



Banská Bystrica 03.03.2014

POZ 5889-2010/OZ 230235- I/25 -2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 230235 „FIRMA ROKA“ za neplatnú, majiteľa Bison & Rose s. r. o., Bělohorská 33, 169 00 Praha 6, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Dagmar Čechvalovou, inventa, Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 230235 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 29.10.2012 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 230235 „FIRMA ROKA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom slovej ochrannej známky č. 211161 „Firma roka“ s dátumom podania prihlášky 18.11.2003 a dátumom zápisu 09.09.2005 zapísanej pre služby „reklamná, inzertná a propagačná činnosť, poskytovanie informácií obchodného charakteru, spracúvanie analytických prehľadov a odvetvových analýz, informačné a databázové služby, čitateľská anketa“ v triede 35 a pre služby „organizácia spoločenských akcií, organizácia súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov, propagácia výhercov súťaže alebo ankety“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania práva prednosti napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky č. 211161 je zrejmé, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti, a teda ide o staršiu ochrannú známku.

Z porovnania napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky č. 211161 (ďalej „staršia ochranná známka“) podľa navrhovateľa vyplýva, že tieto ochranné známky sú vizuálne, foneticky aj významovo zameniteľné.

Podľa navrhovateľa napriek tomu, že po vizuálnej stránke stoja oproti sebe slovné označenie „Firma roka“ a kombinované označenie „FIRMA ROKA“ ide o označenia, pri ktorých možno konštatovať značnú mieru vizuálnej podobnosti. Súčasťou napadnutej ochrannej známky je slovné spojenie „FIRMA ROKA“, ktoré je napísané kapitálami modrej farby. Namietaná ochranná známka je tvorená iba slovným prvkom „Firma roka“, chránené je teda slovné spojenie „Firma roka“, a to v akomkoľvek vyhotovení. Preto podľa navrhovateľa použitie kapitál, resp. modrej farby písma v napadnutom označení neznižuje zameniteľnosť označení.

Ďalším prvkom napadnutej ochrannej známky je grafický prvok, obrazový modro-červený element v tvare šesťuholníka. Podľa navrhovateľa v kombinovaných označeniach spotrebiteľa upriamujú pozornosť zvyčajne na slovný prvok. Vzhľadom na dominantný charakter slovného prvku „FIRMA ROKA“, v tomto prípade nemôže daný grafický prvok zabezpečiť pre dané označenie dostatok rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľovi preto ostane v povedomí práve výraznejšie slovné spojenie „FIRMA ROKA“, a práve na základe tohto slova sa bude orientovať na trhu predmetných tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa napadnutú ochrannú známku bude spotrebiteľ reprodukovat' ako „firma roka“, takisto aj staršiu ochrannú známku. V porovnávaných označeniach sa teda zhodne vyskytuje slovné spojenie „firma roka“. Tieto označenia sú preto podľa navrhovateľa z fonetického hľadiska zhodné.

Pokiaľ ide o významové hľadisko, podľa navrhovateľa slovo firma označuje podnik, závod, obchod. Slovo „rok“ označuje obdobie dvanástich mesiacoch; čas od 1.1 do 31.12. Slovné spojenie „firma roka“ znamená najlepšia firma v určitom roku. Porovnávané označenia sú preto podľa navrhovateľa z významového hľadiska zhodné.

Navrhovateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné a z fonetického a zo sémantického hľadiska zhodné, a preto napadnuté označenie nemôže plniť svoju základnú funkciu, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Podľa navrhovateľa napadnutá aj staršia ochranná známka sú zhodne zapísané pre známkové triedy 35 a 41 a podľa neho sú služby staršej ochrannej známky „*reklamná, inzertná a propagačná činnosť, poskytovanie informácií obchodného charakteru, informačné a databázové služby*“ v triede 35 a služby „*organizácia spoločenských akcií, organizácia súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov, propagácia výhercov súťaže alebo ankety*“ v triede 41 zhodné so službami napadnutej ochrannej známky „*inzertná, reklamná a propagačná činnosť; reklamné inzercie; prenájom reklamných plôch; propagácia; rozširovanie vzoriek tovarov; vysielanie reklamnej inzercie; rozdeľovanie vzoriek; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), poskytovanie obchodných informácií zákazníkom prostredníctvom telefónneho centra; poskytovanie obchodných informácií na internete prostredníctvom webových stránok; činnosť informačného a komunikačného centra pre oblasť obchodných informácií, databázová činnosť – vytváranie obchodných databáz a databázový marketing, propagácia*“ v triede 35 a službami „*organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií a výstav na kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, športových a zábavných akcií; usporadúvanie a riadenie pracovných stretnutí (školení); organizovanie a plánovanie večierkov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ tiež uviedol, že služby staršej ochrannej známky „*reklamná, inzertná a propagačná činnosť*“ sú podobné s tovarmi napadnutej ochrannej známky „*reklamné tlačoviny a papier; plagáty; papierové bilbordy a bigbordy; reklamné papierové predmety; papierové reklamné a prezentačné materiály; propagačné fotografie; papierové nosiče informácií všetkého druhu, predovšetkým tlačoviny, časopisy, noviny, periodiká, knihy, fotografie; knihárske výrobky; papiernický tovar; fotografie; kancelárske potreby s vlnkou nábytku*“ v triede 16 a so službami napadnutej ochrannej známky „*marketing; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu, predovšetkým podpora predaja, priame oslovenie zákazníka, komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi centra podpory predaja*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby staršej ochrannej známky „*poskytovanie informácií obchodného charakteru*“ sú podobné so službami napadnutej ochrannej známky v triede 35 „*sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu, predovšetkým podpora predaja, priame oslovenie zákazníka, komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi centra podpory predaja; obchodné, organizačné porady a vedenie obchodných záležitostí; vytváranie informačných materiálov a informačných vernostných programov, všetko pre oblasť obchodných informácií; styky s verejnosťou - nadväzovanie a vyhľadávanie obchodných informácií*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby staršej ochrannej známky „*spracúvanie analytických prehľadov a odvetvových analýz*“ sú podobné so službami napadnutej ochrannej známky „*kancelárske a administratívne práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby staršej ochrannej známky „*informačné a databázové služby*“ sú podobné s tovarmi napadnutej ochrannej známky v triede 16 „*papierové nosiče informácií všetkého druhu, predovšetkým tlačoviny, časopisy, noviny, periodiká, knihy, fotografie, knihárske výrobky, papiernicky tovar, fotografie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku*“ a so službami napadnutej ochrannej známky „*kancelárske a administratívne práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služba staršej ochrannej známky „*čitateľská anketa*“ je podľa navrhovateľa podobná so službou napadnutej ochrannej známky „*telefónny prieskum trhu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby staršej ochrannej známky „*propagácia výhercov súťaže alebo ankety*“ je podobná so službou napadnutej ochrannej známky „*vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem reklamných prospektov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedeného podľa navrhovateľa existuje dôvodný predpoklad, že hrozí nebezpečenstvo zámieny predmetných ochranných známok, prípadne nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

K časti návrhu v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že predchádzajúcim majiteľom staršej ochrannej známky bola spoločnosť TREND Holding, spol. s r. o. Táto spoločnosť bola majiteľom staršej ochrannej známky v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. K prevodu predmetnej ochrannej známky na spoločnosť TREND Representative, s. r. o. došlo 30.07.2009. Dňa 23.09.2009 spoločnosť TREND Representative, s. r. o. udelila spoločnosti TREND Holding spol. s r. o. licenciu k predmetnej ochrannej známke. Táto licencia je zapísaná aj v registri ochranných známok SR.

