



Banská Bystrica 15.07.2024  
POZ 2987-2020/N-60-2024

## ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street Waterloo, Wisconsin 53594, Spojené štáty americké zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava a. s., Hybešova

40, 831 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 30.12.2020 prihlasovateľkou Katarínou Bažalíkovou, Pod lesom 1, 84104 Bratislava 4, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľka) pod číslom spisu POZ 2987-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.2.2021 rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2987-2020, sa zamieta pre všetky tovary v triede 25, pre tovary „hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby“ v triede 28 a pre všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky tovary v triede 24, pre tovary „ozdoby na vianočné stromčeky“ v triede 28 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2987-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 24.5.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 24, 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky „TREK“ č. 176780 s právom prednosti od 21.4.1992 a zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a staršej ochrannej známky EÚ „TREK“ č. 17087016 s právom prednosti od 9.8.2017 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 18, 25, 28, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršie ochranné známky).

Namietateľ z vizuálneho hľadiska považoval zverejnené označenie za podobné so staršími ochrannými známkami a uviedol, že zverejnené označenie je obrazové pozostávajúce zo slovných prvkov „trek land“ a „OUTDOOR EXPERT“ a nevýrazného grafického prvku znázorňujúceho pravdepodobne pohorie a k starším ochranným známkam uviedol, že sú slovnými označeniami vyjadrenými veľkými tlačenými písmenami.

Podľa namietateľa dominantným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „trek“, ktorý je umiestnený na ľavej strane označenia, ktorej podľa namietateľa, spotrebiteľ venuje najväčšiu pozornosť, pričom je zhodný so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ uviedol, že dominantnosť slovného prvku „trek“ vo zverejnenom označení vyzdvihuje aj vyhotovenie v čiernej farbe, ktorá na rozdiel od nevýraznej zlatej farby slovného prvku „land“ upúta pozornosť spotrebiteľa. Namietateľ vyjadril názor, že rozdielne farebné slovné prvky „trek“ a „land“ vizuálne upriamujú spotrebiteľa na to, aby vnímal označenie ako dvojslovné a poukázal na to, že jednotlivé písmená prvku „trek“ sú vzájomne spojené, zatiaľ čo písmená prvku „land“ sú oddelené nielen vzájomne, ale aj od slova „trek“.

Podľa namietateľa slovné spojenie „OUTDOOR EXPERT“ zverejneného označenia, ktoré je umiestnené v spodnej časti označenia spotrebiteľ pravdepodobne nezaregistruje, lebo ide o nedištinktívne slovné výrazy. Namietateľ tiež podotkol, že v celkovom plošnom vyjadrení zverejneného označenia je prvkom „OUTDOOR EXPERT“ venovaný výrazne menší podiel a poukázal aj na grafický prvok zverejneného označenia, ktorý podľa neho nie je výrazný, ani originálny a pravdepodobne znázorňuje pohorie.

Namietateľ uviedol, že uvedené rozdielne prvky zverejneného označenia nie sú dostačujúce na jeho odlíšenie od starších ochranných známk, a preto vzniká vysoká pravdepodobnosť zámene označení, resp. vzniku asociácie a dodal, že spotrebiteľia môžu zverejnené označenie považovať len za ďalší variant starších ochranných známk.

Aj z fonetického hľadiska namietateľ považoval zverejnené označenie za podobné so staršími ochrannými známkami, lebo dominantnú časť zverejneného označenia prvok „trek“ budú spotrebiteľia vyslovovať rovnako ako staršie ochranné známky, čiže „TREK“, keďže prvky „land“ resp. „OUTDOOR EXPERT“ zverejneného označenia nezohrávajú zásadnú úlohu pri posudzovaní fonetickej podobnosti označení.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami, pričom z jeho vyjadrenia ďalej vyplýva, že slovo „trek“ znamená putovanie, fyzicky namáhavú turistiku a jeho význam je známy určitej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Tiež uviedol, že slovo „trek“ podľa jazykovedcov vzniklo v polovici 19. storočia z afrického výrazu „trekken“, označovala sa ním dlhá a namáhavá cesta. Zároveň však pripustil, že pre niektorú skupinu spotrebiteľov môže slovo „trek“ predstavovať fantazijné označenie bez konkrétneho významu. Porovnanie označení zo sémantického hľadiska uzatvoril konštatovaním ich sémantickej podobnosti.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ uviedol, že tovary a služby zverejneného označenia považuje za zhodné, podobné, resp. súvisiace s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

Pri celkovom zhodnotení namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska a dodal, že bežný spotrebiteľ nebude schopný odlíšiť zverejnené označenie od starších ochranných známk.

