



Banská Bystrica 23.5.2016  
POZ 5156-2015 /N-75-2016/Sto

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa RISCHIO SRL, Via Giovanni XXIII, 16, I-33053 Latisana (UD), Taliansko, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Svetozárom Juranom, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „RISK“ do registra ochranných známk, prihláseného 13.3.2015 prihlasovateľom NIKE, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5156-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „RISK“, číslo spisu POZ 5156-2015, sa zamietá pre tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné) digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilm; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny“ v triede 9 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „RISK“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5156-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.9.2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb v triedach 9,16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietky boli podané podľa ustanovenia § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Namietateľ uviedol, že je majiteľom dvoch starších ochranných známk - medzinárodnej ochrannej známky č. 1090640 „RISSKIO“, ktorá je

zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a ochrannej známky EÚ č. 008660771 „RISSKIO“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk by spotrebiteľská verejnosť mohla toto označenie spájať s majiteľom starších ochranných známk.

K vizuálnemu porovnaniu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľ uviedol, že slovný prvok RISK, tvoriaci zverejnené označenie, obsahuje všetky písmená starších ochranných známk namietateľa, pričom ide v oboch prípadoch o veľké tlačené písmená, čo môže do značnej miery vplyvať na ich vzájomnú zameniteľnosť. Na zameniteľnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami podľa namietateľa vplyva aj umiestnenie písmen R, I, S, K vo zverejnenom označení a v starších ochranných známkach. Namietateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že pozornosť spotrebiteľa sa zameriava na začiatkové písmená označenia.

Z fonetického hľadiska je podľa namietateľa zverejnené označenie veľmi podobné starším ochranným známkam.

K sémantickému porovnaniu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ bude zverejnené označenie aj staršie ochranné známky vnímať v spojitosti s určitým rizikom (riskom).

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov a služieb kolíznych označení, namietateľ uviedol, že v zozname tovarov a služieb, ktorý sa viaže k zverejnenému označeniu, sú triedy 9, 28, 35 zhodné s triedami zoznamu tovarov a služieb, ktorý sa viaže k staršej medzinárodnej ochrannej známke. Namietateľ zároveň poukázal na zhodnosť služieb zverejneného označenia prihlásených v triede 35 so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku EÚ. Následne namietateľ konštatoval, že aj podobnosť prihlásených tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky, môže v prípade zápisu zverejneného značenia do registra ochranných známk viesť k ich zameniteľnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo dňa 13.10.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 23.11.2015 uviedol, že zameniteľnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa je vylúčená, pretože sú zložené z odlišných slovných prvkov. Namietateľ navyše nepreukázal, že by sa s prihlasovateľom stretával, resp. že by vôbec namietateľ pôsobil na trhu v Slovenskej republike.

K vizuálnej stránke starších ochranných známk prihlasovateľ uviedol, že tieto sú tvorené výlučne slovným prvkom „RISSKIO“, pričom písmená tohto slovného prvku sú veľké tlačené, použité písmom je tučné, medzery medzi písmenami sú výrazné a použitý typ písma je osobitý (nie štandardný). Staršie ochranné známky bude podľa prihlasovateľa bežný spotrebiteľ vyslovovať ako „riskio“ alebo „riski“.

Prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie je na rozdiel od starších ochranných známk kombinovaným označením pozostávajúcim zo slova „RISK“, ktoré je písané veľkými tlačеныmi písmenami s použitým osobitým typu písma. Jednotlivé písmená sú orámované bielou farbou, pričom výplň písmen je čierna, čím dochádza k zvýrazneniu slovného prvku „RISK“. Prihlasovateľ v súvislosti s vizuálnou stránkou zverejneného označenia poukázal na pozadie slova „RISK“, ktoré pozostáva z kruhu tvoreného farebnými trojuholníkmi symbolizujúcimi koleso a zo špecifickej kombinácie farieb. Vo zverejnenom označení je použitá čierna, biela, žltá, zlatá, oranžová, červená a hnedá farba.

Prihlasovateľ k farbám použitým vo zverejnenom označení uviedol, že práve tie sú výrazným spôsobom spojené s podnikateľskou činnosťou a aj históriou prihlasovateľa. Kombinácia oranžovej a čiernej farby (resp. ich odtieňov) je spätá so spoločnosťou NIKE, spol. s r. o. od jej založenia a pôsobenia na relevantnom trhu až do súčasnosti, pričom všetky aktivity prihlasovateľa, a to aj v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, sú so spomínanými farbami a ich farebnými kombináciami neodmysliteľne prepojené.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na prihlasovateľom používané logá:



Prihlasovateľ k farbám oranžová a čierna (ich odtiene a kombinácie) dodal, že sa stali pre prihlasovateľa príznačné práve pre oblasť tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a relevantná verejnosť si tieto farby pamätá práve v spojitosti s prihlasovateľom.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je prihlasovateľom používané v spojitosti s lotériovou hrou „HRA O NIKÉ“, ktorá má svoje korene v 90. rokoch minulého storočia a obnovená bola v roku 2014. Zmienená lotériová hra je v súčasnosti vysielaná celoštátnou televíziou a jej sledovanosť sa pohybuje na úrovni 150 000 až 200 000 divákov denne. Hra s označením „RISK“ je súčasťou lotériovej hry „HRA O NIKÉ“. Cieľom podania prihlášky, ktorej predmetom je zverejnené označenie bolo práve získanie ochrany pre hru s označením „RISK“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na svoj známkový rad tvorený ochrannými známkami zapísanými v registri ochranných známkov v SR:

č. 240875



č. 240876



č. 240877



v ktorých je použité rovnaké pozadie ako vo zverejnenom označení (t. j. kruh pripomínajúci koleso s typickou kombináciou farieb). Prihlasovateľ je presvedčený, že tieto skutočnosti sú dôkazom snahy prihlasovateľa pokračovať v budovaní známkového radu prostredníctvom zverejneného označenia. Navyše, predmetný známkový rad, ktorého súčasťou sa má stať aj zverejnené označenie, nie je možné spájať so staršími ochrannými známkami namietateľa, o to viac, že ochranné známky známkového radu sú zapísané pre rovnaké tovary a služby. Slovo „RISK“ v danom prípade vypovedá o charaktere hry a vyjadruje potenciálnu možnosť zisku alebo straty, ktorý/ktorá spočíva buď vo zvýšení výhry, získanej hráčom v priebehu televíznej hry alebo v jej strate.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že farebná kombinácia použitá v pozadí zverejneného značenia je sama o sebe obrazovou ochrannou známkou zapísanou v registri ochranných známkov SR pod číslom 240352:



Kruh použitý v pozadí zverejneného označenia je súčasťou ochrannej známky „HRA O NIKÉ“ (č. 239474):

Nebezpečenstvo zámery zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je podľa prihlasovateľa vylúčené z dôvodu, že zverejnené označenie dokáže/dokázalo u priemerného spotrebiteľa tak v súčasnosti ako aj v minulosti vyvolať asociáciu a spojenie konkrétnych výrobkov a služieb práve s osobou prihlasovateľa.

Prihlasovateľ tiež skonštatoval, že staršie ochranné známky namietateľa majú veľmi nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, čo podľa jeho názoru musí byť premietnuté do posúdenia podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známkov. Vo všeobecnosti prihlasovateľ skonštatoval, že majiteľ ochranných známkov s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti musí tolerovať používanie týchto označení aj inými subjektmi v rozsahu, ktorý nie je úplne zhodný s jeho ochrannými známkami.

Prihlasovateľ k svojmu vyjadreniu priložil výtlačky z internetovej stránky [www.nike.sk](http://www.nike.sk), výtlačky článkov z niekoľkých internetových stránok týkajúcich sa lotéριοvej hry „HRA O NIKÉ a obchodnými materiálmi prihlasovateľa (označenie obchodných miest, plagát, leták, vzory nálepiek).

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

### **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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „RISK“, číslo spisu POZ 5156-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.3.2015 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.6.2015 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ RISCHIO SRL, Via Giovanni XXIII, 16, I-33053 Latisana (UD), Taliansko je majiteľom týchto starších ochranných známk:

- medzinárodnej ochrannej známky č. 1090640 „RISSKIO“ (slovná ochranná známka v priloženej úprave), ktorá bola 30.6.2011 medzinárodne zapísaná s prioritou od 7.3.2011 s účinkami pre územie Slovenskej republiky, pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- ochrannej známky Európskej únie č. 008660771 „RISSKIO“ (slovná ochranná známka v priloženej úprave) s dátumom podania 16.10.2009, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších 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 tieto tovary a služby:

**v triede 9** – „*elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné) digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilm; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotéριοvé hry (softvér)*“,

**v triede 16** – „*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre;*

*katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrobky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku“,*

**v triede 28** – *„biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“,*

**v triede 35** – *„poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie“,*

**v triede 38** – *„elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“,*

**v triede 41** – *„vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchovy a vzdelávania poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby;*

*zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov“.*

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 3** – „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices*“ (bieliace prípravky a iné prípravky na pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov),  
**v triede 9** – „*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus*“ (vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, filmové, optické prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje a nástroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče dát, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; zariadenia na hasenie požiarov),

**v triede 14** – „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments*“ (drahé kovy a ich zliatiny a tovary z drahých kovov alebo nimi pokovované, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; klenotnícke výrobky, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prístroje),

**v triede 18** – „*leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery*“ (koža a imitácie kože a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; zvieracie kože, usne; kufre a batožinu; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje pre zvieratá a sedlárske výrobky),

**v triede 25** – „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy),

**v triede 28** – „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees*“ (hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočné stromčeky),

**v triedach 35** – „*advertising; business management; business administration; office functions management, administration, organization services for the benefit of others of retail stores selling bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, footwear, headgear; games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, for example, through web sites or television shopping programmes*“ (reklama; obchodný manažment; obchodná správa; riadenie kancelárskych prác; podpora predaja pre tretie osoby v oblasti maloobchodných služieb s bieliacimi prípravkami a inými prípravkami na pranie, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s

mydlami, s voňavkářskými výrobkami, s esenciálními oleji, s kozmetickými přípravkami, s vlasovými vodami, s přípravkami na čistenie zubov, s vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, filmovými, optickými prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a nástrojmi na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a s prístrojmi a nástrojmi na vyučovanie, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prístrojmi na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, s magnetickými nosičmi dát, so záznamovými diskami; s predajnými automatmi a s mechanizmami uvádzanými do činnosti vhođením mince, s registračnými pokladnicami, s počítačmi strojmi, so zariadeniami na spracovanie dát a počítačmi, so zariadeniami na hasenie požiarov, s drahými kovmi a ich zliatinami a s tovarmi z drahých kovov alebo nimi pokovovanými tovarmi, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, s klenotníckymi výrobkami, s drahými kameňmi; s hodinárskymi a chronometrickými prístrojmi, s kožou a imitáciou kože a s tovarmi vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, so zvieracími kožami, usňami, s kuframi a batožinou, s dáždňikmi, so slnečníkmi a s vychádzkovými palicami, s bičmi a sedlami, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s hrami a hračkami, s gymnastickými a športovými potrebami, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, s ozdobami na vianočné stromčeky; tieto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, prostredníctvom zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, napríklad prostredníctvom webových stránok alebo televíznych nákupných programov).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 3** – „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices“ (bieliace prípravky a iné prípravky na pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkářské výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov)

a **v triede 35** – „retailing of bleaching preparations and other substances for laundry use; preparations to clean, polish, degrease and abrade; soaps; perfumery, essential, cosmetics, hair lotions; dentifrices, by retail, on-line, by mail order, telephone and telesales, advertising, business management, business administration, office functions“ (maloobchodné služby s bieliacimi prípravkami a inými prípravkami na pranie, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s mydlami, s voňavkářskými výrobkami, s esenciálními oleji, s kozmetickými prípravkami, s vlasovými vodami, s prípravkami na čistenie zubov a to prostredníctvom maloobchodných predajní, on-line predaja, prostredníctvom pošty, prostredníctvom telefonického predaja a televízneho predaja; reklama, obchodný manažment, obchodná správa, kancelárske práce).

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 povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 9 „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné) digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny“ je možné aj bez podrobnejšej analýzy považovať za zhodné alebo podobné vo vysokej miere s tovarmi „vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, filmové, optické prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje a nástroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče dát, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače“ zapísanými v triede 9 pre prvú staršiu ochrannú známku. Tieto tovary môžu mať zhodných výrobcov, rovnaké predajné miesta a môžu slúžiť na rovnaký alebo podobný účel. Medzi uvedenými tovarmi je komplementárny vzťah a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti. Súvislosť

možno nájsť aj medzi prihlásenými tovarmi „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“, ktoré majú povahu softvéru a ktorých konečný spotrebiteľ môže byť rovnaký ako v prípade *počítačov a zariadení na spracovanie dát*. V tomto prípade (v prípade elektronických žrebov na lotériové hry) možno vidieť aj súvislosť s „*hrami a hračkami*“ ako tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podobnosť uvedených tovarov prihlásených v triede 9 je možné v nižšej miere konštatovať aj v súvislosti so službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 35, keďže v prevažnej miere ide v prípade zapísaných služieb práve o podporu predaja pre tretie osoby v oblasti maloobchodných služieb s tovarmi zhodnými alebo podobnými tovarom, ktoré sú prihlásené v triede 9 pre zverejnené označenie.

V prípade tovarov nárokových pre zverejnené označenie v triede 16, ktoré majú povahu papiernických výrobkov a rôznych tlačovín je nutné konštatovať, že ide o tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné žiadnym tovarom či službám prvej staršej ochrannej známky ani druhej staršej ochrannej známky.

V prípade všetkých tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 28 [„*biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety*“] ide o zrejmu podobnosť vo vysokej miere a vo väčšine prípadov až o zhodnosť s tovarmi *hry a hračky* zapísanými v triede 28 pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože všetky prihlásené tovary v tejto triede predstavujú vo svojej podstate rôzne druhy spoločenských hier a hračiek.

Zverejnené označenie je v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlásené okrem iného pre „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov*“, čo sú služby zhodné a podobné so službami zapísanými pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku (*reklama, obchodný manažment, obchodná správa, riadenie kancelárskych prác/kancelárske práce*). V súvislosti s ostatnými službami prvej staršej ochrannej známky zapísanými v tejto triede možno uviesť, že ide o maloobchodné služby týkajúce sa rozličných tovarov, pričom už bola konštatovaná nižšia miera podobnosti medzi tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, ktoré sa týkajú maloobchodu s takýmito tovarmi.

Ďalšie služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 38 predstavujú služby súvisiace s vysielaním, telekomunikáciou, elektronickou poštou a ide o služby, ktoré majú odlišný charakter, rozdielnych obvyklých poskytovateľov a uspokojujú odlišné potreby spotrebiteľov, a teda nie sú podobné tovarom a službám starších ochranných známk.

Zostávajúce služby prihlásené v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa týkajú vzdelávania, zábavy, organizovania lotérií a stávkových hier, organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí. Vo všeobecnosti ide o služby, ktoré majú iný charakter ako tovary a služby starších ochranných známk, hoci určitú súvislosť (a teda nízku mieru podobnosti) nemožno poprieť v prípade služieb „*zábava, organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, organizovanie a vedenie hier o peniaze, hazardné hry, poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, zábavné súťažné hry, interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov*“ s tovarmi „*hry a hračky*“, ktorú sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z komplexného porovnania tovarov a služieb vyplýva, že v prípade väčšiny tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 9, pre všetky tovary v triede 28 a v prípade časti služieb v triede 35 a 41 je nutné konštatovať ich podobnosť a v značnom rozsahu dokonca zhodnosť s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku, možno konštatovať podobnosť a zhodnosť



časti služieb prihlásených pre zverejnené označenie v triede 35 so službami zapísanými v rovnakej triede pre túto staršiu ochrannú známku. Ostatné prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 16, služby v triede 38 a časť služieb v triede 35 a 41 nie je možné považovať za zhodné ani podobné tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky namietateľa.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5156-2015)



Prvá staršia ochranná známka (MOZ č.1090640)

**RISSKIO**

Druhá staršia ochranná známka EÚ č. 008660771

**RISSKIO**

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

Pri porovnaní kolíznych označení **z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie označení líšiacich sa svojim charakterom, keďže zverejnené označenie predstavuje kombinované označenie vo farebnom vyhotovení čiernej, bielej, hnedej, žltej, oranžovej a zlatej farby, kým staršie ochranné známky sú slovné v priloženej úprave. Vzhľadom na veľkosť, vyhotovenie a umiestnenie slovného prvku zverejneného označenia však možno predpokladať, že pri pohľade na toto označenie ako prvý pozornosť spotrebiteľa pritiahne slovný prvok „RISK“, v prospech čoho svedčí aj biela obruba tohto prvku zabezpečujúca jeho zreteľnú čitateľnosť. Uvedený slovný prvok však nie je možné považovať za jediný vizuálne dominantný prvok zverejneného označenia. Slovný prvok „RISK“ je umiestnený na špecifickom farebnom pozadí, ktoré sa skladá z dvoch výrazných zložiek. Rozmerovo najväčšou zložkou pozadia vo zverejnenom označení je špecifická kombinácia farieb s odtieňmi čiernej, hnedej, žltej, oranžovej a zlatej farby. Druhou výraznou zložkou pozadia, na ktorom je umiestnený slovný prvok „RISK“, je kruh tvorený farebnými výsekmami pripomínajúcimi krútiace sa koleso, pričom farby jednotlivých výsekov kolesa majú odtiene čiernej, hnedej, oranžovej, žltej a zlatej farby.

Obe staršie ochranné známky sú slovnými označeniami v jednoduchej úprave, ktoré pozostávajú z čiernym písmom napísaného slovného prvku „RISSKIO“. Jednotlivé písmená označenia „RISSKIO“ sú v oboch starších ochranných známkach z hornej a dolnej strany sploštené (pričom v druhej staršej ochrannej známke je sploštenie výraznejšie). Medzery medzi písmenami v označeniach „RISSKIO“ sú rozšírené a písmo je tučné. V oboch starších ochranných známkach sa celková úprava označení „RISSKIO“ líši od bežného typu písma len v malej miere. Označenie „RISSKIO“ je krátkym slovným prvkom, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ ho pri bežnom vnímaní obsiahne ako celok a postrehne v ňom celý slovný zverejneného označenia. Avšak vzhľadom na to, že vizuálny vnem starších ochranných známk bude ovplyvnený zdvojením písmena „S“ a koncovkou „IO“ a vnem zverejneného označenia bude ovplyvnený prítomnosťou grafických prvkov a farebnosťou tohto označenia, spotrebiteľ porovnávané označenia bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako vizuálne podobné len v minimálnej miere.

**Z fonetického hľadiska** bude spotrebiteľská verejnosť porovnávané označenia reprodukovat prostredníctvom ich slovných prvkov, keďže v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciami obsahujúceho slovného prvku, pokiaľ tento je dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Pri porovnaní je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako jednoslabičné slovo v znení „risk“. Staršie ochranné známky spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou prečíta ako dvojslabičné slovo „ris-kio“ (prípadne zo zdvojením písmena

„s“), pričom na začiatku zvukového vnemu zaznie celý slovný prvok zverejneného označenia, a tak porovnávané označenia napriek odlišnej koncovke spotrebiteľ bude považovať aspoň za čiastočne podobné.

**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. Pri tomto hľadisku porovnávaní sa označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Slovo „RISK“ vo zverejnenom označení je pre slovenského spotrebiteľa slovom so zrejším významom - vzťahuje sa k niečomu nebezpečnému, odvážnemu, k riziku a hazardu. Slovný prvok starších ochranných známk „RISSKIO“ možno na prvý pohľad z hľadiska slovenského jazyka vnímať ako umelo vytvorené slovo, ktorá však nesporne aj slovenskému spotrebiteľovi pripomenie slovo „risk“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pre pojem rovnakého významu existujú vo viacerých európskych jazykoch veľmi podobné ekvivalenty (v angličtine napr. rovnako písané slovo „risk“, v nemčine slovo „riskant“, v taliančine existuje slovo „rischio“, vo francúzštine slovo „risque“). Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že ide o slovo s pomerne pevným významom, ktoré aj v prípade jeho pozmenenia, bude s veľkou pravdepodobnosťou v povedomí spotrebiteľa evokovať významovo risk, riziko, či hazard. Preto ani zo sémantického hľadiska nemožno vylúčiť určitú mieru podobnosti kolíznych označení.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény 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 posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov. V tomto prípade možno za adresáta dotknutých tovarov a služieb považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť, pričom miera obozretnosti a pozornosti bude jemne variovať v závislosti od druhu tovarov alebo služieb a ich cenovej náročnosti. K časti prihlásených služieb v triede 41, ktoré majú povahu hazardných hier a organizovania rôznych lotérií je napríklad možné uviesť, že spotrebiteľia pri výbere týchto služieb budú obozretnejší vzhľadom na určitý stupeň rizika, ktorý je s hazardnými hrami a lotériami spojený.

Na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény má vplyv aj posúdenie miery rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky/starších ochranných známk. Samotnú prvú staršiu ochrannú známku možno inak vnímať vo vzťahu k tovarom „hry a hračky“ zapísaným v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a vo vzťahu k ostatným zapísaným tovarom a službám, pretože, ako už bolo uvedené, slovný prvok týchto ochranných známk navodzuje spojitosť so slovom risk (aj v rôznych jazykových mutáciách), pričom práve risk a riziko sa prirodzene spája s hrou, zvlášť hazardnými hrami. Z toho vyplýva, že tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk môže byť v súvislosti s týmito tovarmi obmedzená. Vo vzťahu k ostatným tovarom a službám však staršie ochranné známky disponujú priemernou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam poukázal na to, že staršie ochranné známky majú veľmi nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, pretože sú tvorené len slovným prvkom bez akéhokoľvek grafického zvýraznenia. V nadväznosti na uvedené je v prvom rade potrebné konštatovať, že absencia grafickej úpravy označenia nemusí automaticky znižovať mieru jeho rozlišovacej spôsobilosti – existujú aj slovné označenia s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Súčasne úrad uvádza, že doklady o činnosti prihlasovateľa predložené s vyjadrením k námietkam, nemajú vplyv na určenie miery rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, tieto doklady sa navyše netýkajú priamo zverejneného označenia ale lotériorovej hry nazvanej „Hra o Niké“. V súvislosti s námietkou existencie známkového radu prihlasovateľa možno uviesť, že prihlasovateľom tvrdená skutočnosť o budovaní známkového radu založenom na označení hry (Risk, Kto z koho, Pár/Nepár, Šťastná karta) a grafickom prvku nevyučuje podobnosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami založenou na podobnom slovnom prvku. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že právo na ochrannú známku začína dňom podania prihlášky, nie skôr, a od tohto dátumu musí byť prihláška zverejneného označenia skúmaná v konaní

o námietkach. Pri posudzovaní, či zverejnené označenie patrí pod niektorý z relatívnych dôvodov zamietnutia sú udalosti alebo skutočnosti, ktoré sa stali pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia irelevantné, pretože práva namietateľa, ak predchádzajú tomuto dátumu, sú staršie ako práva prihlasovateľa.

Výsledkom vykonaného porovnania zverejneného označenia a starších ochranných známk z vizuálnej, fonetickej aj sémantickej stránky je záver o určitej miere podobnosti zo všetkých troch sledovaných hľadísk, ktorá je založená na slove „RISK“ obsiahnutom v starších ochranných známkach a ktorá so zohľadnením priemernej miery rozlišovacej spôsobilosti tohto prvku vo vzťahu k tovarom prihláseným pre zverejnené označenie v triede 9 a vo vzťahu k časti služieb prihlásených v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ktoré boli uznané za zhodné a podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk), povedie k pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení. Pokiaľ by teda zverejnené označenie bolo používané vo vzťahu k tovarom „*elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); MP3 prehrávače; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny*“ v triede 9 a ďalej vo vzťahu ku službám „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je dôvodné vysloviť domnienku o existencii nebezpečenstva, že verejnosť by im z dôvodu vzniku asociácie mohla pripísať rovnaký pôvod ako tovarom a službám namietateľa. V tejto súvislosti je irelevantné, či namietateľ aktuálne pôsobí na trhu v Slovenskej republike alebo nie, pretože v námietkovom konaní sa porovnávajú zoznamy tovarov a služieb tak, ako sú prihlásené a pre staršie ochranné známky platne zapísané vo vzťahu k územiu SR.

V prípade tovarov zverejneného označenia „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry softvér*“ v triede 9, všetkých tovarov v triede 28 a niektorých služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako súvisiace s hrami („*zábava, organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu, organizovanie a vedenie hier o peniaze, hazardné hry, poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí, zábavné súťažné hry, interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov*“) možno prvú staršiu ochrannú známku hodnotiť ako čiastočne opisnú vo vzťahu k týmto tovarom (v dôsledku asociácie slova „RISKIO“ s rizikom, hazardom), čo sa prejaví aj na miere jej rozlišovacej spôsobilosti a potenciálnom riziku zámeny s iným označením. S prihliadnutím na uvedené nebude konštatovaná miera podobnosti označení postačujúca pre záver o dôvodnosti námietok vo vzťahu k uvedeným tovarom v triede 28 a vymenovaným tovarom a službám v triede 9 a 41 zverejneného označenia, navyše v situácii, keď zverejnené označenie obsahuje okrem slovného prvku „RISK“ aj dostatočne výrazné grafické prvky a má výraznú farebnosť, takže odlišnosti celkového dojmu budú dostatočné na rozlíšenie vymenovaných tovarov a služieb (spotrebiteľ sa v prípade takto označených tovarov a služieb bude musieť orientovať s prihliadnutím na čiastočnú opisnosť slovného prvku aj podľa iných prvkov označenia).

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli splnené pre časť prihlásených tovarov a služieb, 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  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.  
Dostojevského rad 5  
811 09 Bratislava

JUDr. Svetozár Juran, advokát  
Dúbravská cesta 9  
840 05 Bratislava