Podľa navrhovateľa spoločnosť TREND Holding, spol. s r. o. je vydavateľský a produkčný dom, ktorého hlavnou podnikateľskou aktivitou je vydavateľská činnosť, a to vydávanie týždenníka TREND, dvojtýždenníka PROFIT a ich príloh. Týždenník TREND patrí dlhodobo ku komerčne najúspešnejším titulom na slovenskom trhu. TREND uskutočňuje hodnotenie „Firma roka“, každoročne od roku 1998, t. j. do roku 2010 bolo toto ocenenie udelené trinásťkrát. Podľa navrhovateľa na získanie prestížneho ocenenia „Firma roka“ je potrebné splnenie viacerých kvalifikačných kritérií, pričom tým rozhodujúcim je hospodársky rast firmy. Ako dôkazy o dobrom mene navrhovateľ priložil výpisy uverejnené aj v tlačenej verzii. Navrhovateľ taktiež priložil ročenku TRENDTOP z roku 2002, v ktorej je zverejnený rebríček Firma roka za rok 2002.

O udelení ocenenia „Firma roka“ týždenníkom TREND informovali svojich čitateľov aj najčítanejšie mienkotvorné denníky na Slovensku - Sme, Pravda a Hospodárske noviny. Táto informácia tiež bola zverejnená na mnohých internetových stránkach, z ktorých navrhovateľ niektoré príkladom vybral.

Taktiež víťazi hodnotenia Firma roka a tie subjekty, ktoré sa umiestnili na popredných miestach sa pýšia týmto úspechom aj na svojich internetových stránkach alebo v ponukách na prijatie do zamestnania. Spomedzi nich navrhovateľ priložil stránky spoločnosti Evonik Fermas s. r. o. (1. miesto v roku 1998), WHIRPOOL SLOVAKIA spol. s r. o. (2. miesto v roku 2000), Slovalco (1. miesto v roku 2002), HORNEX (5. miesto v roku 2007), NAY, a. s. (20. miesto v roku 2007), ESET (1. miesto v rokoch 2008, 2009 a 2010), XELLA Slovensko (3. miesto v roku 2008), Asseco CENTRAL EUROPE (3. miesto v roku 2009), DATALAN (3. miesto v roku 2010), COFELY (10. miesto v roku 2010) a Orange Slovensko (umiestnil sa 6 x na stupňoch víťazov).

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak sa domnieva, že používanie označenia „Firma roka“, pre akýkoľvek výrobok alebo službu by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. Je vysoko pravdepodobné, že bežný spotrebiteľ by si dal do súvisu akýkoľvek tovar alebo služby označené ako „Firma roka“ s každoročným hodnotením uskutočňovaným týždenníkom TREND. Preto podľa navrhovateľa existuje dôvodný predpoklad, že používanie označenia „Firma roka“ na akomkoľvek tovare alebo službe by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky navrhovateľa, resp. na ujmu jej dobrého mena.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri.

Listom úradu z 29.11.2012 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 19.12.2012. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľ k podanému návrhu nevyjadril, ani neurobil žiadne iné podanie vo veci, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známkok nedošlo.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 230235 „FIRMA ROKA“ majiteľa Bison & Rose s. r. o., Bělohorská 33, 169 00 Praha 6, Česká republika, s právom prednosti od 17.12.2010, bola zapísaná do registra ochranných známkok 18.07.2011 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 211161 „Firma roka“, s právom prednosti od 18.11.2003, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známkok pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známkok vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 16: „papierové nosiče informácií všetkého druhu, predovšetkým tlačoviny, časopisy, noviny, periodiká, knihy, fotografie; knihárske výrobky; reklamné tlačoviny a papier; plagáty; papierové billboardy a bigbordy; reklamné papierové predmety; papiernický tovar; papierové reklamné a prezentačné materiály; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; propagačné fotografie; fotografie“,

trieda 35: „inzertná, reklamná a propagačná činnosť; marketing; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu, predovšetkým podpora predaja, priame oslovenie zákazníka, komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi centra podpory predaja; poskytovanie obchodných informácií zákazníkovi prostredníctvom telefónneho centra; kontaktný marketing; telefónny prieskum trhu; poskytovanie obchodných informácií na internete prostredníctvom webových stránok; kancelárske a administratívne práce; databázová činnosť - vytváranie obchodných databáz a databázový

marketing; obchodné, organizačné porady a vedenie obchodných záležitostí; činnosť informačného a komunikačného centra pre oblasť obchodných informácií; vytváranie informačných materiálov a informačných vernostných programov, všetko pre oblasť obchodných informácií; reklamné inzercie; prenájom reklamných plôch; propagácia; rozširovanie vzoriek tovarov; styky s verejnosťou - nadväzovanie a vyhľadávanie obchodných informácií; vysielanie reklamnej inzercie; rozdeľovanie vzoriek; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“,

trieda 41: *„organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií a výstav na kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, športových a zábavných akcií; usporadúvanie a riadenie pracovných stretnutí (školení); organizovanie a plánovanie večierkov; vydateľská a nakladateľská činnosť okrem reklamných textov“.*

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 35: *„reklamná, inzertná a propagačná činnosť, poskytovanie informácií obchodného charakteru, spracúvanie analytických prehľadov a odvetvových analýz, informačné a databázové služby, čitateľská anketa“,*

trieda 41: *„organizácia spoločenských akcií, organizácia súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov, propagácia výhercov súťaže alebo ankety“.*

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku s tovarmi a službami staršej ochrannej známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, účel, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Služby napadnutej ochrannej známky *„inzertná, reklamná a propagačná činnosť; reklamné inzercie; prenájom reklamných plôch; propagácia; rozširovanie vzoriek tovarov; vysielanie reklamnej inzercie; rozdeľovanie vzoriek; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno i bez nutnosti podrobného porovnávanía považovať za zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky *„reklamná, inzertná a propagačná činnosť“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené služby majú rovnakú povahu a účel, t. j. zviditeľniť a upriamiť pozornosť na určitý výrobok či službu, spoločnosť, obchodnú značku alebo myšlienku, obvykle s cieľom zvýšiť predaj. Daná propagácia sa realizuje rôznymi spôsobmi, napr. letákmi, pútačmi, billboardmi, rozdávaním vzoriek daného výrobku, atď. Dané služby teda uspokojujú rovnaké potreby zákazníkov.

Takisto možno považovať za podobné a zhodné služby napadnutej ochrannej známky *„marketing; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu, predovšetkým podpora predaja, priame oslovenie zákazníka, komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi centra podpory predaja; poskytovanie obchodných informácií zákazníkom prostredníctvom telefónneho centra; kontaktný marketing; telefónny prieskum trhu; poskytovanie obchodných informácií na internete prostredníctvom webových stránok; kancelárske a administratívne práce; databázová činnosť - vytváranie obchodných databáz a databázový marketing; obchodné, organizačné porady a vedenie obchodných záležitostí; činnosť informačného a komunikačného centra pre oblasť obchodných informácií; vytváranie informačných materiálov a informačných vernostných programov, všetko pre oblasť obchodných informácií; styky s verejnosťou - nadväzovanie a vyhľadávanie obchodných informácií“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a služby staršej ochrannej známky *„poskytovanie informácií obchodného charakteru, spracúvanie analytických prehľadov a odvetvových analýz, informačné a databázové služby, čitateľská anketa“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Všetky tieto služby sú predovšetkým zamerané na marketing, obchodnú a administratívnu správu, t. j. služby slúžiace na podporu obchodných aktivít, na uľahčenie predaja výrobkov na trhu, na poznanie potrieb existujúcich i potenciálnych zákazníkov, na analýzy predaja, trhového podielu ako aj služby zamerané na spracovanie rôznych podkladov, zakladanie, triedenie, vyhľadávanie a evidenciu rôznych informácií, dokumentov atď. Tieto služby majú rovnakú povahu, účel, konkurujú si, resp. sú navzájom doplnkové a obvykle majú rovnakých poskytovateľov.