Namietateľ sa tiež v krátkosti predstavil ako majiteľ starších ochranných známk, ktorou je spoločnosť Trek Bicycle Corporation, ktorá získala reputáciu po celom svete vďaka výrobe bicyklov, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou a nevšedným dizajnom. Ďalej tiež uviedol, že spoločnosť bola založená už v roku 1976 a na bicykli značky „TREK“ jazdil aj známy americký cyklista Lance Armstrong a v tejto súvislosti uviedol odkaz na internetovú stránku. Namietateľ k uvedenému dodal, že prihlasovateľ by tak ťažil z dobrého mena a známosti staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa je pravdepodobné, že spotrebiteľia si budú zverejnené označenie „trek land“ zamieňať so staršími ochrannými známkami „TREK“, resp. ho budú považovať len za ďalší variant starších ochranných známk a výrobky a služby takto označené budú spájať s namietateľom, a preto existuje reálne nebezpečenstvo, že pri súbežnom používaní porovnávaných označení by dochádzalo k ich vzájomnej zámene, resp. k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 2987-2020 zamietol v celom rozsahu, pretože nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Listom úradu z 5.3.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka sa v úradom stanovenej lehote k námietkam nevyjadрила.


### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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 , číslo spisu POZ 2987-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 30.12.2020 prihlasovateľkou Katarínou Bažalíkovou, Pod lesom 1, 84104 Bratislava 4, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.2.2021 pre tovary a služby v triedach 24, 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street Waterloo, Wisconsin 53594, Spojené štáty americké je majiteľom ochrannej známky EÚ „TREK“ č. 17087016 s právom prednosti od 9.8.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11, 18, 25, 28, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a ochrannej známky „TREK“ č. 176780 s právom prednosti od 21.4.1992, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

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 prihlásené pre tovary a služby:

- v triede 24** – „textílie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy“,
- v triede 25** – „odevy, obuv a pokrývky hlavy“,
- v triede 28** – „hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky“,
- v triede 35** – „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“,
- v triede 41** – „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

- v triede 9** – „electrical gear change apparatus; and boomboxes; GPS systems for use with bicycles; satellite navigation systems for use with bicycles; smart watches; bicycle helmets“ (elektrické zariadenia na

prehadzovanie prevodov; prenosné rádioprehrávače; GPS systémy na použitie s bicyklami; satelitné navigačné systémy na použitie s bicyklami; inteligentné hodinky; ochranné prilby pre cyklistov),

**v triede 11** – „*apparatus for lighting, in particular for bicycles; lights, headlights, tail lights, light sets*“ (osvetľovacie prístroje pre bicykle; svetlá, reflektory pre vozidlá, zadné svetlá, súpravy svetiel),

**v triede 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials, namely bags for cycling; leather inserts for cycling shorts*“ (koža a koženka a výrobky z týchto materiálov, menovite cyklistické tašky; kožené vložky pre cyklistické šortky),

**v triede 25** – „*clothing, headgear, footwear, gloves; all of the aforementioned goods adapted for wear when cycling, commemorating cycling events*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy, rukavice (odevy); všetky vyššie uvedené výrobky sú prispôsobené na nosenie pri bicyklovaní, pripomínajúce cyklistické podujatia),

**v triede 28** – „*games and playthings; gymnastic and sporting articles, in particular cycles and other two-wheeled vehicles; turbo trainers; ergotainers; exercise bicycles (stationary)*“ (hry a hračky; gymnastické a športové predmety, predovšetkým bicykle a iné dvojkolesové vozidlá; turbotrenažéry; ergotrenažéry; stacionárne bicykle na cvičenie),

**v triede 35** – „*retail services connected with the sale of bags for cycling, bicycle saddle bags, clothing for wear when cycling, clothing for wear when commemorating cycle events, headgear for wear when cycling, headgear for wear when commemorating cycle events, footwear for wear when cycling, gloves for wear when cycling, gloves for wear when commemorating cycle events, turbo trainers, ergotainers, exercise bicycles (stationary)*“ (maloobchodné služby v oblasti predaja tovaru, akým sú cyklistické tašky, bicyklové sedlové tašky, cyklistické odevy na nosenie, odevy na nosenie, pripomínajúce cyklistické podujatia, pokrývky hlavy na nosenie pri bicyklovaní, pripomínajúce cyklistické podujatia, obuv na nosenie pri bicyklovaní, rukavice na nosenie pri bicyklovaní, rukavice na nosenie pri bicyklovaní, pripomínajúce cyklistické podujatia, turbotrenažéry, ergotrenažéry, bicykle na cvičenie (stacionárne)),

**v triede 41** – „*health club services; providing instruction and equipment in the field of physical exercise; providing assistance, personal training and physical fitness consultation to individuals to help them make physical fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their daily living; providing fitness and exercise facilities; training services in the field of physical exercise; arranging, organization, running of individuals in sports and/or a sports team*“ (fitnes kluby; poskytovanie inštruktáže a vybavenia v oblasti telesného cvičenia; poskytovanie pomoci, osobného tréningu a konzultácií v oblasti telesnej kondície pre jednotlivcov za účelom zmeny a zlepšenia ich telesnej kondície, sily a cvičenia v ich bežnom živote; poskytovanie priestorov na fitnes a cvičenie; tréningové služby v oblasti telesného cvičenia; zabezpečovanie, organizácia a prevádzkovanie podujatí pre športovcov alebo športové družstvá),

**v triede 43** – „*services for providing food and drinks; temporary accommodation*“ (služby v oblasti poskytovania jedál a nápojov; prechodné ubytovanie).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 12** – „*bicycle, rámy bicyklov, súčiastky a príslušenstvo*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*odevy, obuv, pokrývky hlavy, rukavice (odevy); všetky vyššie uvedené výrobky sú prispôsobené na nosenie pri bicyklovaní, pripomínajúce cyklistické podujatia*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže ide na jednej strane o tovary definované ako všeobecná kategória a na druhej strane bližšie špecifikované tovary, ktoré patria do rovnakej všeobecnej kategórie tovarov.

V triede 28 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „hry, hračky“, ktoré sú zhodné s tovarmi „hry a hračky“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže ide o tovary pomenované rovnakými názvami.

Prvá staršia ochranná známka je v triede 28 zapísaná pre „hry, hračky“. Hry a hračky ako všeobecná kategória tovarov zahŕňa aj „videohry“, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie, a preto sú tieto tovary zhodné.

Prvá staršia ochranná známka je v triede 28 zapísaná pre „gymnastické a športové predmety, predovšetkým bicykle a iné dvojkolesové vozidlá“. Gymnastické a športové predmety všeobecne pomenúvajú športové vybavenie telocviční a športovísk, a preto táto kategória tovarov zahŕňa aj „telocvičné a športové potreby“, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie v triede 28 a preto sú tieto tovary zhodné.

Pre nasledovné prihlásené služby v triede 41 zverejneného označenia je rovnako možné konštatovať zhodu s nasledovnými zapísanými službami, keďže ide o konkrétne špecifikované prihlásené služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii zapísaných služieb alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené služby „výchova; vzdelávanie“ a zapísané služby v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku „*fitnes kluby, poskytovanie pomoci, osobného tréningu a konzultácií v oblasti telesnej kondície pre jednotlivcov za účelom zmeny a zlepšenia ich telesnej kondície, sily a cvičenia v ich bežnom živote*“, keďže v prípade zapísaných služieb ide o výchovu, odbornú pomoc a konzultácie (t. j. vzdelávanie) v oblasti telesnej výchovy,

- prihlásené služby „športová činnosť“ a zapísané služby v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku „*zabezpečovanie, organizácia a prevádzkovanie podujatí pre športovcov alebo športové družstvá*“.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „kultúrna činnosť“, ktoré sú podobné so službami „*zabezpečovanie, organizácia a prevádzkovanie podujatí pre športovcov alebo športové družstvá*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku. Zabezpečovanie, organizácia a prevádzkovanie podujatí pre športovcov alebo športové družstvá býva veľmi často spojené a kombinované s kultúrnou činnosťou, ako napríklad s hudobnými vystúpeniami alebo iným vystúpeniami rôznych umelcov.

V triede 41 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „zábava“, ktoré sú v nízkej miere podobné s tovarmi „hry a hračky“ zapísanými v triede 28 pre prvú staršiu ochrannú známku. Uvedené služby a tovary sú komplementárne, slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakej verejnosti a tiež majú zhodných poskytovateľov. Zábava sa často spája s rôznymi hrami ako napríklad ruleta alebo s inými hrami ako šach, dáma, biliard, pri ktorých je nutné mať konkrétnu hru, resp. hračky.

Prihlásené tovary v triede 24 „*textílie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy*“, tiež prihlásené tovary v triede 28 „*ozdoby na vianočné stromčeky*“ a rovnako prihlásené služby v triede 35 „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ nie sú zhodné ani podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky zapísanými v triedach 9, 11, 18, 25 a 28, ako ani so službami zapísanými v triedach 35, 41 a 43 pre prvú staršiu ochrannú známku. V prípade prihlásených tovarov v triede 24, 28 ide o tovary, ktoré sú svojím zameraním určené na výrobu textilných výrobkov a dekoráciu interiérov a v prípade služieb v triede 35 ide o služby týkajúce sa reklamy, obchodného riadenia a na strane druhej ide o zapísané tovary v triede 9 týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení, v triede 11 o tovary týkajúce sa osvetľovacích zariadení, zapísané tovary v triede 18 sa týkajú sa kože, koženky a výrobkov z týchto materiálov, tovary v triede 28 sa týkajú hier a hračiek, bicyklov, zapísané služby v triede 35 sa týkajú maloobchodných služieb v oblasti predaja doplnkového tovaru spojeného s cyklistikou, služby v triede 41 sa týkajú fitness klubov, osobného tréningu, konzultácií a pod. a nakoniec zapísané služby v triede 43 sa týkajú poskytovania jedál, nápojov a prechodného ubytovania. Uvedené kolízne tovary a služby majú odlišnú povahu, účel, distribučné kanály aj poskytovateľov.

Zároveň možno aj bez podrobného porovnávania uviesť, že ani všetky prihlásené tovary v triedach 24 (týkajúce sa bytových textílií a pod), 25 (odevy, obuv), 28 (hry a hračky) a služby v triede 41 (týkajúce sa vzdelávania a zábavy) sú nepodobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 12, ktoré sa týkajú bicyklov a ich súčastí. Uvedené kolízne tovary a služby majú odlišnú povahu, účel, distribučné kanály aj poskytovateľov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2987-2020)

Prvá a druhá staršia ochranná známka (OZ č. 176780,  
ochranná známka EÚ 17087016)



TREK

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 obrazové, tvorené dominantným slovným prvkom „trekland“ napísaným malým tlačeným písmom, pričom prvok „trek“ je čierny má miernu grafickú úpravu. Prvok „land“ je napísaný žltou farbou. Nad prvkom „trek“ je umiestnený čierny obrazový prvok pripomínajúci kamenné pohorie. Pod slovným prvkom „trekland“ sú umiestnené dva slovné prvky „OUTDOOR EXPERT“ napísané veľkými písmenami.

Prvá aj druhá staršia ochranná známka sú slovné označenia, tvorené slovným prvkom „TREK“. V prípade slovných označení sa poskytnutá vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je pri porovnaní označení podstatné, či je slovo napísané veľkými alebo malými písmenami.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnými staršími ochrannými známkami. Čo sa týka porovnania starších slovných ochranných známok „TREK“ a slovného prvku zverejneného označenia „trekland“, tieto sú podobné, lebo vo zverejnenom označení je táto zhodná prvá časť slovného prvku „trek“ odlišená farebne, hrúbkou písma a aj miernou grafickou úpravou od druhej časti slovného prvku „land“, a preto ju spotrebiteľ bude vnímať samostatne.

Zverejnené označenie navyše obsahuje výrazne menším písmom napísaný slovný prvok „OUTDOOR EXPERT“, ktorý je kvôli svojej veľkosti prvkom skoro zanedbateľným a tiež obrazový prvok - zobrazenie siluety kamenného pohoria nad časťou slovného prvku „trek“. Prítomnosť uvedených odlišností však neovplyvní to, že spotrebiteľ bude prednostne venovať pozornosť dominantnému slovnému prvku, ktorého prvá časť je zhodná so staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť sporných označení založenú na podobnosti slovných prvkov „trekland“ vo zverejnenom označení a slovného prvku „TREK“ v starších ochranných známkach.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známok **z fonetického hľadiska**, je nutné uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu sa o označení ďalej zmieňovať len reprodukciou obsiahnutých slovných prvkov, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia len prostredníctvom slovného prvku „trekland“, ktorý vysloví „trek-land“, kde na začiatku zaznie zhodne ako v starších ochranných známkach slovo „trek“.

Reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „OUTDOOR EXPERT“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na jeho nevýrazné postavenie v označení a na snahu spotrebiteľov skracovať označenie. Vzhľadom na to, že v oboch prípadoch pri vyslovovaní zaznie výrazné zhodné „trek“ je nutné konštatovať podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri

orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Čo sa týka starších ochranných známk „TREK“ a dominantného slovného prvku zverejneného označenia „trekland“, tieto u priemerného slovenského laického spotrebiteľa nebudú pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem. Podľa slovníka cudzích slov slovo „trek“ znamená náročnejšiu turistickú túru alebo turistický bicykel do ľahkého terénu a na cestu. Slovo „land“ v preklade z anglického jazyka do slovenčiny má viac významov, napríklad pôda, zem, pevnina, krajina. V prípade zverejneného označenia je prítomný aj ďalší obrazový prvok kamenného pohoria, ktorý si spotrebiteľ môže spojiť s turistikou ako takou. Zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „OUTDOOR EXPERT“, pričom „outdoor“ znamená vonkajší a „expert“ znamená špecialista. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že pre spotrebiteľov, ktorí neporozumejú výrazu „trek“ porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné, vzhľadom na to, že starším ochranným známkam nie je možné prisúdiť žiaden konkrétny význam, avšak pre časť spotrebiteľov, ktorí poznajú význam slova „trek“ a majú aspoň základnú znalosť angličtiny budú porovnávané označenia sémanticky podobné, vzhľadom na to, že obsahujú slovné prvky „TREK“, „trekland“ a obrazový prvok kamenného pohoria, ktoré si spotrebiteľ môže spojiť s turistikou, resp. s horskou túrou.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská a aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolíznym tovarom a službám bude relevantný spotrebiteľ pri ich výbere bude venovať priemerný stupeň pozornosti.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršími ochrannými značkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna podobnosť, pričom z fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné. Zo sémantického hľadiska je záver nejednoznačný, keďže boli označenia vyhodnotené pre časť spotrebiteľov ako nepodobné, resp. pre časť spotrebiteľov, ktorí majú základné znalosti z anglického jazyka ako podobné.

V prípade označení tvorených slovným aj obrazovým prvkom je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje dištingtívnym slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve vďaka slovným prvkom môže na takto označované tovary poukázať, či sa o nich zmieňovať. V prípade zverejneného označenia, ktoré obsahuje dominantný slovný prvok „trekland“ je možné tvrdiť, že spotrebiteľ jasne zaregistruje prvú časť tohto slovného prvku „trek“, ktorá je aj farebne a graficky odlišená od druhej časti „land“, pričom slová „trek“ a „land“ sú ešte k tomu plnovýznamové anglické slová. Zároveň spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a preto je dôvodné tvrdiť, že existuje pravdepodobnosť zámeny, najmä na základe asociácie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou značkou na strane spotrebiteľskej verejnosti pre námietkami dotknuté tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a v rôznej miere podobné a ktorých výbere spotrebiteľ venuje priemernú pozornosť.

Tovary zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku boli vyhodnotené ako nepodobné so všetkými tovarmi a službami, ktoré boli prihlásené pre zverejnené označenie. Zároveň boli niektoré tovary a služby zverejneného označenia, konkrétne tovary v triede 24, tovary „*ozdoby na vianočné stromčeky*“ v triede 28 a všetky služby v triede 35 posúdené ako nepodobné o zapísanými tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, a teda na základe uvedeného a napriek podobnosti zverejneného označenia a prvej aj druhej staršej ochrannej známky, nemožno pre tieto nepodobné tovary a služby konštatovať pravdepodobnosť zámeny ani asociácie zverejneného označenia starších ochranných známk, keďže nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Namietateľ v námietkach poukázal aj na dobré meno a známosť starších ochranných známk, avšak okrem týchto tvrdení a odkazu na internetovú stránku [www.trekbikes.com](http://www.trekbikes.com), nijako inak dobré meno a známosť starších ochranných známk neodôvodnil ani nepreukázal. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že úradu neprináleží z vlastnej iniciatívy vyhľadávať dôkazy na webových stránkach na podporu ním deklarovaných tvrdení, a tým preberať na seba povinnosť namietateľa uniesť v konaní dôkazné bremeno, a preto úrad na odkaz webových stránok uvedených namietateľom, bez predloženia reálnych výťažkov dotknutých webových stránok a podloženia uvedenia skutočností dôkazmi, ktoré tieto majú preukazovať, nemôže prihliadať.

Vzhľadom na to, že bolo zistené naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach len pre časť prihlásených tovarov a služieb, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť, Hybešova 7312/40, 831 06 Bratislava 36, Slovenská republika  
TREKLAND s. r. o., Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika