



Banská Bystrica 2.9.2014  
POZ 1030-2013 /N-112-2014/Ris.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, zastúpeného v konaní Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ZLATÁ POKLADNICA“ do registra ochranných známk, prihláseného 13.6.2013 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Ing. Vladimírom Neuschlom, Dostojevského rad č. 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1030-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ZLATÁ POKLADNICA“, číslo spisu POZ 1030-2013, sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ZLATÁ POKLADNICA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1030-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.12.2013 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa všetkých tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky „ZLATÝ POKLAD“ č. 230020 s právom prednosti od 10.12.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- kombinovanej ochrannej známky „POKLADNIČKA“ č. 235653 s právom prednosti od 20.3.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov, a to „ZLATÁ“ a „POKLADNICA“, staršia ochranná známka č. 230020 je rovnako slovným označením pozostávajúcim z dvoch slov, „ZLATÝ“ a „POKLAD“, z čoho vyplýva, že prvé slovo sa líši len poslednou samohláskou a prvé štyri hlásky sú zhodné, a ďalej prvých šesť písmen druhého slova zverejneného označenia sa zhoduje s druhým slovom staršej ochrannej známky (POKLAD). Na základe zhodnosti desiatich písmen na rovnakých pozíciách z celkových jedenásť, resp. pätnásť, namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú zameniteľne podobné z vizuálneho hľadiska.

Druhá staršia ochranná známka č. 235653 pozostáva zo slova „POKLADNIČKA“ v grafickej úprave osobitého písma a farebnosti. Druhá časť zverejneného označenia „POKLADNICA“ pozostáva z desiatich písmen, z ktorých deväť je zhodných, a desiate písmená „C“ vs. „Ĉ“ sa líšia len minimálne, teda podľa namietateľa sú porovnávané označenia zameniteľne podobné z vizuálneho hľadiska.

K fonetického porovnaniu namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené šiestimi slabikami a označenie „ZLATÝ POKLAD“ štyrmi slabikami, z ktorých prvá, tretia a štvrtá sú totožné a druhá slabika obsahuje rovnakú spoluhlásku „t“, a keďže slovenčina má prízvuk na prvej slabike slova, prízvučné slabiky porovnávaných označení sú zhodné.

Staršiu ochrannú známku č. 235653 budú podľa namietateľa spotrebiteľia vyslovovať ako „po-klad-ni-čka“, teda prvé tri slabiky sú zhodné so slabikami druhého slova zverejneného označenia a posledná slabika sa zhodne končí na „a“. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval zameniteľnú podobnosť sporných označení aj z fonetického hľadiska.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ citoval definície slov „zlatý“, „poklad“ a „pokladnica“ z Krátkeho slovníka slovenského jazyka (4. doplnené a upravené vydanie, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2003), na základe čoho skonštatoval, že pod označením „ZLATÁ POKLADNICA“ si spotrebiteľ predstaví schránku ukrývajúcu cennosti vyrobenú zo zlata, resp. zlatej farby. Označenie „ZLATÝ POKLAD“ bude spotrebiteľ spájať s predstavou ukrývaných cenností zo zlata a označenie „POKLADNIČKA“ so schránkou ukrývajúcou cennosti. Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú z významového hľadiska veľmi podobné a vyvolávajú asociáciu k veľkej, tzv. zlatej výhre.

V rámci porovnania tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky namietateľ uviedol, že ide o zhodné tovary a služby uvedené dokonca v rovnakom poradí, teda je možné sa domnievať, že sa prihlasovateľ „inšpiroval“ znením starších ochranných známk aj vzhľadom na to, že prihlasovateľ používa zverejnené označenie na žreboch okamžitej lotérie zhodnej s lotériou prevádzkovanou namietateľom.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že je majiteľom veľkého počtu ochranných známk zapísaných pre kolízne tovary a služby, a preto sa spotrebiteľ môže domnievať, že tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od majiteľa starších ochranných známk a zverejnené označenie môže považovať za ďalšiu z ochranných známk namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia POZ 1030-2013 zamietnutá pre všetky tovary a služby prihlasované v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 9.1.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 14.3.2014 uviedol, že nesúhlasí so závermi prezentovanými namietateľom, pretože porovnávané označenia nie sú zhodné ani podobné, a preto nemôže dôjsť k vyvolaniu nebezpečenstva, resp. pravdepodobnosti zámieny.

K vizuálnemu hľadisku prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je slovným označením na rozdiel od staršej ochrannej známky č. 235653, ktorá je kombinovaným označením, pričom jednotlivé písmená slova „POKLADNIČKA“ sú bielej farby po okraji ohraničené modrým lemom a tieňovaním zelenej farby, čo evokuje dojem vlnenia celého slova. Okrem uvedenej výraznej grafickej rozdielnosti zverejnené označenie ďalej obsahuje slovo „ZLATÁ“, ktoré v staršej ochrannej známke chýba. K staršej ochrannej známke č. 235653 prihlasovateľ uviedol, že aj tu badať rozdiely, v dôsledku ktorých sa odlišuje od zverejneného označenia. Na základe uvedeného prihlasovateľ nepovažuje porovnávané označenia za podobné z vizuálneho hľadiska.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „zlatá pokladnica“ a bude spotrebiteľom vnímané ako jeden celok a staršie ochranné známky budú foneticky vnímané ako „pokladnička“ a „zlatý poklad“, teda relevantný okruh verejnosti bude vnímať zvukový rozdiel medzi nimi aj vzhľadom na nezanedbateľný zvukový rozdiel medzi hláskami „č“ a „c“ a chýbajúcu hlásku „k“ vo zverejnenom označení. Z uvedených dôvodov prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska v dostatočnej miere rozlíšiteľné.

Čo sa týka sémantického porovnania, prihlasovateľ je presvedčený, že slovné spojenie „zlatá pokladnica“ bude vnímané spotrebiteľom ako skrinka zlatej farby alebo skrinka zo zlata, a nie ako pokladnica plná zlata, ako to uviedol namietateľ, a preto spotrebiteľia nebudú vnímať porovnávané označenia ako významovo

podobné aj vzhľadom na to, že pri označení „pokladnička“ nie je žiadne prídavné meno charakterizujúce vlastnosť pokladničky.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že slovo „poklad“ v súvislosti so stieracími žrebními nie je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a poznamenal, že namietateľ sa snaží kumulatívnu aplikáciu dvoch ochranných známk navodiť dojem o zvýšenej miere podobnosti sporných označení, ďalej zdôraznil, že staršie ochranné známky sú známky s menšou rozlišovacou spôsobilosťou, teda požívajú menšiu mieru ochrany a podotkol, že aplikáciou záverov namietateľa by bolo možné zabrániť zápisu akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „poklad“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov možno prevádzkovať okamžitú lotériu na základe licencie po dobu max. dvoch rokov, pričom sa domnieva, že namietateľ ochrannú známku „Zlatý poklad“ nepoužíva v súvislosti so službami zapísanými v triede 41, pretože okamžitá lotéria s označením „Zlatý poklad“ nie je ponúkaná na webovej stránke namietateľa.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby boli námietky zamietnuté v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.5.2014 bolo predmetné vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam proti zápisu zverejneného označenia odoslané namietateľovi na základe jeho žiadosti z 13.12.2013.

Stanovisko namietateľa k vyjadreniu prihlasovateľa k predmetným námietkam bolo úradu doručené 2.7.2014, v ktorom namietateľ k zhodnosti porovnávaných tovarov a služieb uviedol, že je možné vylúčiť ich náhodnú zhodu aj vzhľadom na to, že niektoré tovary a služby (napr. „organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu“) nie sú obsiahnuté v triedniku, ale sú pre ne zapísané staršie ochranné známky namietateľa.

K argumentu prihlasovateľa týkajúceho sa nepoužívania starších ochranných známk namietateľ uviedol, že do podania námietok neuplynulo obdobie piatich rokov od zápisu, počas ktorých je ochranná známka chránená bez ohľadu na používanie. V súvislosti s nepoužívaním namietateľ ďalej uviedol, že môže v budúcnosti kedykoľvek požiadať o udelenie licencie na prevádzkovanie lotérií s označením starších ochranných známk, a aj preto, vzhľadom na vysokú mieru pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že lotéria prevádzkovaná prihlasovateľom pod podobným a zameniteľným označením je náhradou loterie namietateľa, resp., že ide o ďalšiu z lotérií prevádzkovaných namietateľom.

V závere namietateľ skonštatoval, že staršia ochranná známka „ZLATÝ POKLAD“, ak je posudzovaná ako celok, je označenie s normálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože nie je opisné a neodkazuje na vlastnosti tovarov a služieb, pričom zdôraznil, že zverejnené označenie neobsahuje žiadne prvky, ktoré by zabezpečili odlišnosť porovnávaných označení používaných pre rovnaké tovary a služby, a preto trvá na námietkach a navrhuje, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1030-2013 zamietol v celom rozsahu.

### **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.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 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 slovného zverejneného označenia „ZLATÁ POKLADNICA“, číslo spisu POZ 1030-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 13.6.2013 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2013 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava je majiteľom slovnej ochrannej známky „ZLATÝ POKLAD“ č. 230020 s právom prednosti od 10.12.2010 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a kombinovanej ochrannej známky „POKLADNIČKA“ č. 235653 s právom prednosti od 20.3.2013 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok 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 nasledujúci zoznam tovarov a služieb:

**v triede 16** – „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačené periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky, žreby; tikety, plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie (tlačoviny); reklamné tlačoviny; pohľadnice“;

**v triede 35** – „reklamná a inzertná propagačná činnosť; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom“;

**v triede 41** – „zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 16** – „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice“;

**v triede 35** – „reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom“;

**v triede 41** – „zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 16** – „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice“;

**v triede 35** – „*reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom*“;

**v triede 41** – „*zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov*“.

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary zverejneného označenia „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačené periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky, žreby; tikety, plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie (tlačoviny); reklamné tlačoviny; pohľadnice*“ prihlasované v triede 16 možno aj bez podrobného porovnávania označiť za zhodné s tovarmi „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice*“ zapísanými pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Rovnako služby „*reklamná a inzertná propagačná činnosť; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom*“ prihlasované v triede 35 sú zhodné so službami „*reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom*“ zapísanými pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Ďalšie prihlasované služby, konkrétne „*zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov*“ v triede 41 sú zhodné so službami „*zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku a služby „*organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží*“ prihlasované v triede 41 sú zhodné so službami „*organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží*“ zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku a zároveň podobné so všeobecne zapísanými službami „*zábava, pobavenie*“ pre druhú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známk možno zhrnúť do konštatovania, že všetky tovary a služby prihlasované v triedach 16, 35 a 41 sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach.

#### **Porovnanie označení**

Zverejnené označenie (POZ 1030-2013)

Prvá staršia ochranná známka (OZ 230020)

ZLATÁ POKLADNICA

ZLATÝ POKLAD



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 slovné označenie tvorené dvomi slovnými prvkami napísanými veľkými tlačnými písmenami bez akejkoľvek úpravy, a to slovným prvkom „ZLATÁ“, ktorý sa nachádza na prvom mieste zverejneného označenia a slovným prvkom „POKLADNICA“.

Prvá staršia slovná ochranná známka je rovnako tvorená dvomi slovnými prvkami napísanými veľkými tlačnými písmenami bez akejkoľvek úpravy, a to slovným prvkom „ZLATÝ“, ktorý sa nachádza na prvom mieste, nasledovaný slovným prvkom „POKLAD“.

Druhá staršia kombinovaná ochranná známka je tvorená slovným prvkom „POKLADNIČKA“ napísaným veľkými tlačnými písmenami bielej farby v jednoduchej grafickej úprave pozostávajúcej z modro-zeleného tieňovania.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že obidve porovnávané označenia sú slovné zložené z dvoch slovných prvkov, pričom obsahujú na prvom mieste slovný prvok s rovnakým slovným základom „ZLAT-“, teda až na posledné písmeno prvého slovného prvku („Á“ vo zverejnenom označení, „Ý“ v staršej ochrannej známke) ich možno považovať za zhodné. Podobne aj začiatok ďalšieho slovného prvku v porovnávaných označeniach je zhodný („POKLADNICA“ vs. „POKLAD“). Pri rešpektovaní zákonitostí zmyslového vnímania je zrejmé, že spotrebiteľ prednostne vníma začiatok označenia a postupne jeho pozornosť klesá, čo je viditeľné predovšetkým pri dlhších slovách, a preto je dôvodné konštatovanie, že spotrebiteľ bude pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia (spolu pätnásť hlások) v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou (spolu jedenásť hlások) rozdiel v hláske/hláskach na konci slovných prvkov, ktorých začiatok je rovnaký, vnímať len minimálne. Uvedené je možné zhrnúť do konštatovania, že porovnávané označenia obsahujú zhodný, dobre postrehnuteľný základ slova „ZLAT-“ v prvom slovnom prvku a druhý slovný prvok staršej ochrannej známky je celý obsiahnutý v druhom slovnom prvku zverejneného označenia, na základe čoho je možno konštatovať ich vizuálnu podobnosť.

Na mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky má vplyv najmä grafická úprava písma jediného slovného prvku, ktorá druhú staršiu ochrannú známku odlišuje od zverejneného označenia. Zároveň je však potrebné pripustiť určitú podobnosť druhého slovného prvku zverejneného označenia a slovného prvku druhej staršej ochrannej známky vzhľadom na rovnaký základ slova „POKLAD-“, pričom zvyšná časť slovného prvku označenia „-NICA“ vs. „NIČKA“ sa líši len v hláskach „C“ vs. „Č“ a ďalšou hláskou „K“ v druhej staršej ochrannej známke. Na základe uvedeného je možné pripustiť vizuálnu podobnosť týchto označení, avšak s ohľadom na uvedené rozdiely, ako aj grafickú úpravu písma v druhej staršej ochrannej známke, a vzhľadom na prítomnosť ďalšieho slovného prvku „ZLATÁ“ vo zverejnenom označení, je táto podobnosť len vo veľmi nízkej miere.

**Z fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie väčšinou spotrebiteľskej verejnosti reprodukované ako „zla-tá po-klad-ni-ca“ a prvá staršia ochranná známka ako „zla-tý po-klad“. Vzhľadom na to, že v porovnávaných označeniach zaznie zhodná slabika na začiatku prvého slovného prvku a zhodné prvé dve slabiky druhého slovného prvku a pri zohľadnení skutočnosti, že pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov a je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie vnímaný, je potrebné napriek rozdielnym koncovkám konštatovať čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Druhá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „po-klad-nič-ka“, teda na začiatku síce zaznejú rovnaké prvé dve slabiky ako v druhom slovnom prvku zverejneného označenia, avšak dĺžka ako aj začiatok fonetickej reprodukcie porovnávaných označení bude vzhľadom na prítomnosť prvého slovného prvku

„zlatá“ vo zverejnenom označení odlišná, v dôsledku čoho je možné považovať porovnávané označenia za foneticky podobné len vo veľmi nízkej miere.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z významového hľadiska slová „zlatá“, resp. „zlatý“ budú s najväčšou pravdepodobnosťou vnímané ako niečo cenné, hodnotné, vzácné alebo dokonalé, a to najmä v spojení so slovom „pokladnica“, predstavujúcim schránku na uschovávanie cenností, resp. slovom „poklad“, predstavujúcim ochraňované, ukryvané cennosti, a preto je potrebné považovať zverejnené označenie a prvú staršiu ochrannú známku zo sémantického hľadiska za podobné.

Slovný prvok druhej staršej ochrannej známky „pokladnička“, ktorý je zdobeninou slova „pokladnica“, bude väčšina spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobne vnímať v rovnakom význame súvisiacim s cennosťami. Napriek chýbajúcemu slovnému prvku „zlatá“ v druhej staršej ochrannej známke, ktoré však poukazuje na rovnakú významovú súvislosť, je možné aj v tomto prípade hovoriť o čiastočnej podobnosti zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny**

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známku.

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov. Kde nižšia miera podobnosti medzi označovacími tovarmi môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Okrem toho, čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, tým väčšia je pravdepodobnosť zámieny. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny 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 zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, 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. Treba však vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalkej podobe, ktorú si uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, avšak tie si vzhľadom na účel ich použitia (hry o peniaze, lotérie, stávky) vyžadujú rôzny stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, a to vzhľadom na možnú výšku výhry, resp. vzhľadom na investované finančné prostriedky.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch hľadísk bola konštatovaná ich podobnosť vo väčšej, resp. menšej miere. Konštatovaná podobnosť zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známku bola založená na skutočnosti, že začiatok porovnávaných označení, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je tvorený rovnakým slovným základom („ZLAT-“) a rovnaký slovný základ bol identifikovaný aj pri druhom slovnom prvku oboch označení („POKLAD“). Zároveň boli všetky tovary a služby zverejneného označenia prihlasované v triedach 16, 35 a 41 posúdené ako zhodné, resp. podobné so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, čo bez ohľadu na stupeň pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti vedie k jednoznačnému záveru, že pre zverejnené označenie a staršie ochranné známky existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámieny na trhu, a to aj z hľadiska ich vzájomnej

asociácie, keď jednotlivé slová s rovnakým, resp. podobným významom a zhodným slovným základom vo zverejnenom označení v porovnaní so staršími ochrannými známkami, a hlavne prvou staršou ochrannou známkou, môže spotrebiteľ vnímať ako nový variant starších ochranných známk namietateľa alebo ako označenie patriace subjektu prepojeného s namietateľom. Ku vzniku konštatovanej pravdepodobnosti zámeny neprispieva len podobnosť slovných prvkov, ale aj podobná koncepcia a rovnaký motív v porovnávaných označeniach. Zároveň je potrebné zohľadniť skutočnosť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, pričom tieto by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že prvok „poklad“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k označovaným tovarom a službám a je nutné uviesť, že tento slovný prvok nemožno považovať vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám (zábava, lotérie, stávkové hry) za prvok čisto opisný a priamo súvisiaci, pretože v podstate len nepriamo a v prenesenom význame môže naznačovať charakter označovaných tovarov a služieb, a preto ho možno pokladať za prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý je spôsobilý vyvolať riziko asociácie medzi takto označovanými tovarmi a službami, ktoré sú rovnaké a/alebo podobné.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že namietateľ ochrannú známku „Zlatý poklad“ nepoužíva v súvislosti so službami zapísanými v triede 41 je potrebné uviesť, že ide o platnú ochrannú známk, pričom na rozdiel od konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky, kedy zákon umožňuje majiteľovi napadnutej ochrannej známky namietateľ nepoužívanie staršej ochrannej známky v zmysle § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v námietkovom konaní úrad na tento argument nemôže prihliadať.

Pri zohľadnení všetkých skutočností je potrebné konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a 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  
vedúca  
oddelenia sporových konaní



Doručiť:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl  
Dostojevského rad č. 5  
811 09 Bratislava

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