Za zhodné a podobné možno považovať aj služby napadnutej ochrannej známky *„organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií a výstav na kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie*

kultúrnych, vzdelávacích, športových a zábavných akcií; usporadúvanie a riadenie pracovných stretnutí (školení); organizovanie a plánovanie večierkov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a služby staršej ochrannej známky „organizácia spoločenských akcií, organizácia súťaží a vyhlasovanie ich výsledkov, propagácia výhercov súťaže alebo ankety“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Všetky tieto služby s ohľadom na ich charakter a účel patria do rovnakého segmentu vzdelávacích, kultúrnych a športových služieb, ktoré sa realizujú prostredníctvom rôznych súťaží, stretnutí, školení, konferencií, kongresov. Ich účelom je poskytnúť nové informácie, kultúrne a športové zážitky, vyzdvihnúť špičkových odborníkov z rôznych oblastí, ale aj pobaviť. Ide o komplexné zabezpečenie a organizáciu spoločenských akcií. Stret uvedených služieb navrhovateľa s uvedenými službami majiteľa na trhu nemožno vylúčiť. Preto je dôvodné posúdiť ich ako rovnaké, resp. podobné.

Za komplementárne, doplnujúce služby k službe napadnutej ochrannej známky v triede 41 „vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem reklamných textov“ možno považovať aj služby staršej ochrannej známky v triede 35 a 41. Táto činnosť zahŕňa prípravu danej tlačoviny podľa určitých požiadaviek, t. j. kontrola zadaných dát, korektúra, formátovanie textu, tvorba ilustrácií. Je zaužívané, že pri organizovaní rôznych súťaží a vyhlasovaní ankiet po skončení podujatia dostanú partneri záverečnú správu, ktorá obsahuje relevantné skutočnosti daného podujatia. Keďže sa nejde o veľké množstvá (kde je výhodnejšie poveriť prípravou a spracovaním samotné tlačiarne), pri možnostiach súčasnej techniky si spoločnosti dané dokumenty zväčša vytvárajú samé. Obdobné možno tvrdiť i pri vytváraní rôznych databáz, kedy je potrebné určité časti alebo nejaký konkrétny dátový výstup umiestniť na papierový nosič a za úplatu ho poskytnúť danému klientovi. V tomto prípade je potrebné prihliadnuť aj na charakter ochrannej známky, kde slovné spojenie „Firma roka“ napovedá o účele a zameraní samotných služieb. Na základe uvedeného možno medzi porovnávanými službami konštatovať nižší stupeň podobnosti.

Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 16 „papierové nosiče informácií všetkého druhu, predovšetkým tlačoviny, časopisy, noviny, periodiká, knihy, fotografie; knihárske výrobky; reklamné tlačoviny a papier; plagáty; papierové bilbordy a bigbordy; reklamné papierové predmety; piapernický tovar; papierové reklamné a prezentačné materiály; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; propagačné fotografie; fotografie“ možno považovať sa súvisiace so službami staršej ochrannej známky „reklamná, inzertná a propagačná činnosť, informačné a databázové služby“. Produktom týchto služieb sú rôzne reklamné letáky, plagáty, billboardy, reklamné katalógy, reklamné perá, informačné buletíny, papierové nosiče s dátami. Existuje medzi nimi úzka väzba v tom zmysle, že sa používajú spoločne. Spotrebiteľ sa preto bude domnievať, že zodpovednosť ako za uvedené služby, tak aj predmetné tovary je na tom istom poskytovateľovi. Preto porovnaním týchto tovarov a služieb možno konštatovať nižší stupeň podobnosti.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 230235

Strašia ochranná známka č. 211161



FIRMA ROKA

Firma roka

Pri posudzovaní podobnosti ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý ochranné známky u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie napadnutej kombinovanej ochrannej známky so slovnou staršou ochrannou známkou. Úprava a použité farby napadnutej ochrannej známky nie sú natoľko výrazné, aby bola bežným spotrebiteľom vnímaná inak ako prostredníctvom slovných prvkov „FIRMA ROKA“. Grafický prvok napadnutej ochrannej známky umiestnený pred slovným spojením v tvare šesťuholníka, ktorý je vytieňovaný v červeno-modrej farbe so zvislou modrou čiarou nie je takým rozlišujúcim prvkom, ktorý by výrazným spôsobom prispel k dostatočnému odlišeniu porovnávaných ochranných známk, rovnako ako aj

použitie veľkých písmen abecedy v slovnom spojení napadnutej ochrannej známky „FIRMA ROKA“. Staršia ochranná známka je tvorená len slovnými prvkami „Firma roka“, kde prvé písmeno slova „Firma“ je veľké, ostatné písmená sú malé. Možno teda konštatovať, že napadnutá ochranná známka obsahuje celú staršiu ochrannú známku. Odlišnosť vo veľkosti použitého písma nie je možné považovať za významný faktor vizuálneho odlišenia týchto slovných prvkov. Na základe všetkých uvedených skutočností možno konštatovať, že vizuálna podobnosť porovnávaných ochranných známk založená na takmer zhodných slovných prvkoch „FIRMA ROKA“/„Firma roka“ je len mierne zoslabená vizuálnou odlišnosťou, ktorá vyplýva z existencie grafických prvkov v napadnutej ochrannej známke a použítí farebného stvárnenia, ale tieto odlišné prvky nedokážu u priemerného spotrebiteľa eliminovať vnem určitej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Pri vnímaní ochranných známk ako celkov je zrejmé, že uvedené odlišnosti nie sú spôsobilé prekonať vplyv takmer zhodných prvkov „FIRMA ROKA“/„Firma roka“, ktorým spotrebiteľia v súlade so zákonitostami zmyslového vnímania venujú najviac pozornosti. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými ochrannými známkami považovať za čiastočne podobný.

Z fonetického hľadiska sa v prípade napadnutej ochrannej známky predpokladá prednostná fonetická reprodukcia slovných prvkov, pretože je nepravdepodobné, aby bežný spotrebiteľ opisoval obrazový prvok, ak má k dispozícii ľahko čitateľný slovný prvok. Preto je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka bude s najväčšou pravdepodobnosťou reprodukováaná iba prostredníctvom slovného spojenia „firma roka“ a staršia ochranná známka bude jednoducho reprodukováaná ako „firma roka“, z čoho je zrejmé, že obe známky zaznejú rovnako. Vzhľadom na uvedené, možno porovnávané ochranné známky považovať za foneticky zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané ochranné známky považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané ochranné známky majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z významového hľadiska možno konštatovať, že slovné spojenie „FIRMA ROKA“/„Firma roka“ predstavuje ocenenie za mimoriadne podnikateľské výsledky. Obrazový prvok napadnutej ochrannej známky nepredstavuje taký identifikačný prvok, ktorý by bol bežnými spotrebiteľmi sémanticky reprodukováaný. Preto na základe uvedených skutočností možno považovať napadnutú ochrannú známku a staršiu ochrannú známku zo sémantického hľadiska za zhodné.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvorí dospelá populácia, no najmä majitelia podnikov a firiem, ich manažéri ako aj odborníci venujúci sa vývoju firiem a výsledkom hospodárenia, u ktorých možno predpokladať zvýšenú mieru pozornosti vzhľadom na to, že sa jedná o udeľovanie prestížneho ocenenia, ktoré je vyhlasované iba raz za rok.

Pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické) vzhľadom na použitie takmer zhodného slovného prvku „FIRMA ROKA/Firma roka“ možno dospieť k názoru, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú podobné a to i napriek skutočnosti, že napadnutá ochranná známka je v grafickom

vyhotovení pri použití červenej a modrej farby. Uvedené nájdené znaky vizuálnej podobnosti a fonetickej a sémantickej zhody i napriek vyššej miery pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vytvárajú reálny predpoklad vzniku zámeny týchto ochranných známkov vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti so službami, u ktorých bola zistená vyššia miera podobnosti až zhoda, ale aj v spojitosti s ostatnými tovarmi a službami, kde je konštatovaná nižšia miera podobnosti so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku kompenzovaná vyššou mierou podobnosti porovnávaných ochranných známkov.

Z uvedeného je teda zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z toho dôvodu možno považovať za opodstatnený a to pre všetky tovary a služby napadnutej ochrannej známky.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Edita Litváková
LITVÁKOVÁ A SPOL.
Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava

Dagmar Čechvalová
inventar, Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava