



Banská Bystrica 9. 3. 2018
POZ 5520-2014/II-8-2018

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. júna 2016 prihlasovateľom Danielom Junasom, Sklenárova 44, 821 09 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5520-2014/N-74-2016 z 19. mája 2016 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „TRIANGEL“, č. spisu POZ 5520-2014, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (pred prechodom Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov nárokovaných v triede 9 a pre všetky služby nárokované v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5520-2014/N-74-2016 z 19. mája 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5520-2014/N-74-2016 z 19. mája 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „TRIANGEL“, č. spisu POZ 5520-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá pre tovary „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9 a pre všetky služby nárokované v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a), b), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom známkového radu pozostávajúceho zo štyroch starších ochranných známk, a to kombinovanej ochrannej známky č. 210750 „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“, slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 210751 „Triangel“, slovnej ochrannej známky č. 237069 „Triangel“ a slovnej ochrannej známky č. 237133 „Splátková karta Triangel“ (ďalej „staršie ochranné známky“). Podľa namietateľa je prihlásené označenie zhodné s jeho ochrannou známkou č. 237069 „Triangel“ a podobné s ostatnými staršími ochrannými známkami, pričom prihlasované tovary a služby v triedach 9, 16 a 35 sú podľa neho podobné tovarom a službám zapísaným pre staršie ochranné známky v triedach 9, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konštatoval, že spotrebiteľ si dlhé roky spája staršie ochranné známky s namietateľom, a preto existuje pravdepodobnosť zámemy na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. K dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ poznamenal, že jeho ochranné známky č. 210751 „Triangel“ a č. 237069 „Triangel“ nadobudli ich dlhodobým používaním na území Slovenskej republiky

dobré meno, čo preukazoval doloženými dôkazmi označenými ako príloha č. 6 až 39. Prihlásené označenie by podľa názoru namietateľa mohlo neoprávnene ťažiť z dobrého mena týchto starších ochranných známk, príp. by mohlo spôsobiť ujmu ich dobrému menu. Vo vzťahu k námietkovému dôvodu uplatnenému v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ uviedol, že doklady preukazujúce dobré meno dvoch vyššie uvedených starších ochranných známk preukazujú aj nadobudnutie ich štatútu ako všeobecne známej známky. Napokon, pokiaľ ide o posledný dôvod uplatnený v podaných námietkach podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, k tomuto namietateľ uviedol, že je majiteľom zaregistrovanej domény „triangel.sk“ a taktiež, že spolu s jeho právnym predchodcom používali nezapísané označenie „Triangel“ už od roku 1997. Na podporu uvedeného námietkového dôvodu namietateľ predložil dôkazové materiály označené ako príloha č. 40 až 46.

Prvostupňový orgán námietkam čiastočne vyhovel na základe ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Dôvodom bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami vo vzťahu k časti tovarov prihláseného označenia v triede 9 („magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov“) a všetkým službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk. Uvedené vyplynulo z podrobného porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán na základe zhody v slovnom prvku „Triangel“, ktorý v porovnávaných označeniach plní funkciu nositeľa rozlišovacej spôsobilosti, konštatoval ich zhodnosť alebo podobnosť. Podľa prvostupňového orgánu spotrebiteľ si pri kontakte s tovarmi a službami označenými prihláseným označením, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, uvedomí prítomnosť zhodného 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 označenia mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Ostatné tovary a služby prihláseného označenia, ktoré neboli vyššie vymenované, prvostupňový orgán zhodnotil tak, že ide o tovary a služby nepodobné s tými, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, a preto v súvislosti s nimi neboli námietky podané v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhodnotené ako dôvodné.

Pokiaľ ide o druhý námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, k tomuto prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ doloženými dôkazmi nepreukázal, že jeho ochranné známky č. 210751 „Triangel“ a č. 237069 „Triangel“ sú ochrannými známkami s dobrým menom. Keďže nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok predmetného zákonného ustanovenia, prvostupňový orgán námietky podané na jeho základe posúdil ako nedôvodné.

V súvislosti s námietkami podanými v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že vzhľadom na to, že namietateľ nepreukázal dobré meno starších ochranných známk č. 210751 „Triangel“ a č. 237069 „Triangel“, nepreukázal ani ich všeobecnú známosť. Navyše nebola splnená ani podmienka zhodnosti či podobnosti zostávajúcich tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 9, 16 a 41 s tovarmi a službami uvedených starších ochranných známk, čo vyplynulo z ich porovnania uskutočneného pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán námietky uplatnené v spojitosti s ustanovením § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhodnotil ako bezpredmetné.

Čo sa týka posledného námietkového dôvodu vzneseného podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán bol toho názoru, že namietateľ predloženými dôkazovými prostriedkami nepreukázal také používanie nezapísaného označenia „Triangel“, ktorým by sa toto vžilo do pamäti spotrebiteľskej verejnosti ako označenie katalógu (tlačoviny) a splátkového predaja poskytovaného namietateľom pred podaním prihlášky prihláseného označenia, ktoré nemá iba miestny dosah. Na základe uvedeného bol aj tento námietkový dôvod vyhodnotený ako neopodstatnený.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil s názorom prvostupňového orgánu o zhodnosti či podobnosti časti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk.

Konkrétne nesúhlasil s konštatovanou zhodnosťou a/alebo podobnosťou prihlásených tovarov „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9 s tovarmi starších ochranných známok č. 237069 „Triangel“ a č. 237133 „Splátková karta Triangel“ zapísanými v rovnakej triede, a to s tovarmi „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že kreditné, debetné, splátkové a úverové karty predstavujú veľmi špecifické typy kariet, ktoré slúžia výlučne na uskutočňovanie finančných operácií. Naproti tomu tovary „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ predstavujú predovšetkým zariadenia, ktorých prvotnou funkciou je uchovávanie údajov ako takých. Skutočnosť, že nosiče údajov môžu mať podobu kariet, nie je podľa názoru prihlasovateľa rozhodujúca, keďže pojem „karta“ je veľmi široký a vo svojom najvšeobecnejšom význame zahŕňa akýkoľvek obdĺžnikový pevný lístok (najčastejšie z papiera, kartónu alebo plastu). Existuje veľmi veľa druhov kariet (napr. pamäťové, telefónne, identifikačné, kartotečné, registračné, hracie, atď.), pričom všetky karty rozhodne nemožno považovať za zameniteľné. Spotrebiteľia sa budú na trhu orientovať nie podľa toho, či má určitý tovar podobu karty, ale podľa jeho funkcie. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že dané tovary nie sú podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie služieb prihlásených v triede 35 so službou „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru*“ (zapísanou pre staršie ochranné známky č. 210750 „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ a č. 210751 „Triangel“) a službou „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ (zapísanou pre staršie ochranné známky č. 237069 „Triangel“ a č. 237133 „Splátková karta Triangel“), prihlasovateľ odmietol záver prvostupňového orgánu o ich podobnosti. V danej súvislosti poukázal na to, že slovo „sprostredkovať“ znamená byť prostredníkom; umožniť; umožňovať; obstar(áv)at' (Krátky slovník slovenského jazyka, 2013), ale aj urobiť prostredníka, stať sa prostredníkom, umožniť spojenie, styk (pri nejakej akcii), pričom jeho synonymami sú slová pošikovať a dohodiť (Synonymický slovník slovenčiny, 2004). Podľa § 774 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarat' záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ znamená obstarávanie uzatvárania dohôd o nákupe tovarov medzi tretími subjektmi. Spotrebiteľia podľa prihlasovateľa odlišujú medzi touto službou a službami prihláseného označenia v triede 35, a navyše koncoví spotrebiteľia týchto služieb sú odlišní.

Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že „*obchodné administratívne služby*“, ako to vyplýva aj z Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), spočívajú v efektívnom organizovaní ľudí a zdrojov s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov. Patria sem činnosti ako nábor zamestnancov, zostavovanie výpisov z účtu a príprava daní. Dodatok „*v oblasti internetového predaja*“ podľa prihlasovateľa len bližšie špecifikuje, v akej oblasti sa tieto služby poskytujú. Tieto nárokovateľné služby sa preto svojou povahou a účelom odlišujú od služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ zapísanej pre staršie ochranné známky č. 237069 „Triangel“ a č. 237133 „Splátková karta Triangel“.

K službám „*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*“ prihláseným v triede 35 prihlasovateľ uviedol, že tieto spočívajú v zhromažďovaní a poskytovaní obchodných, resp. podnikateľských informácií a odborných rád, a to predovšetkým z on-line počítačovej databázy alebo z internetu. Tieto služby sa tak svojou povahou a účelom odlišujú od služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ zapísanej pre staršie ochranné známky č. 237069 „Triangel“ a č. 237133 „Splátková karta Triangel“.

V súvislosti so službami „*služby vernostných programov; služby v oblasti vernostných kariet; organizácia a riadenie obchodných motivačných a vernostných programov*“ podotkol, že tieto predstavujú špecifické služby, ktorých podstatou je odmena zákazníkov za vernosť, pričom ich účelom je prilákanie a udržanie si zákazníkov. Aj tieto služby sa povahou a účelom odlišujú od služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ starších ochranných známok č. 237069 „Triangel“ a č. 237133 „Splátková karta Triangel“.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že „*maloobchodné a veľkoobchodné služby*“ zahŕňajú služby vzťahujúce sa na skutočný predaj výrobkov a spočívajú napríklad v poskytovaní možnosti zákazníkom výrobok pohodlne vidieť, porovnať a vyskúšať. Podstatou maloobchodu je predaj výrobkov alebo komodít v pomerne malých množstvách skôr na používanie alebo spotrebu, ako na ich ďalší predaj. Maloobchodné služby umožňujú spotrebiteľom uspokojiť rôzne nákupné potreby na jednom mieste. Kým cieľom maloobchodu je predaj výrobkov spotrebiteľom, veľkoobchod spočíva v predaji komodít vo veľkom množstve, zvyčajne na účely ďalšieho predaja. Dodatok „*s tovarmi uvedenými v triede 9, 16 tohto zoznamu a s nasledovnými tovarmi: odevy, obuv, prikrývky hlavy, hudobné nástroje, kufre, tašky, dáždňiky, slnečníky, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, hry, hračky, telocvičné a športové potreby, aj prostredníctvom internetu*“ len bližšie špecifikuje tovary, s ktorými sa maloobchod a veľkoobchod uskutočňujú, a tiež uvádza príklad formy, akou sa tieto služby poskytujú. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že dané služby prihlásené v triede 35 majú odlišnú povahu a účel od služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ chránenej staršími ochrannými známami č. 237069 „Triangel“ a č. 237133 „Splátková karta Triangel“. V tejto súvislosti taktiež poukázal na rozhodnutie EUIPO z 9. decembra 2010, zn. R 434/2010-1, v ktorom odvolací senát EUIPO konštatoval, že služba „*sprostredkovanie zmlúv pre iných na nákup a predaj tovarov*“ nie je podobná tovarom a službám pokrytým staršou ochrannou známkou, vrátane služieb „*propagačné a maloobchodné služby prostredníctvom televízie, rozhlasu a iných elektronických médií; maloobchod prostredníctvom zásielkových služieb*“ v triede 35, najmä preto, že je odlišná ich povaha, účel a konečný spotrebiteľ.

Prihlasovateľ sa v podanom rozklade napokon nestotožnil ani s prvostupňovým orgánom vyslovenou podobnosťou prihlásenej služby „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ so službou „*reklamná činnosť*“ zapísanou pre staršie ochranné známky č. 210750 „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“, č. 210751 „Triangel“ a č. 237069 „Triangel“. Podľa jeho názoru „*reklamná činnosť*“ spočíva v poskytovaní asistencie podnikom pri predaji ich tovarov a služieb prostredníctvom propagovania ich spustenia alebo predaja, to znamená, že je zameraná na propagáciu tovarov a služieb. Uskutočňuje sa prostredníctvom rôznych médií, napr. novín, časopisov, televízie, rozhlasu a internetu, pričom reklamné správy sa vyznačujú tým, že sú platené. Naproti tomu služba „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ predstavuje styk podniku s verejnosťou a zahŕňa najmä predkladanie informácií o podniku verejnosti, na základe ktorých si verejnosť vytvára pozitívny obraz o podniku. Využíva témy verejného záujmu a správy, ktoré si nevyžadujú priamu platbu, čím sa zásadne odlišuje od reklamy ako nástroja marketingovej komunikácie. Táto služba je podľa názoru prihlasovateľa nepodobná službe „*reklamná činnosť*“ vyššie uvedených starších ochranných známk.

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že žiadne z tovarov a služieb prihláseného označenia nie sú zhodné alebo podobné tým, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky namietateľa.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podané námietky v plnom rozsahu zamietol a označenie „TRIANGEL“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5520-2014, zapísal do registra pre všetky tovary a služby, pre ktoré bolo prihlásené.

Podaný rozklad bol namietateľovi 1. augusta 2016 zaslaný na vyjadrenie. Namietateľ sa v úrade stanovenej lehote do 8. októbra 2016 k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadal o predĺženie lehoty.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Prihláška slovnej ochrannej známky „TRIANGEL“, číslo spisu POZ 5520-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 18. júla 2014 prihlasovateľom Danielom Junasom, Sklenárova 44, 821 09 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 4. decembra 2014 pre tovary „*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 9 a „*tlačené publikácie; reklamné publikácie; časopisy; katalógy; knihy; hudobné tlačoviny; hudobné knihy (tlačoviny); hudobné časopisy (tlačoviny)*“ v triede 16 a služby „*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, dáždňiky, slnečníky, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, hry, hračky, telocvičné a športové potreby, aj prostredníctvom internetu; vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35 a „*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*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (pred prechodom Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok), je majiteľom:

- kombinovanej ochrannej známky č. 210750 „Triangel DO 3 DNÍ MÁTE VÝROBOK DOMA“ s právom prednosti od 22. marca 2004, zapísanej pre služby „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov*“ v triede 35 a „*finančné a peňažné služby, lízing a prenájom hnutelých vecí, predaj na splátky, lízing a poskytovanie spotrebiteľských úverov*“ v triede 36 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“); vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 210751 „TRIANGEL“ s právom prednosti od 22. marca 2004, zapísanej pre služby „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru, reklamná, inzertná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov*“ v triede 35 a „*finančné a peňažné služby, lízing a prenájom hnutelných vecí, predaj na splátky, lízing a poskytovanie spotrebiteľských úverov*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“); vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannej známky č. 237069 „Triangel“ s právom prednosti od 28. novembra 2011, zapísanej pre tovary „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“ v triede 9 a služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov*“ v triede 35 a „*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*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky č. 237133 „Splátková karta Triangel“ s právom prednosti od 25. apríla 2007, zapísanej pre tovary „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“ v triede 9 a služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ v triede 35 a „*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*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) (ďalej prvá, druhá, tretia a štvrtá staršia ochranná známka aj ako „staršie ochranné známky“).

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky zamietol, s tovarmi a službami starších ochranných známk, a to v rámci prvostupňovým orgánom vykonaného posúdenia námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť týchto tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, predajné miesta, obvyklý pôvod, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel prvostupňový orgán k nasledujúcim záverom.

Tovary prihláseného označenia „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9, ktoré predstavujú typy záznamových médií, považoval za zhodné a/alebo podobné s tovarmi tretej a štvrtej staršej ochrannej známky „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“ zapísanými v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené odôvodnil tým, že predmetné tovary starších ochranných známk sú konkrétnymi druhmi dátových nosičov, ktoré môžu byť zahrnuté vo všeobecných pojmoch prihláseného označenia, keďže nosiče údajov či záznamov môžu mať formu karty.

Prihlasovateľ sa s uvedeným konštatovaním prvostupňového orgánu nestotožnil a v danej súvislosti poznamenal, že kým tovary starších ochranných známk slúžia výlučne na uskutočňovanie finančných operácií, vyššie uvedené prihlásené tovary plnia predovšetkým funkciu uchovávanía údajov ako takých. Spotrebiteľia sa budú orientovať na trhu podľa funkcie daných tovarov a nie podľa toho, že tieto majú podobu karty.

