



Banská Bystrica 19.5.2016
POZ 5520-2014 /N-74-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „TRIANGEL“ do registra ochranných známk, prihláseného 18.7.2014 prihlasovateľom Danielom Junasom, Sklenárova 44, 821 09 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5520-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.12.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „TRIANGEL“, číslo spisu POZ 5520-2014, sa zamietá pre tovary „magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „TRIANGEL“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5520-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.3.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Predmetné námietky smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom známkového radu pozostávajúceho zo štyroch starších ochranných známk, a to kombinovanej ochrannej známky „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ č. 210750, slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „TRIANGEL“ č. 210751, slovnej ochrannej známky „Triangel“ č. 237069 a slovnej ochrannej známky „Splátková karta Triangel“ č. 237133, pričom zverejnené označenie je zhodné so slovnou ochrannou známkou „Triangel“ a podobné s ostatnými staršími ochrannými známkami.

Prihlasované tovary v triedach 9 a 16 sú podľa názoru namietateľa podobné službám zapísaným pre staršie ochranné známky v triede 35 „sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov“, pretože prihlasované tovary sú predmetom predaja na splátky tak, ako je to uvedené v katalógoch Triangel. Služby prihlasované v triede 35 sú podobné službám zapísaným v triede 35 pre staršie ochranné známky.

Namietateľ konštatoval, že spotrebiteľ si dlhé roky spája staršie ochranné známky s namietateľom, a preto existuje veľká pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti, pričom za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie.

V súvislosti so staršími ochrannými známkami „Triangel“ (slovná a slovná v priloženej úprave) namietateľ uviedol, že na území Slovenskej republiky nadobudli dobré meno. Nadobudnutie dobrého mena odôvodnil

namietateľ poukázaním na používanie starších ochranných známk a na vynaložené finančné prostriedky vložené do ich reklamy a propagácie.

Namietateľ predložil výročné správy z rokov 2007 až 2013, poukázal na reklamu v printových aj elektronických médiách, čo doplnil niekoľkými faktúrami, predložil aj kópie webových stránok, letáky z reklamných kampaní v rokoch 2005 až 2007, zoznam špecialistov z roku 2005, listy určené potenciálnym klientom, výtlačok výpisu z obchodného registra, kópie zmlúv o obchodnom zastúpení z roku 2007 a kópie článkov z časopisu Trend a denníka SME. Uvedené doklady zhodnotil namietateľ ako preukazujúce vysoký stupeň známosti starších ochranných známk „Triangel“ na celom území Slovenskej republiky a zdôraznil, že zverejnené označenie vyvoláva v myslí predstavu skoršej ochrannej známky, s ktorou si relevantná verejnosť vytvorí súvislosť. Zverejnené označenie by tak mohlo neoprávnene ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk, mohlo by vyvolať ujmu na dobrom mene starších ochranných známk.

K námietkovému dôvodu uplatnenému podľa § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ uviedol, že doklady preukazujúce dobré meno preukazujú aj nadobudnutie štatútu všeobecne známej známky starších ochranných známk „Triangel“.

V súvislosti s ustanovením § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ uviedol, že má zaregistrovanú doménu „triangel.sk“. Namietateľ a jeho právny predchodca tiež používali nezapísané označenie „Triangel“ na označovanie katalógov už v roku 1997, čo podľa namietateľa preukazujú kópie katalógov Triangel 1/97, jar/leto 1999, jeseň/zima 1999-2000. Namietateľ ďalej predložil doklad o registrácii reklamného časopisu „Katalóg TRIANGEL – nábytok a bývanie“ na Ministerstve kultúry SR v roku 2001. Na preukázanie používania nezapísaného označenia „Triangel“ predložil namietateľ kópie časopisov „PLUS 7 DNÍ“ a „ZDRAVIE“ z roku 2005 a odvolal sa na spojitosť týchto dokladov s ďalšími dokladmi týkajúcimi sa obdobia do 4/2014, kedy bola slovná ochranná známka zapísaná do registra. Z predložených dokladov podľa namietateľa vyplýva používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku na označovanie katalógu (tlačoviny) a splátkového predaja tovarov pred podaním prihlášky zverejneného označenia, ktoré nemá iba miestny dosah.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu zo 17.4.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu po predĺžení lehoty 24.8.2015 odmietol namietateľom konštatovanú podobnosť prihlasovaných tovarov v triedach 9 a 16 a služieb v triede 35 so službami starších ochranných známk. Zamietnutie zverejneného označenia na základe ustanovenia § 7 písm. a), d) a f) tak nie je podľa jeho názoru možné.

Ku konštatovanému dobrému menu starších ochranných známk prihlasovateľ uviedol, že ochranná známka má dobré meno, keď má veľmi výrazný a presvedčivý imidž, ktorý u spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že namietateľ poskytuje spotrebiteľom úvery, pričom vo všeobecnosti poskytovanie úverov, splátkových kalendárov a pod. verejnosť nevníma pozitívne. Naopak prihlasované tovary a služby z oblasti hudobného priemyslu sú spájané podľa prihlasovateľa s pozitívnymi emóciami, zábavou a relaxom. Prihlasovateľ konštatoval, že na základe uvedeného staršie ochranné známky nemohli nadobudnúť dobré meno, a preto zverejnené označenie nie je spôsobilé poškodiť dobré meno ochranných známk namietateľa. Zverejnené označenie tak nemožno zamietnuť ani na základe ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia navrhol, aby úrad podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra pre všetky prihlasované tovary a služby.

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.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „TRIANGEL“, číslo spisu POZ 5520-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18.7.2014 prihlasovateľom Danielom Junasom, Sklenárova 44, 821 09 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.12.2014 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok je majiteľom:

- kombinovanej ochrannej známky „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ č. 210750 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.3.2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „TRIANGEL“ č. 210751 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.3.2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „Triangel“ č. 237069 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 28.11.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 9 a pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „Splátková karta Triangel“ č. 237133 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.4.2007, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 9 a pre služby v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

v triede 9 – „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; zariadenie na spracovanie zvuku; zvukové mixážne zariadenia; zosilňovače zvuku; reproduktory (zvukové zariadenia); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; pásky na nahrávanie zvuku; digitálne zvukové pásky; nahrané kazetové pásky; kazetové videopásky; záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; nahraté disky s obrazmi; nahrávky a záznamy; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; digitálna hudba (stiahnuteľná) poskytovaná z internetu; digitálne nahrávky umiestnené na internete a stiahnuteľné z internetu (podcasty); elektronické publikácie (sťahovateľné)“;

v triede 16 – „tlačené publikácie; reklamné publikácie; časopisy; katalógy; knihy; hudobné tlačoviny; hudobné knihy (tlačoviny); hudobné časopisy (tlačoviny)“;

v triede 35 – „obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; obchodné informačné služby poskytované online z internetu alebo z globálnych počítačových sietí; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií aj prostredníctvom internetu, káblových sietí alebo iných foriem prenosu dát“;

poskytovanie online obchodných informačných zoznamov na internete; poskytovanie poradenstva a informácií o cenách, produktovom manažmente a o službách pre zákazníkov na internetových stránkach pri nákupoch prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií aj prostredníctvom internetu, káblových sietí alebo iných foriem prenosu dát; služby vernostných programov; služby v oblasti vernostných kariet; organizácia a riadenie obchodných motivačných a vernostných programov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9, 16 tohto zoznamu a s nasledovnými tovarmi: odevy, obuv, prikrývky hlavy, hudobné nástroje, kufre, tašky, dáždňíky, slnečníky, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, hry, hračky, telocvičné a športové potreby, aj prostredníctvom internetu; vzťahy s verejnosťou (public relations)“;

v triede 41 – „nahrávacie štúdiá (služby); prenájom nahrávacích štúdií; hudobné nahrávacie štúdiá; služby zvukových nahrávacích štúdií; poskytovanie audio a video štúdií; služby nahrávacích štúdií pre televíziu; služby nahrávacích štúdií pre filmy; služby nahrávacích štúdií v oblasti videa; služby v oblasti živých vystúpení hudobných skupín; tvorba predstavení; plánovanie predstavení; organizovanie živých hudobných vystúpení; prezentácia hudobných predstavení; organizovanie zábavných vystúpení s účasťou tanečníkov a spevákov; organizovanie predstavení (manažérske služby); informačné služby o vstupenkách na predstavenia; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; rozhlasová zábava“.

Prvá (OZ č. 210750) a druhá (OZ č. 210751) staršia ochranná známka sú zapísané pre nasledujúce služby:

v triede 35 – „sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov“;

v triede 36 – „finančné a peňažné služby, lízing a prenájom hnutelných vecí, predaj na splátky, lízing a poskytovanie spotrebiteľských úverov“.

Tretia staršia ochranná známka (OZ č. 237069) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 9 – „kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)“;

v triede 35 – „sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov“;

v triede 36 – „finančné a peňažné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému; služby kreditných, debetných, platobných, splátkových a úverových kariet; služby elektronických kariet; lízing; predaj na splátky; poskytovanie spotrebiteľských úverov; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek“.

Štvrtá staršia ochranná známka (OZ č. 237133) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 9 – „kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)“;

v triede 35 – „sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov“;

v triede 36 – „finančné služby; financovanie kúpy na splátky; financovanie a úvery kúpy a prenájmu; prevádzkovanie splátkového systému; služby kreditných, debetných, platobných, splátkových a úverových kariet; služby elektronických kariet; lízing“.

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

V triede 9 prihlasované „magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov“ sú typmi záznamových médií. Pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku zapísané „kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)“ sú konkrétnymi druhmi dátových nosičov, ktoré môžu byť

zahrnuté vo všeobecných pojmoch prihlasovaných pre zverejnené označenie, keďže nosiče údajov či záznamov môžu mať formu karty, a preto sú porovnávané tovary zhodné a/alebo podobné.

Ďalšie prihlasované tovary, ktoré sú nosičmi záznamov zvuku alebo obrazu, ako sú „*nosiče zvukových nahrávok; pásky na nahrávanie zvuku; digitálne zvukové pásky; nahrané kazetové pásky; kazetové videopásky; záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD; nahraté disky s obrazmi*“ majú svoj špecifický účel použitia, keďže sú určené na prenos a reprodukciu, prípadne na nahrávanie zvuku a obrazu. Pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku zapísané „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“ sú tovarmi iného určenia (vykonávanie finančných operácií), pochádzajú od iných výrobcov a sú distribuované prostredníctvom iných kanálov. Uvedené tovary nie sú podobné. Podobnosť týchto prihlasovaných tovarov je vylúčená aj v súvislosti so službami zapísanými pre všetky štyri staršie ochranné známky v triede 35, ktoré sú zamerané na sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja tovarov a na reklamnú činnosť a v triede 36, ktoré sú finančnými službami. Okrem zrejmej odlišnosti v ich povahe, vzhľadom na to, že zapísané služby sú nehmotné, zatiaľ čo prihlasované tovary sú hmotné, slúžia aj na rôzne účely. Navyše spôsob používania týchto tovarov a služieb sa líši, navzájom si nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Spotrebiteľ v danom prípade nebude predpokladať, že výrobu tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a poskytovanie služieb zapísaných pre staršie ochranné známky zabezpečuje jeden a ten istý (alebo ekonomicky prepojený) subjekt, a preto aj napriek tvrdeniam namietateľa porovnávané tovary a služby nie sú považované za podobné.

Rovnaký záver, teda konštatovanie nepodobnosti sa vťahuje aj na ostatné tovary prihlasované v triede 9 („*prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; zariadenie na spracovanie zvuku; zvukové mixážne zariadenia; zosilňovače zvuku; reproduktory (zvukové zariadenia); nahrávky a záznamy; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; digitálna hudba (stiahnuteľná) poskytovaná z internetu; digitálne nahrávky umiestnené na internete a stiahnuteľné z internetu (podcasty); elektronické publikácie (sťahovateľné)*“) a na všetky tovary prihlasované v triede 16 („*tlačené publikácie; reklamné publikácie; časopisy; katalógy; knihy; hudobné tlačoviny; hudobné knihy (tlačoviny); hudobné časopisy (tlačoviny)*“). Uvedené tovary sú rôznymi prístrojmi určenými na spracovanie a reprodukovanie zvuku alebo obrazu, súbormi zvukových a obrazových záznamov a publikáciami, ktoré sa zrejším spôsobom líšia od tovarov zapísaných pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku v triede 9, teda špecifickými magnetickými zakódovanými kartami a elektronickými kartami určenými na použitie pri vykonávaní rôznych finančných operácií. Medzi prihlasovanými tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triedach 35 a 36 takisto niet podobnosti, a to aj napriek tomu, že namietateľ zdôrazňoval, že prihlasované tovary sú predmetom predaja na splátky tak, ako je to uvedené v jeho katalógoch. Táto skutočnosť však nie je postačujúca na konštatovanie podobnosti prihlasovaných tovarov a zapísaných služieb. Služba „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“, či „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru*“, tak ako je obsiahnutá v zozname zapísaných služieb pre staršie ochranné známky, predstavuje činnosť podnikateľa vykonávanú za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná fyzická alebo právnická osoba mohla uzavrieť s treťou osobou zmluvu alebo realizovať určitú obchodnú záležitosť. Sprostredkovateľská činnosť môže byť vykonávaná na základe zmluvy o sprostredkovaní, komisionárskej zmluvy, mandátnej zmluvy či zmluvy o obchodnom zastúpení. Predmetná služba je teda založená na vykonávaní činnosti, kde sprostredkovateľ získava odmenu za sprostredkovanie. V predmetnom prípade nie je možné založiť podobnosť medzi službou „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“, ktorá nie je obmedzená na aktivity viažuce sa na konkrétne tovary, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované, a tovarmi zverejneného označenia. Tak ako už bolo uvedené vyššie predmetné tovary a služby sa líšia svojou povahou, účelom a predovšetkým podnikateľským subjektom, ktorý dané tovary vyrába a služby poskytuje.

V triede 35 je zverejnené označenie prihlasované pre „*obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; obchodné informačné služby poskytované online z internetu alebo z globálnych počítačových sietí; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií aj prostredníctvom internetu, káblových sietí alebo iných foriem prenosu dát; poskytovanie online obchodných informačných zoznamov na internete; poskytovanie poradenstva a informácií o cenách, produktovom manažmente a o službách pre zákazníkov na internetových stránkach pri nákupoch prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií aj prostredníctvom internetu, káblových sietí alebo iných foriem prenosu dát; služby vernostných programov; služby v oblasti vernostných kariet; organizácia a riadenie obchodných motivačných a vernostných programov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9, 16 tohto zoznamu a s nasledovnými tovarmi: odevy, obuv, prikrývky hlavy, hudobné nástroje, kufre, tašky,*

dáždniky, slnečníky, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, hry, hračky, telocvičné a športové potreby, aj prostredníctvom internetu“. Všetky uvedené služby sú obchodnými službami a službami súvisiacimi s nákupom a predajom tovarov. Pre staršie ochranné známky sú zapísané v triede 35 služby „sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru“ (prvá a druhá staršia ochranná známka) a „sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov“ (tretia a štvrtá staršia ochranná známka), ktoré sú rovnako ako prihlasované služby zamerané na obchodné aktivity a môžu zahŕňať poskytovanie informácií a podporných služieb dôležitých pre realizáciu nákupu a predaja tovarov. Porovnávané služby majú rovnakú povahu, vedú k naplneniu rovnakých cieľov prostredníctvom rovnakých metód a môžu sa zhodovať v ich poskytovateľoch, a preto sú považované za podobné.

Prihlasované „vzťahy s verejnosťou (public relations)“ sú podobné službám „reklamná činnosť“ zapísaným pre prvú, druhú a tretiu staršiu ochrannú známku. V oboch prípadoch je účelom poskytovania týchto služieb podporiť spoločnosť alebo jej produkty, pričom podpora sa zameriava na prezentáciu imidžu spoločnosti a/alebo jej produktov v dobrom svetle. Spôsob dosiahnutia tohto účelu všeobecne veľmi úzko súvisí. Napríklad organizovanie podujatia v mene spoločnosti s pozvaním významných hostí je chápané ako služba „vzťahy s verejnosťou (public relations)“. Avšak následne, keď sú správy o udalosti publikované v tlači, ide o „reklamnú činnosť“. Navyše, vzhľadom na úzku súvislosť medzi týmito službami, reklamné spoločnosti veľmi často ponúkajú služby *public relations*, a naopak, spoločnosti zamerané na služby v oblasti „*public relations*“ ponúkajú reklamné služby vo všeobecnosti. V oboch prípadoch ide o zameranie na splnenie rovnakých potrieb rovnakého okruhu spotrebiteľov. Uvedené služby sa tiež vzájomne dopĺňajú, pretože „reklamná činnosť“ aj „vzťahy s verejnosťou (public relations)“ sledujú rovnaký cieľ, a to podporu pozitívneho vývoja firemného imidžu.

Služby zverejneného označenia prihlasované v triede 41 „nahrávacie štúdiá (služby); prenájom nahrávacích štúdií; hudobné nahrávacie štúdiá; služby zvukových nahrávacích štúdií; poskytovanie audio a video štúdií; služby nahrávacích štúdií pre televíziu; služby nahrávacích štúdií pre filmy; služby nahrávacích štúdií v oblasti videa; služby v oblasti živých vystúpení hudobných skupín; tvorba predstavení; plánovanie predstavení; organizovanie živých hudobných vystúpení; prezentácia hudobných predstavení; organizovanie zábavných vystúpení s účasťou tanečníkov a spevákov; organizovanie predstavení (manažérske služby); informačné služby o vstupenkách na predstavenia; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; rozhlasová zábava“ sú službami z oblasti hudobného priemyslu a zábavy, čím sa výrazne líšia od tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 9, ktoré sú rôznymi druhmi kariet určených na vykonávanie finančných operácií, ako aj zapísaných služieb týkajúcich sa sprostredkovania nákupu a predaja tovarov, či činností v oblasti reklamy a propagácie (trieda 35) a tiež finančných služieb (trieda 36). Prihlasované služby majú v porovnaní so všetkými zapísanými tovarmi a službami zreteľne iných poskytovateľov, účel a metódu poskytovania, ako aj distribučné kanály, a preto je nutné považovať ich za nepodobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5520-2014)

Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 210750)



Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 210751)

TRIANGEL



Tretia staršia ochranná známka (OZ č. 237069)

Triangel

Štvrtá staršia ochranná známka (OZ č. 237133)

Splátková karta Triangel

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

Zverejnené označenie je slovné, tvorené slovným prvkom „TRIANGEL“.

Prvá staršia ochranná známka je kombinovaná, obsahuje vďaka veľkosti a spôsobu vyhotovenia dominantný slovný prvok „Triangel“ podčiarknutý čiernou čiarou, prerušenou v oblasti písmena „g“. Uvedený slovný prvok je napísaný červenými štandardnými písmenami, z ktorých prvé tri majú tenkú čiernu linku na obryse. Do bodky nad písmenom „i“ je zakomponovaná číslica „3“, ktorá je súčasťou slovného spojenia „DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ umiestneného nad slovným prvkom „Triangel“ a napísaného drobným čiernym štandardným písmom.

Druhá staršia ochranná známka je slovná v priloženej úprave. Tvorí ju slovný prvok „Triangel“ vyhotovený červeným písmom štandardného typu a podčiarknutý čiernou linkou, prerušenou v oblasti písmena „g“.

Tretia a štvrtá staršia ochranná známka sú slovnými označeniami tvorenými v prípade tretej staršej ochrannej známky slovným prvkom „Triangel“ a v prípade štvrtej staršej ochrannej známky slovnými prvkami „Splátková karta Triangel“.

Keďže podľa judikatúry je slovná ochranná známka tvorená výlučne písmenami, slovami alebo skupinami slov, písanými tlačeným písmom v bežnej veľkosti, bez osobitného grafického prvku, pričom poskytnutá či požadovaná ochrana sa vzťahuje len na samotné slovo a nie na jeho písomnú podobu, je potrebné aj bez podrobnej analýzy konštatovať, že zverejnené označenie a tretia staršia ochranná známka sú zhodné.

V ďalšom porovnávaní označení sa úrad sústreďí na porovnanie zverejneného označenia s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní zverejneného označenia „TRIANGEL“ s prvou staršou ochrannou známkou „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ o porovnanie slovného označenia s kombinovanou ochrannou známkou. Prvá staršia ochranná známka obsahuje dominantný slovný prvok „Triangel“ a aj napriek jeho farebnosti a miernej grafickej úprave je podobnosť medzi porovnávanými označeniami založená práve na uvedenom slovnom prvku. Táto staršia ochranná známka obsahuje navyše slovné spojenie „DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“, ktorý síce relevantná verejnosť neprehliadne, najmä vďaka grafickej úprave číslice „3“, ale keďže ide o prvok vyhotovený veľmi malým písmom, žiadnym spôsobom nezatieni výrazný slovný prvok „Triangel“, a preto možno konštatovať, že zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné.

Zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka sú tvorené jediným a zároveň zhodným slovným prvkom „Triangel“, ktorého grafická úprava v druhej staršej ochrannej známke neovplyvní jeho vnímanie tak výrazne, aby mohla byť potlačená vysoká miera vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Zverejnené označenie aj štvrtá staršia ochranná známka sú označeniami slovnými. Zverejnené označenie je tvorené jediným slovným prvkom „TRIANGEL“, ktorý je obsiahnutý aj v staršej ochrannej známke „Splátková karta Triangel“ na tretej pozícii. Porovnávané označenia sú čiastočne vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že pri zvukovej realizácii zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky zaznie zhodne prvok „triangel“. Slovné spojenie prvej staršej ochrannej známky „DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ bežný spotrebiteľ, ktorý má tendenciu označenia vyslovovať zjednodušene a čo najkratšie s prihliadnutím na dominantné prvky v označení, pravdepodobne ani nevysloví. Preto možno v tomto prípade konštatovať vyššiu mieru fonetickej podobnosti až zhodu.

Pri zvukovej realizácii zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky zaznie slovný prvok „triangel“. Porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

Pri vyslovení štvrtej staršej ochrannej známky „Splátkový kalendár Triangel“ predchádza vysloveniu slovného prvku zhodného so zverejneným označením („TRIANGEL“) vyslovenie dvoch slov, ktoré ovplyvnia dĺžku zvukového vnemu, ale aj jeho rytmus a intonáciu, pričom slovo tvoriace zverejnené

označenie zaznie v staršej ochrannej známke na jej konci. Porovnávané označenia možno považovať z fonetického hľadiska za čiastočne podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia 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. Slovo „triangel“ vyjadruje jednoduchú konštrukciu označujúcu výškový bod v teréne, ale bežná verejnosť si pod týmto pojmom predstavuje najmä trojuholníkový bicí hudobný nástroj z kovu. Prvá staršia ochranná známka obsahuje v porovnaní so zverejneným označením navyše slovné spojenie „DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“, ktoré je opisného charakteru, keďže poukazuje na rýchlosť dodania požadovaného tovaru zákazníkovi. Štvrtá staršia ochranná známka obsahuje navyše slovné prvky „Splátková karta“, ktoré vo vzťahu k tovarom, ktorými sú karty určené na vykonávanie finančných operácií, a k službám, ktoré sa týkajú nákupu a predaja tovarov, a finančným službám sú prvkami opisnými, pomenúvajúcimi druh tovarov a vyjadrujúcimi spôsob uskutočňovania služieb.

V súvislosti s prihlásenými a zapísanými tovarmi a službami možno posúdiť slovný prvok „triangel“ obsiahnutý vo všetkých porovnávaných označeniach ako fantazijný s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože nijakým spôsobom nepoukazuje na vlastnosti, či charakter nimi označovaných tovarov alebo služieb. Všetky porovnávané označenia obsahujú slovný prvok s rovnakým významom. V prvej staršej ochrannej známke je navyše obsiahnuté slovné spojenie „DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“, a vo štvrtej ochrannej známke „Splátková karta“, ktoré sa vo zverejnenom označení nenachádzajú. Tieto spojenia sú tak, ako už bolo uvedené, opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti a nie sú schopné ovplyvniť vnímanie prvku „triangel“ tak, aby bol vnímaný v inom kontexte. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno zo sémantického hľadiska konštatovať zhodu medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou obsahujúcou jediný slovný prvok „Triangel“, ktorého grafická úprava nenesie žiadnu dodatočnú informáciu, a vysokú mieru sémantickej podobnosti medzi zverejneným označením a prvou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich 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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9 a 35 široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary a služby sú tovarmi a službami bežnej spotreby, ale aj so špeciálnym zameraním, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známkou bola zistená zhoda, medzi zverejneným označením a druhou staršou ochrannou známkou bola zistená vysoká miera vizuálnej podobnosti a zhoda z hľadiska fonetického a sémantického. Z porovnania zverejneného označenia a prvej, ako aj štvrtej staršej ochrannej známky vyplynula podobnosť z každého skúmaného hľadiska, keďže dodatočné slovné prvky starších ochranných známk sú opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti, prípadne v prvej staršej ochrannej známke sú navyše potlačené do úzadia výrazným dominantným prvkom „Triangel“.

Zhodný prvok všetkých porovnávaných označení („Triangel“) zároveň plní funkciu nositeľa rozlišovacej spôsobilosti týchto označení. Spotrebiteľ si pri kontakte s tovarmi a službami označenými zverejneným označením a staršími ochrannými známkami, ktoré sú zhodné alebo podobné, uvedomí prítomnosť slovného prvku „Triangel“, a preto nie je možné vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti (a to aj v prípade jej zvýšenej pozornosti vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám) vyvolá zhodný prvok označení mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Všetky uvedené závery vo svojej komplexnosti a pri zohľadnení zhody, či vysokej miery podobnosti porovnávaných označení ústia do konštatovania reálneho rizika pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a starších ochranných známk pre prihlasované tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená len pre niektoré tovary prihlasované v triede 9 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade zostávajúcich prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola nájdená podobnosť s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, a preto v súvislosti s nimi neboli námietky vyhodnotené ako dôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

V súvislosti s druhou a treťou staršou ochrannou známkou si namietateľ uplatnil aj námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 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 (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) 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 neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Dobré meno starších ochranných známk

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a zároveň, aby sa

vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk EÚ k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 18.7.2014.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ v súvislosti s týmto námietkovým dôvodom uviedol, že ochranné známky „Triangel“ svojím dlhodobým používaním na území Slovenskej republiky nadobudli dobré meno, ktoré preukazuje jednak ich používaním a tiež finančnými prostriedkami vloženými do ich reklamy a propagácie.

Na preukázanie tvrdených skutočností namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- Kópie výročných správ za roky 2007 až 2013, ktoré prinášajú informácie o spoločnosti namietateľa a medzi iným aj o divízii Triangel, zameranej na oblasť katalógového a letákového predaja tovarov. Vo výročnej správe za rok 2007 a 2008 sa spomína celoslovenský roznos mesačných letákov, v správe za rok 2009 je informácia o upustení od vydávania letákových ponúk a zameraní na predaj výrobkov na splátky prostredníctvom webových stránok. Rozvoj a podpora predaja prostredníctvom webových stránok je uvedená aj v správach za roky 2010 – 2013. Každá predložená výročná správa obsahuje aj „Informácie o nákladoch“, kde je uvedená značná čiastka investovaná do reklamy a marketingu.
- Kópie faktúr za inzerciu uverejnenú v tlači a vo vysielaní rádia Expres a Okey, ktoré boli vystavené v auguste, októbri a novembri 2005 pre spoločnosť Slovenské kreditné karty a.s. za inzerciu a odvysielanie spotov „Hypopôžičky“. Podobu predmetnej inzercie uverejnenej v tlači možno predpokladať z dvoch titulných strán časopisov „Zdravie“ (august 2005) a „PLUS 7 DNÍ“ (júl 2005), ku ktorým namietateľ pripol po jednej strane s inzerciou, ktorá bola pravdepodobne súčasťou vydania týchto časopisov.
- Výtlačky z internetového archívu webových stránok z rokov 2010, 2011, 2012 a 2013. Z predložených výtlačkov je zrejme, že 27.4.2011 a 5.11.2011 webová stránka namietateľa (<http://cfh.sk>) obsahovala všeobecné informácie o jeho spoločnosti vrátane zmienky o poskytovaní splátkového nákupu pod značkami Quatro, Triangel a Klikshop. Na stránke je obsiahnutá aj druhá staršia ochranná známka „Triangel“. Výtlačok z 28.10.2012 takisto obsahuje okrem iného aj informáciu o poskytovaní financovania prostredníctvom splátkového nákupu pod značkami Quatro, Triangel a Klikshop. Výtlačok z 12.12.2012 obsahuje vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky spolu s informáciou: Triangel – nákup na splátky cez internet a prostredníctvom letákov. Výtlačok zo 16.12.2012 sa týka stránky www.triangel.sk a obsahuje slovné označenie „Triangelonline“. Výtlačok z 24.4.2013 obsahuje vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky spolu s informáciou: Triangel – nákup na splátky cez internet a prostredníctvom letákov.
- Kópie dvoch letákov, ktoré nie sú datované, ale namietateľ ich označil ako viažuce sa na kampaň v roku 2005 a 2007. Keďže sú v nich uvedené splátky v slovenských korunách, je podľa namietateľa preukázané, že pochádzajú z obdobia pred prijatím eura a teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Leták označený rokom 2005 obsahuje slovné označenie „TRIANGEL“. Leták označený rokom 2007 obsahuje aj vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky a aj meno spoločnosti namietateľa. Obsiahnuté sú aj kontaktné údaje špecialistov zo všetkých regiónov Slovenska, na ktorých sa bolo možné obrátiť v prípade záujmu o „HypoPôžičku“.
- Kópiu výpisu z obchodného registra pre spoločnosť namietateľa (Consumer Finance Holding, a.s.), datovaného 2.4.2007, podľa ktorého je spoločnosť namietateľa právnym nástupcom niekoľkých zanikajúcich spoločností (napr. Slovenské Kreditné Karty, a.s., TatraCredit, a.s.).

- Dva listy, nedatované, určené potenciálnym klientom a propagujúce „HypoPôžičku“ a „HypoPôžičku Plus“ od Triangu. Jeden z nich obsahuje údaje o jej prípadnej výške v slovenských korunách a jeho odosielateľom je spoločnosť Slovenské Kreditné Karty, a.s. (ktorej je namietateľova spoločnosť právnym nástupcom), druhý list uvádza ako odosielateľa divíziu HypoPôžičky a nie je možné ho časovo zaradiť. Oba listy obsahujú vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky (vo farebnom a čiernobielym vyhotovení).
- Kópie dvoch zmlúv o obchodnom zastúpení (jedna z nich bola predložená dvakrát) a jednej dohody a vykonaní práce, ktoré boli uzatvorené v roku 2007 medzi spoločnosťou namietateľa a jeho obchodnými zástupcami, či jeho zamestnancom. Súčasťou dohody a zmlúv je príloha týkajúca sa produktov spoločnosti a odmiern, a tu je uvedený produkt - katalóg Triangel.
- Výtlačok článku z internetovej verzie časopisu Trend, ktorý bol pod názvom „VÚB za TRIANGEL – QUATRO zaplatí 1.7 miliardy korún“ vydaný 17.5.2006. Článok informuje o kúpe skupiny Triangel – Quatro Všeobecnou úverovou bankou ako o kúpe najväčšej skupiny spoločností splátkového predaja na Slovensku. V článku sa tiež hovorí, že „Obchodné značky, medzi ktorými boli najznámejšie práve Triangel zahrňujúci splátkový predaj cez katalóg a Quatro predávajúce na splátky v predajniach, ohodnotila na 349 miliónov korún. Navyše do kúpnej ceny zahrnula aj goodwill za 570 miliónov korún. Výtlačok článku zo stránky www.sme.sk vydaný 18.11.2003 pod názvom „Kde zoženiete katalógy Triangel“ informuje o možnosti kúpiť katalógy Triangel vo väčšine novinových stánkov a tiež ich možno telefonicky objednať.
- Namietateľ predložil aj výtlačky jeho webových stránok www.cfh.sk, www.triangel.sk a www.triangelpozicky.sk a tiež výtlačok zo stránky www.slovenskedomeny.sk preukazujúci, že namietateľ je vlastníkom domény www.triangel.sk. Namietateľ predložil kópie prvých dvoch strán katalógov „Triangel“ z obdobia 1/97, jar/leto 1999 a jeseň/zima 1999-2000 vydaných namietateľovým predchodcom TatraCredit s.r.o. a výtlačok z evidencie periodickej tlače vedenej Ministerstvom kultúry SR s informáciou o názve titulu „Katalóg TRIANGEL – nábytok a bývanie“, vydavateľa TATRACREDIT, a.s., zo dňa 14.5.2008.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Za účelom preukázania dobrého mena druhej a tretej staršej ochrannej známky „Triangel“ (slovnej v priloženej úprave a slovnej) namietateľ predložil prevažne doklady interného charakteru a pochádzajúce od neho samotného (výročné správy, výtlačky namietateľových webových stránok, zmluvy o obchodnom zastúpení), ktorých výpovedná hodnota vo vzťahu k preukázaniu nadobudnutia dobrého mena starších ochranných známk vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti je veľmi sporná. Navyše mnohé z predložených dokladov obsahujú veľmi všeobecnú informáciu (každá predložená výročná správa obsahuje aj „Informácie o nákladoch“, kde je uvedená značná čiastka investovaná do reklamy a marketingu, táto suma je však uvedená ako súhrnná investícia spoločnosti namietateľa združujúcej šesť divízií – Quatro, Triangel, QuatroCar, Slovenská požičovňa, Slovenské kreditné karty a HypoPôžičky - a nie je z nej žiadnym spôsobom zrejme, aká časť bola investovaná v súvislosti s propagáciou starších ochranných známk „Triangel“), prípadne sa vzťahujú na iné označenie, napr. „HypoPôžička“ alebo „Ouatro“.

Predložené kópie faktúr za inzerciu uverejnenú v tlači a vo vysielaní rádia Expres a Okey boli vystavené pre namietateľovho predchodcu, ako to vyplýva z predloženého výpisu z obchodného registra pre spoločnosť namietateľa (Consumer Finance Holding, a.s.) z 2.4.2007. Podľa tohto výpisu je spoločnosť namietateľa právnym nástupcom niekoľkých zanikajúcich spoločností vrátane spoločnosti uvedenej na faktúrach, teda Slovenské kreditné karty, a.s. Predmetné faktúry sa však týkajú produktu „HypoPôžička“. Označenie „Triangel“ sa v niektorých objavuje ako meno klienta, nie predmet inzercie. Pri ich posúdení v spojitosti s ukážkou inzercie uverejnenej v časopisoch „Zdravie“ a „PLUS 7 DNÍ“ možno predpokladať, že označenie „Triangel“ sa v nich vyskytovalo, keďže okrem relevantných informácií o možnostiach poskytnutia pôžičky je nezávisle od dominantného prvku „HypoPôžička“ v dolnej časti strany a v menšom vyhotovení obsiahnutá aj druhá staršia ochranná známka „Triangel“. Či si však spotrebiteľ mohol vytvoriť súvislosť medzi druhou staršou ochrannou známkou obsiahnutou v inzercii produktu „HypoPôžička“ a službami poskytovanými spoločnosťou namietateľa predmetné doklady nepreukazujú, a to najmä z toho dôvodu, že okrem už uvedených dvoch príkladov z júla a augusta 2005 neboli predložené žiadne doklady preukazujúce následné reklamné aktivity vyvíjané spoločnosťou namietateľa.

Výtlačky webových stránok z rokov 2011, 2012 a 2013 obsahujú aj druhú staršiu ochrannú známku a informáciu, že ponúkanou službou je nákup na splátky cez internet a prostredníctvom letákov, avšak podrobnejšie informácie o sprístupnení či návštevnosti uvedených webových stránok nie sú z predložených dokladov zrejme.

Kópie dvoch letákov, ktoré namietateľ označil ako viažuce sa na kampaň v roku 2005 a 2007, slúžili predovšetkým ako materiál propagujúci produkt „HypoPôžička“ a dva listy (nedatované) určené potenciálnym klientom propagujúce „HypoPôžičku“ a „HypoPôžičku Plus“ od Trianglu, síce obsahujú aj označenie „Triangel“ zodpovedajúce druhej staršej ochrannej známke, ale neobsahujú žiaden údaj o vydanom náklade či ich distribúcii. Podiel verejnosti, ktorá mala možnosť prísť do kontaktu s týmito letákmi nie je známy.

Za významný dôkazový prostriedok v predmetnom prípade by bolo možné považovať článok z časopisu Trend „VÚB za TRIANGEL – QUATRO zaplatí 1.7 miliardy korún“, vydaný 17.5.2006. V uvedenom článku, tak ako už bolo opísané, sú obsiahnuté informácie poukazujúce na isté postavenie označení „Triangel“ a „Quatro“ na slovenskom trhu. Uvedený doklad však sám osebe, ale ani v súvislosti s ostatnými predloženými a analyzovanými dokladmi nie je postačujúci na preukázanie nadobudnutia dobrého mena starších ochranných známok. Toto konštatovanie vyplýva zo skutočnosti, že informácie v ňom obsiahnuté sa týkajú súhrnne skupiny a obchodných značiek „Triangel“ a „Quatro“, pričom je takisto potrebné poznamenať, že dané informácie sú z roku 2006, teda osem rokov pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Ďalší vývoj používania, postavenia na trhu či vnímania starších ochranných známok relevantnou verejnosťou nie je z predložených dôkazov známy.

Súhrnne možno predložené doklady na základe ich podrobnej analýzy založenej na preskúmaní každého dokladu jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti konštatovať, že väčšina pochádza od namietateľa samotného, či jeho predchodcov a sústreďujú sa do obdobia rokov od 1997 do 2005, prípadne 2006. Z obdobia rokov 2011, 2012 a 2013, okrem dokladov, ktorých pôvodcom je výlučne namietateľ (výročné správy, výtlačky jeho webových stránok), žiaden dôkazový prostriedok pochádzajúci z nezávislého zdroja a vypovedajúci o hodnote a postavení či vnímaní starších ochranných známok na relevantnom trhu v oblasti služieb zapísaných pre staršie ochranné známky predložený nebol.

Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že predložené doklady nie sú kvantitatívne ani kvalitatívne dostatočnými na preukázanie dobrého mena druhej ani tretej staršej ochrannej známky „Triangel“. Predložené dôkazy preukazujú istú mieru používania slovej ochrannej známky a predovšetkým slovej ochrannej známky v priloženej úprave „Triangel“, avšak táto skutočnosť bez ďalšieho nie je postačujúca pre záver o dobrom mene ochranných známok, na ktorých namietateľ predmetný námietkový dôvod založil, v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Ako dôkazy na preukázanie dobrého mena konkrétneho označenia môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na trhu, doba používania, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investícií vydaných na propagáciu, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach a podobne a zároveň je potrebné, aby sa uvedené doklady okrem iného zrejším spôsobom vzťahovali na konkrétnu ochrannú známku namietateľa.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, možno konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z predložených dôkazov nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena, a preto uvedené dôkazné materiály možno vyhodnotiť ako nedostatočné na naplnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Keďže namietateľ nepreukázal, že jeho staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok, alebo ich dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

V súvislosti s uvedeným námietkovým dôvodom namietateľ konštatoval, že doklady preukazujúce dobré meno, preukazujú aj nadobudnutie štatútu všeobecne známej známky starších ochranných známok „Triangel“.

Vo vzťahu k uplatnenému námietkovému dôvodu je potrebné uviesť, že podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach ide o ustanovenie, v rámci ktorého oprávnenou osobou na podanie námietok je užívateľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná so zverejneným označením. Za všeobecne známu známkou sa však považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nadobudlo získaním všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

V predmetnom prípade hodnotenie dokladov predložených namietateľom uvedené v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia dobrého mena starších ochranných známok je relevantným výsledkom aj pre posúdenie naplnenia podmienky obsiahnutej v ustanovení § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach. Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a tak ako už bolo konštatované, dobré meno starších ochranných známok teda ani ich všeobecnú známost' nepreukázal. Navyše predmetné ustanovenie sa vzťahuje výhradne na označenia zhodné alebo podobné a tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné. Keďže predmetné označenia a tiež tovary a služby prihlasované aj zapísané boli posúdené v časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, výsledok v súvislosti s predmetným ustanovením nemôže byť iný pre časť prihlasovaných tovarov v triede 9, pre tovary v triede 16 či služby v triede 41, ktoré boli posúdené ako nepodobné tovarom a službám zapísaným pre staršie ochranné známky. Z uvedeného vyplýva, že detailné skúmanie jednotlivých podmienok predmetného ustanovenia nie je opodstatnené, keďže by nemohlo ovplyvniť výsledok rozhodnutia.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa tohto ustanovenia zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vo vzťahu k používaniu nezapísaného označenia namietateľ uviedol, že má zaregistrovanú doménu „triangel.sk“ a na svojej webovej stránke www.triangel.sk poskytuje nákup na splátky rôznych výrobkov, vrátane výrobkov prihlasovaných pre zverejnené označenie v triede 9. K uvedenému predložil výtlačok webovej stránky www.slovenskedomeny.sk označujúci namietateľa za vlastníka domény www.triangel.sk.

Namietateľ ďalej uviedol, že on, respektíve jeho právny predchodca TatraCredit používali nezapísané označenie „Triangel“ na označovanie katalógov už v roku 1997. V tejto súvislosti namietateľ predložil kópie prvých dvoch strán katalógov „Triangel“ z obdobia 1/97, jar/leto 1999 a jeseň/zima 1999-2000 vydaných namietateľovým predchodcom – spoločnosťou TatraCredit a výtlačok z evidencie periodickej tlače vedenej Ministerstvom kultúry SR s informáciou o názve titulu „Katalóg TRIANGEL – nábytok a bývanie“, vydavateľa TATRACREDIT, a.s., zo dňa 14.5.2008. Namietateľ poukázal aj na kópie strán z časopisov „ZDRAVIE“ a „PLUS 7 DNÍ“ a na všetky ostatné doklady predložené spolu s podaním predmetných námietok, ktoré sa vzťahujú na obdobie do apríla 2014, kedy bola staršia slovná ochranná známka „Triangel“ zapísaná do registra ochranných známok.

Podľa názoru namietateľa je zrejmé, že nezapísané označenia používal v obchodnom styku na označovanie katalógu (tlačoviny) a splátkového predaja tovarov pred podaním prihlášky zverejneného označenia a používanie nemá iba miestny dosah.

Podľa predloženého výtlačku z webovej stránky www.slovenskedomeny.sk je namietateľ vlastníkom domény www.triangel.sk. Na preukázanie používania tohto nezapísaného označenia namietateľ predložil jeden výtlačok z internetového archívu webových stránok datovaný 16.12.2012 a vzťahujúci sa na stránku www.triangel.sk a jeden výtlačok z webovej stránky www.triangel.sk zobrazujúci kontaktné údaje namietateľovej spoločnosti a datovaný 3.3.2015 (teda po podaní prihlášky zverejneného označenia - 18.7.2014). Keďže žiaden ďalší doklad vzťahujúci sa na doménové meno „www.triangel.sk“ predložený nebol, nie je možné na základe uvedených predložených dôkazných prostriedkov považovať nezapísané označenie „www.triangel.sk“ za označenie používané v obchodnom styku v takom rozsahu, aby bolo zrejmé, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre vhodné alebo podobné tovary alebo služby jeho používateľa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, či aby bolo zrejmé, že toto označenie nemá iba miestny dosah.

Namietateľom predložené kópie strán z troch katalógov (z obdobia 1/97, jar/leto 1999 a jeseň/zima 1999-2000) obsahujú označenie „triangel“ v mierne štylizovanom type písma a tiež nesú informáciu o nakupovaní na splátky. Údaje o náklade týchto katalógov či ich distribúcii nie sú známe, a preto nemožno na ich základe dospieť k záveru o ich intenzívnom a rozsiahlom, či dlhodobom a pravidelnom používaní na území Slovenskej republiky. Výtlačok z evidencie periodickej tlače vedenej Ministerstvom kultúry SR týkajúci sa titulu „Katalóg TRIANGEL – nábytok a bývanie“, vydavateľa TATRACREDIT, a.s., zo dňa 14.5.2008, či článok publikovaný v denníku SME 18.11.2003 pod názvom „Kde zoženiete katalógy Triangel“, svedčia o možnosti vydávania katalógu a jeho získania v novinových stánkoch či na základe internetovej objednávky, ale neboli podložené žiadnym dokladom preukazujúcim vydávanie katalógu ani stretnutie sa verejnosti s takýmto katalógom. Nie je zrejmé, či ministerstvom evidovaný katalóg vychádzal, ak áno, tak v akom rozsahu a v ktorom časovom období. Keďže takéto doklady predložené neboli, nie je zrejma ani podoba nezapísaného označenia. Inzercia uverejnená v roku 2005 v časopisoch „PLUS 7 DNÍ“ a „ZDRAVIE“ propagujúca produkt „HypoPôžička“ takisto nie je postačujúcim dokladom potrebným na preukázanie namietateľovho tvrdenia o používaní označenia „Triangel“ v obchodnom styku na označovanie katalógu (tlačoviny) a splátkového predaja.

Pri preskúmaní uvedených dôkazných prostriedkov samostatne, ale aj v spojitosti so všetkými ďalšími, ktoré namietateľ spolu s podaním predmetných námietok predložil, nevyplýva preukázanie takého používania nezapísaného označenia „Triangel“, ktorým by sa nezapísané označenie „Triangel“ vžilo do pamäti spotrebiteľskej verejnosti ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou pre označovanie katalógu (tlačoviny) a splátkového predaja poskytovaného namietateľom pred podaním prihlášky zverejneného označenia, ktoré nemá iba miestny dosah.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli čiastočne naplnené len zákonné podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to pre časť prihlasovaných tovarov a služieb zverejneného označenia. Preto 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Peter Hojčuš
Patentová a známková kancelária
Osuského 1/A
851 03 Bratislava

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