Pokiaľ ide o porovnanie predmetných tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu o ich zhodnosti, resp. podobnosti. V prospech uvedeného, ako správne konštatoval prvostupňový orgán, svedčí to, že tovary prihláseného označenia „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9 predstavujú pomerne všeobecnú, a teda širokú skupinu tovarov, do ktorej patria aj tovary „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“ zapísané pre vyššie uvedené staršie ochranné známky v rovnakej triede. Záver o zhodnosti, resp. podobnosti predmetných tovarov podporuje aj skutočnosť, že tieto tovary majú rovnaký účel, t. j. uchovávanie určitých údajov či záznamov (pre ich ďalšie použitie), a taktiež môžu mať rovnaký či podobný spôsob použitia, distribučné miesta, obvyklých výrobcov či konečných spotrebiteľov, pričom aj povaha týchto tovarov je zhodná, resp. podobná, najmä ak sa zohľadní tá skutočnosť, že nosiče údajov môžu mať aj podobu karty (t. j. tenkého obdĺžnikového lístku z plastu), ako správne poznamenal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Tvrdenie prihlasovateľa, že tovary starších ochranných známk slúžia na realizáciu finančných operácií a transakcií, orgán rozhodujúci o rozklade síce nepopiera, avšak v danej súvislosti dodáva, že rovnakú či podobnú funkciu plnia v súčasnej dobe rôzne druhy dátových nosičov, ktoré sú používané v oblasti bankovníctva, napr. aj tzv. tokeny. Prihlasovateľ sa v podanom rozklade taktiež zaoberal otázkou výkladu slova „karta“, pričom vyjadril presvedčenie, že skutočnosť, že nosiče údajov môžu mať podobu kariet, nie je pre konštatovanie podobnosti medzi danými tovarmi rozhodujúca. Orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto poznamenáva, že aj keď je pravdou, že možná zhoda porovnávaných tovarov v ich podobe či tvare sama osebe nie je kľúčová pre vyslovenie zhodnosti, resp. podobnosti týchto tovarov, uvedené môže stále slúžiť ako podporný argument pri jej hodnotení. Navyše je potrebné zdôrazniť, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nezaložil záver o zhodnosti a/alebo podobnosti časti kolíznych tovarov v triede 9 len na tom, že tieto môžu mať podobu karty, ale predovšetkým na tej skutočnosti, že tovary prihláseného označenia ako širšia kategória môžu zahŕňať tovary uvedených starších ochranných známk, s čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje. S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu uzatvára, že medzi tovarmi „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarmi tretej a štvrtej staršej ochrannej známky „*kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty)*“ zapísanými v rovnakej triede, existuje zhodnosť, resp. podobnosť.

Čo sa týka služieb prihlásených v triede 35, menovite „*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*“, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné so službami „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru*“ prvej a druhej staršej ochranné známky a „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ tretej a štvrtej staršej ochranné známky, zapísanými v triede 35. Podľa jeho názoru sú všetky tieto služby zamerané na obchodné aktivity, poskytovanie informácií a podporu pre uskutočňovanie nákupu a predaja tovarov, a teda majú rovnakú povahu, účel, metódy používania a môžu sa tiež zhodovať v poskytovateľoch.

Prihlasovateľ s daným výsledkom porovnania kolíznych služieb nesúhlasil a tieto označil za nepodobné. Argumentoval pritom rôznymi lexikálnymi definíciami slova „sprostredkovať“, ako aj odkazom na legálne vymedzenie sprostredkovateľskej zmluvy podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na viacerých miestach taktiež poukázal na Usmernenia EUIPO pre prieskum ochranných známok Európskej únie, ako aj na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, sp. zn. R 434/2010-1, z 9. decembra 2010. Prihlasovateľ konštatoval, že uvedené služby prihláseného označenia majú odlišných koncových spotrebiteľov, povahu a účel ako služba „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ zapísaná pre tretiu a štvrtú staršiu ochrannú známku.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje záver prvostupňového orgánu ohľadom existencie podobnosti medzi vyššie uvedenými kolíznymi službami v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za správny a dostatočne odôvodnený. Tieto porovnávané služby, tak ako konštatoval aj prvostupňový orgán, sú svojou povahou obchodnými službami zameranými na dosiahnutie rovnakých cieľov, t.j. na podporu a realizáciu nákupu a predaja tovarov, a to aj pomocou rovnakých metód ich poskytovania, pri ktorých možno taktiež dôvodne predpokladať, že ich budú poskytovať rovnaké subjekty prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov. Orgán rozhodujúci o rozklade nespochybnuje definície pojmov „sprostredkovať“ a „sprostredkovateľská zmluva“, ako ani podrobné opísanie podstaty jednotlivých služieb prihláseného označenia v triede 35, na ktoré poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, avšak tieto nijakým spôsobom nevylučujú podobnosť služieb zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 35, konkrétne „*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), so službami prihláseného označenia nárokovými v rovnakej triede, ktoré sa týkajú obchodnej administratívy, poskytovania obchodných a podnikateľských informácií, vernostných programov a maloobchodu a veľkoobchodu s konkrétnymi tovarmi, tzn. v oboch prípadoch služieb zameraných na podporu nákupu a predaja tovarov a tiež na samotné uskutočňovanie tohto nákupu a predaja. To, že pri sprostredkovaní ide o umožnenie dvom či viacerým subjektom uzavrieť obchod, automaticky neznamená, že týmto subjektom nemôže byť zo strany sprostredkovateľa poskytnutá aj súvisiaca podpora a poradenstvo. Vzhľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné konštatovať, že služby prihláseného označenia „*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*“ nárokované v triede 35

a služby „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru*“ a „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov*“ zapísané v tej istej triede pre staršie ochranné známky sú podobné.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, zn. R 434/2010-1, z 9. decembra 2010, podľa ktorého služba „*sprostredkovanie zmlúv pre iných na nákup a predaj tovarov*“ nie je, okrem iného, podobná službám „*propagačné a maloobchodné služby prostredníctvom televízie, rozhlasu a iných elektronických médií; maloobchod prostredníctvom zásielkových služieb*“ v triede 35, a to najmä preto, že je odlišná ich povaha, účel a konečný spotrebiteľ, orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto uvádza nasledovné. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť tú skutočnosť, že pri rozhodovaní vo veciach ochranných známkov postupuje úrad výlučne na základe platného a účinného zákona o ochranných známkach a pri výkone tejto pôsobnosti úrad nie je viazaný rozhodnutiami EUIPO, resp. iných úradov alebo inštitúcií. Posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb je závislé na správnej úvahe úradu vychádzajúcej z okolností viažucich sa k danému prípadu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tak prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, ako aj samotný orgán rozhodujúci o rozklade v tomto rozhodnutí uviedli a dostatočne vysvetlili dôvody, pre ktoré je potrebné považovať vyššie porovnávané služby prihláseného označenia za podobné so službami starších ochranných známkov, pričom tieto predstavujú zároveň dôvody, pre ktoré nie je možné súhlasiť so záverom prijatým odvolacím senátom EUIPO vo vyššie uvedenej veci.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dospel tiež k záveru o podobnosti služby prihláseného označenia „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35 so službou „*reklamná činnosť*“ zapísanou pre prvú, druhú a tretiu staršiu ochrannú známku rovnako v triede 35. Uvedené odôvodnil tým, že tieto služby sledujú rovnaký cieľ, ktorým je podpora a prezentácia pozitívneho obrazu o spoločnosti a jej produktoch. Porovnávané služby súčasne podľa prvostupňového orgánu zdieľajú rovnaký okruh spotrebiteľov, majú rovnakých poskytovateľov a navyše sa vzájomne dopĺňajú.

Aj tento záver prvostupňového orgánu prihlasovateľ v podanom rozklade napadol, pričom v rámci svojej argumentácie poukázal na podstatu ako prihlásenej služby „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“, tak aj služby starších ochranných známkov „*reklamná činnosť*“. Hlavný rozdiel medzi týmito službami videl predovšetkým v tom, že kým reklama sa vyznačuje tým, že je platená, správy poskytované v rámci styku podniku s verejnosťou nevyžadujú priamu platbu.

V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že rozdiel v odplatnosti, resp. bezodplatnom charaktere porovnávaných služieb nijako nevyvracia tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že tieto služby sa zhodujú v ich účele, relevantných spotrebiteľoch, poskytovateľoch a ich doplnkovom charaktere. Úvahy, na základe ktorých prvostupňový orgán konštatoval podobnosť služby prihláseného označenia „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ so službou „*reklamná činnosť*“ starších ochranných známkov, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správne a dostatočne zrozumiteľné a odôvodnené. Obe služby predstavujú v súčasnej dobe veľmi dôležité marketingové nástroje zamerané na komunikáciu s verejnosťou, ktoré sa nezanedbateľnou mierou podieľajú na propagácii spoločnosti a jej tovarov a služieb, podpore predaja týchto tovarov a služieb, ako aj na budovaní pozitívneho obrazu o spoločnosti a jej tovaroch a službách. Možno pritom dôvodne predpokladať, že tieto služby, zohľadňujúc ich spoločný účel a doplnkový vzťah, budú poskytovať rovnaké subjekty vo vzťahu k rovnakému okruhu spotrebiteľov. So zreteľom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s konštatovaním prvostupňového orgánu zastáva názor, že služba prihláseného označenia „*vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35 je podobná službe „*reklamná činnosť*“ zapísanej pre prvú, druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o posúdenie zhodnosti alebo podobnosti ostatných tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známkov prvostupňovým orgánom, pri ktorom bola konštatovaná ich nepodobnosť, toto prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade uvedeným posúdením nebude zaoberať.

V súvislosti s posúdením ďalších podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známkov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie je zhodné s treťou staršou ochrannou známkou a súčasne zhodné a/alebo podobné (v rôznych mierach) s prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou. Dôvodom uvedeného konštatovania bola prítomnosť slovného prvku „*Triangel*“ v porovnávaných označeniach, pričom tento prvok bol prvostupňovým orgánom posúdený ako prvok s rozlišovacou spôsobilosťou, zatiaľ čo dodatočné slovné prvky starších ochranných známkov boli

vyhodnotené ako opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti (prvá a štvrtá staršia ochranná známka), prípadne boli potlačené dominantným prvkom „Triangel“ (prvá staršia ochranná známka).

Pokiaľ ide o vyššie uvedený záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a/alebo podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známok, proti tomuto prihlasovateľ nemal žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a/alebo podobnosti porovnávaných označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom orgán rozhodujúci o rozklade je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že relevantnou verejnosťou v posudzovanom prípade, zohľadňujúc povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9 a 35, je široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, pričom relevantná verejnosť bude výberu uvedených tovarov a služieb venovať priemerný až vyšší stupeň pozornosti. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že záver prvostupňového orgánu o miere pozornosti relevantného spotrebiteľa vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prihlasovateľ v podanom rozklade tiež nespochybnil.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že na základe vyššie konštatovanej zhodnosti a/alebo podobnosti porovnávaných označení, ako aj zhodnosti a podobnosti nárokováných tovarov „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9 a všetkých nárokováných služieb v triede 35 s tovarmi a službami starších ochranných známok, v preskúvanom prípade medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje vo vzťahu k týmto tovarom a službám pravdepodobnosť zámeny, a to aj v prípade zvýšenej pozornosti relevantnej verejnosti venovanej výberu týchto tovarov a služieb. V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade namieste konštatovať, že pokiaľ by si aj spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami priamo nezamenila, ich spoločný slovný prvok „Triangel“, ktorý vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám predstavuje fantazijný a rozlišujúci prvok, je nepochybne spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti týchto označení, pričom v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o naplnení zákonom stanovených podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9 a všetkým službám prihláseného označenia v triede 35 bol správny.

Pokiaľ ide o prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie ostatných námietkových dôvodov uplatnených v zmysle § 7 písm. b), d) a f) zákona o ochranných známkach, uvedené nebolo v podanom rozklade spochybnené, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade preskúmaním napadnutého rozhodnutia v tejto časti nezaoberal. Vzhľadom na skutočnosť, že prvostupňový orgán na základe posúdenia týchto námietkových dôvodov konštatoval, že zákonom stanovené podmienky týchto dôvodov neboli naplnené a s ohľadom na výsledok posúdenia námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo dôvodné námietkam čiastočne vyhovieť v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a prihlášku ochrannej známky „TRIANGEL“, č. spisu POZ 5520-2014, zamietnuť pre tovary „*magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ v triede 9 a pre všetky služby nárokované v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

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

II.

Ing. Edita Litváková
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Pluhová 78
831 03 Bratislava