



Banská Bystrica 20. 6. 2022
POZ 1091-2021/N-64-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „Magické KOCKY“ do registra ochranných známok, prihláseného 16.4.2021 prihlasovateľom N I K É , spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava-Staré Mesto, zastúpeným v konaní spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1091-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9.6.2021, 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 „Magické KOCKY“, číslo spisu POZ 1091-2021, sa zamieťa pre tovary „*magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (stahovateľné); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9, tovary „*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky*“ v triede 16, tovary „*biliardové stoly; karty na bingo; hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety*“ v triede 28 a pre služby „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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; online 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a služby „*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 (herne); tvorba televíznych programov; tvorba zábavných programov; televízna zábava; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov**

(okrem reklamných); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní 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; prístroje na prenos údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); 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“ v triede 9, tovary „kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, tovary „dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)“ v triede 28 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, pre všetky služby v triede 38 a pre služby „vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Magické KOCKY“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1091-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 7.9.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známok, a to slovnej ochrannej známky „BLÁZNIVÉ KOCKY“ č. 230309 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 (ďalej aj prvá

staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky „Magická perla“ č. 254248 s právom prednosti od 11.9.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka).

Namietateľ ďalej odôvodňoval preukázanie používania nezapísaných označení a uviedol, že jeho spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou, založenou so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vyše 25 rokov úspešne podniká v oblasti lotériových a hazardných hier v Slovenskej republike. Namietateľ uviedol, že prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (dôkaz č. 3a - výpis z obchodného registra, dôkaz č. 3b - informácie o namietateľovi z internetovej stránky Ministerstva financií SR).

Namietateľ námietky v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach odôvodňoval tým, že na území Slovenskej republiky sa stal užívateľom nezapísaných označení, žrebov okamžitých lotérií, ktoré si mohli spotrebiteľia zakúpiť v ktorejkoľvek zberni namietateľa, prostredníctvom terminálovej siete, u pouličného predajcu, na pobočkách Slovenskej pošty, na čerpacích staniaciach či v predajniach s tlačou (do 3 000 aktívnych terminálov na území Slovenska v rokoch 2011, 2012, 2018 a 2019 – dôkazy č. 6a až 6f). Ide o obrazové nezapísané označenia:

1. „Bláznivé kocky #1111“ so stanovenou dobou predaja od 1.9.2011 do 31.8.2012 a nominálnou cenou za žreb 2 eurá, pričom do obehu bolo vydaných 2 000 000 kusov, výška vkladov v roku 2011 dosiahla 1 349 700 eur za 674 850 predaných kusov, výška vkladov v roku 2012 dosiahla 1 071 400 eur za 535 700 predaných kusov (dôkazy č. 4a - podrobnosti okamžitej lotérie a herný plán, č. 4b – výber častí Výročnej správy 2011 a č. 4c - výber častí Výročnej správy 2012);

2. „Bláznivé kocky #1822“ so stanovenou dobou predaja od 29.10.2018 do 29.10.2019 a nominálnou cenou za žreb 2 eurá, pričom do obehu bolo vydaných 1 500 000 kusov, výška vkladov v roku 2018 dosiahla 919 000 eur za 459 500 predaných kusov, výška vkladov v roku 2019 dosiahla 1 628 400 eur za 814 200 predaných kusov (dôkazy č. 5a - podrobnosti okamžitej lotérie a herný plán, č. 5b – záverečná bilancia okamžitej lotérie Bláznivé kocky a č. 5c - príspevok na facebooku).

Namietateľ počet predaných žrebov s nezapísanými označeniami v jednotlivých obdobiach vyhodnotil ako dostatočný na vytvorenie spojitosti týchto označení s namietateľom pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia aj vzhľadom na to, že súčasťou nezapísaných označení (žrebov) bol odkaz na spoločnosť namietateľa. Podľa namietateľa z dôkazov vyplýva, že v čase pred podaním prihlášky zverejneného označenia boli výrobky a služby označené nezapísanými označeniami ponúkané, distribuované a odoberané spotrebiteľskou verejnosťou v dostatočnom rozsahu a intenzite, teda považoval za preukázané, že takto označené výrobky a služby namietateľ dodával na relevantnom trhu dlhodobo a v nezanedbateľnom množstve.

Uvedené nezapísané označenia, ako dodal namietateľ, sa dostali do povedomia relevantných spotrebiteľov, stali sa pre namietateľa typickými, čím mu vzniklo právo k nezapísaným označeniam na území Slovenskej republiky minimálne vo vzťahu k tovarom „stieracie žreby, hracie žreby“ a k službám „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; hazardné hry“. Podľa namietateľa je z dôkazov tiež zrejmé, že jeho spoločnosť poskytovala svoje výrobky a služby v rámci územného pôsobenia po celom Slovensku a v takom rozsahu, že používanie nezapísaných označení nemalo iba miestny dosah, a preto v prípade vyššie uvedených označení (stieracích žrebov) č. 1 a 2 ide o staršie nezapísané označenia používané v obchodnom styku namietateľom v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu tovarov a služieb, pričom uviedol, že tovary „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ prihlásené v triede 9 sú podobné so službami „organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier“, resp. so službami „organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu“ v triede 41 starších ochranných známk. Tovary prihlásené v triede 28 namietateľ označil za podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk v triede 16 a 41.

Poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy a poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií v triede 35 zverejneného označenia sú podľa namietateľa podobné reklamným službám starších ochranných známk a prihlásené služby v triede 41 sú podobné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršie ochranné

známky, resp. spadajú pod niektorý zo širších pojmov uvedených v zozname tovarov a služieb ochranných známk namietateľa, resp. používaných v súvislosti s nezapísanými označeniami namietateľa.

Namietateľ ďalej porovnával zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami a nezapísanými označeniami, pričom po opísaní v nich obsiahnutých prvkov k vizuálnemu porovnaniu uviedol, že v dominantnom prvku zverejneného označenia „Magické kocky“ je plne obsiahnuté druhé slovo prvej staršej ochrannej známky a prvé slovo druhej staršej ochrannej známky a vo zverejnenom označení rovnako ako v nezapísaných označeniach je najvýraznejším prvkom, ktorý zaujme pozornosť spotrebiteľa aj vzhľadom na to, že pri obrazových označeniach pozostávajúcich zo slovného aj obrazového prvku platí všeobecná zásada, že spotrebiteľ viac vníma slovný prvok ako obrazový prvok. Namietateľ dodal, že v prípade zverejneného označenia ide navyše o jednoduché grafické prevedenie, čo spôsobuje takmer výlučné vnímanie slovného prvku verejnosťou. Podľa namietateľa sú preto porovnávané označenia podobné vo vysokej miere.

Pri fonetickom porovnaní namietateľ skonštatoval vysokú podobnosť porovnávaných označení vzhľadom na ich reprodukciu len prostredníctvom slovných prvkov, a to ako „magické kocky“ v prípade zverejneného označenia a „bláznivé kocky“, resp. „magická perla“ v prípade nezapísaných označení a starších ochranných známk, kedy zaznejú zhodne slová „magická/magické“ a „kocky“. Podľa namietateľa, spotrebiteľia ďalšie slovné prvky nevyslovia a nie je pravdepodobné, že budú slovné opisovať obrazové prvky.

Pri sémantickom porovnaní namietateľ uviedol, že spotrebiteľia budú slovo „magický“ v dominantných slovných prvkoch „Magické kocky“, „Bláznivé kocky“ a „Magická perla“ vnímať ako súvisiace s mágiou a tajomnosťou a slovo „kocka“ ako hracia pomôcka, teda ide o prvky s rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že medzi porovnávanými označeniami existuje podstatná významová súvislosť, a to na základe zhodne obsiahnutého slovného prvku „magická/é“ a „kocky“ s normálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a tiež ďalších prvkov, hoci bez rozlišovacej spôsobilosti, ale s rovnakým významom, a sú preto podobné vo vysokej miere.

Pri celkovom zhodnotení namietateľ uviedol, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, široká verejnosť, ktorá venuje ich výberu a kúpe nižší až priemerný stupeň pozornosti. Namietateľ ďalej konštatoval, že spoločné dominantné slovné prvky „magická/magický“ a „kocky“ a podobná grafická úprava sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa podobný celkový dojem, a preto na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje nebezpečenstvo zámieny medzi zverejneným označením a nezapísanými označeniami namietateľa a staršími ochrannými známkami, vrátane ich prípadnej vzájomnej asociácie.

Vzhľadom na uvedené sú podľa namietateľa splnené všetky podmienky na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm.

a) a f) zákona o ochranných známkach, a preto navrhol, aby prihláška obrazového zverejneného označenia „Magické kocky“, POZ 1091-2021, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu zo 4.10.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 2.2.2022 nesúhlasil so závermi konštatovanými namietateľom vzhľadom na to, že medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami a nezapísanými označeniami neexistuje zhoda a ani podobnosť, a preto nemôže dôjsť k vzniku nebezpečenstva pravdepodobnosti zámieny medzi nimi, čo ďalej odôvodňoval, pričom sa odvolal na množstvo rozsudkov EUIPO.

Prihlasovateľ zároveň zdôraznil, že zverejnené označenie je súčasťou známkového radu „Magické kocky“ tvorený platnými obrazovými ochrannými známkami, a to OZ 248117 a OZ 248005.

K vizuálnemu porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia sú farebne výrazne odlišné, pričom zdôraznil, že zverejnené označenie je v porovnaní s čisto slovnými ochrannými známkami namietateľa ako aj staršími nezapísanými označeniami výrazne graficky odlišné, pretože v nezapísaných označeniach je slovné spojenie „Bláznivé kocky“ súčasťou väčšieho celku, kde v oboch prípadoch dominuje samotné obchodné meno namietateľa a v prípade zverejneného označenia ide o grafické stvárnenie loga, kde nad slovom „KOCKY“ je slovo „Magické“, pričom obe slová smerujú šikmo hore. Prihlasovateľ dodal, že obe slová sú vyobrazené tak, že pripomínajú svietiaci banner. Porovnanie sporných označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že tieto nie sú pri zrkovom vneme podobné, a preto nevzniká ani pravdepodobnosť ich zámieny.

Pri fonetickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že jednotlivé označenia sú výrazne odlišné, pretože zverejnené označenie bude spotrebiteľmi reprodukované ako „magické kocky“, zatiaľ čo označenia namietateľa ako „bláznivé kocky“, „magická perla či „tipos bláznivé kocky“, teda jednoznačne bude odlišný úvod a spotrebiteľ nebude klásť dôraz na rovnaké slovné prvky aj vzhľadom na to, že v prípade nezapísaných označení na začiatku zaznie navyše obchodné meno.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ zdôraznil, že žiaden subjekt nie je oprávnený si uzurpovať používanie slov, ktoré tvoria ochranné známky namietajúceho, keďže ide v každom prípade o slová, ktorú sú bežnému spotrebiteľovi známe a ako také nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že zverejnené označenie je od starších ochranných známok a nezapísaných označení do takej miery odlišné aj z významového hľadiska, že priemerný spotrebiteľ si ich nebude asociovať a nebude tovary a služby označené zverejneným označením považovať za tovary a služby spojené s namietateľom, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom rozsahu.

Na základe žiadosti namietateľa doručenej úradu 14.9.2021 bolo vyjadrenie prihlasovateľa odoslané namietateľovi listom úradu z 18.3.2022.

Namietateľ podaním z 31.5.2022 predložil úradu stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že trvá na jeho argumentoch týkajúcich sa porovnania sporných označení a sporných tovarov a služieb a zároveň vyjadril nesúhlas s existenciou známkového radu prihlasovateľa. Namietateľ následne po porovnaní sporných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska skonštatoval vysokú mieru ich podobnosti, na základe čoho dospel k záveru, že sporné označenia môžu byť pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť zameniteľné. Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že trvá na tom, aby úrad prihlášku obrazového zverejneného označenia „Magické KOCKY“, POZ 1091-2021, zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Z odôvodnenia námietok vyplýva, že namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a písm. f) citovaného zákona.

V zmysle § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach musia byť námietky odôvodnené a doložené dôkazmi a na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí trojmesačnej lehoty sa neprihliada.

Vzhľadom na to, že trojmesačná lehota na podanie námietok proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 1091-2021 uplynula 9.9.2021, stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa predložené podaním namietateľa doručeným úradu 31.5.2022 úrad považuje za neprípustné, a preto pri posudzovaní uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) a písm. f) zákona o ochranných známkach bude vychádzať výlučne z odôvodnenia námietok a z dôkazov, ktoré boli predložené úradu v zákonom určenej lehote, teda do 9.9.2021.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 obrazovej ochrannej známky „Magické KOCKY“, číslo spisu POZ 1091-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.4.2021 prihlasovateľom N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava-Staré Mesto a zverejnená vo Vestníku úradu 9.6.2021 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38 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 „BLÁZNIVÉ KOCKY“ č. 230309 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 (prvá staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky „Magická perla“ č. 254248 s právom prednosti od 11.9.2020, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka).

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

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou značkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou značkou 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 značkou.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie nie je zhodné so žiadnou zo starších ochranných značiek namietateľa („BLÁZNIVÉ KOCKY“, „Magická perla“), úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných značkách.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre 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; prístroje na prenos 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; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“;

v triede 16 – „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; 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); kolký (hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; 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; 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; reklamné plagátovanie; 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; online 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimedialných informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie;

v triede 38 – „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; 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 (herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 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 večierok; 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; prekladateľské služby; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre 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, plagáty, kalendáre, prospekty, fotografie, pohľadnice, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier; lósy; tikety“;

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, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“;

v triede 41 – „zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie;

organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“;*

v triede 28 – „*karty na bingo; hracie karty; zberateľské karty na hranie; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhadením mince; hracie videoautomaty; hry; figúrky (hračky)“;*

v triede 35 – „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; propagovanie športových súťaží a podujatí; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; vyhľadávanie sponzorov“;*

v triede 41 – „*zábava; online hazardné hry (herne); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); športové aktivity; poskytovanie športových informácií; poskytovanie športovísk; služby rezervácie a objednávanie lístkov na športové podujatia“.*

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

Prihlásené tovary „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“* zverejneného označenia sú zhodne uvedené aj v zozname tovarov a služieb zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 9. Predmetné tovary sú podobné v nízkej miere so službami „*organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie“* zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože ich výrobca a príslušná skupina verejnosti sa zvyčajne zhodujú a okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia „*magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné)“* prihlásené v triede 9 sú podobné so službami „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“* zapísanými v triede 41 pre druhú staršiu ochrannú známku a so službami „*prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu“* zapísanými v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia „*prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; prístroje na prenos údajov; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie*

zariadenia; mikroprocesory“ prihlásené v triede 9 rovnako ako prihlásené tovary „*mobilné telefóny*“ zahŕňajúce aj smartfóny, predstavujú doplnkové tovary k tovarom „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ zapísaným pre druhú staršiu ochrannú známku. Navyše predmetné tovary sa zhodujú v distribučných kanáloch, koncovom užívateľovi a môžu byť poskytované rovnakým výrobcom. Ide teda o tovary podobné.

Ďalšie tovary prihlásené v triede 9 „*počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové klávesnice; modemy*“ sú podobné s tovarmi „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku, pretože ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia v triede 9 „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný)*“ zahŕňajú aj špecifický softvér na lotériové hry, teda ide o tovary zhodné s tovarmi „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku.

Čo sa týka porovnania prihlásených tovarov „*prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; prístroje na prenos údajov; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; mikroprocesory; mobilné telefóny; počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové klávesnice; modemy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný)*“ s tovarmi a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, tieto nemožno považovať za podobné ani priamo súvisiace, vzhľadom na to, že majú úplne odlišnú povahu, slúžia na odlišný účel a nie je možné medzi nimi nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov. Predmetné tovary a služby nie sú navzájom komplementárne, ani si nekonkurujú.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia „*elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; elektronické obvody na prenos programových údajov; digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny*“ prihlásených v triede 9 a tovarov „*kancelárske potreby okrem nábytku*“ v triede 16, tieto nie sú podobné s tovarmi ani službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, pretože účel je odlišný a spotrebiteľská verejnosť ich nebude hľadať na rovnakých distribučných miestach, pričom aj ich pôvod je zvyčajne odlišný, zároveň nemajú konkurenčný charakter, navzájom sa nedopĺňajú.

Tovary zverejneného označenia „*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky*“ prihlásené v triede 16 zahŕňajú tovary „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, periodické a neperiodické publikácie, tlačoviny, reklamné tlačoviny, brožúry, letáky, plagáty, kalendáre, prospekty, fotografie, pohľadnice, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier*“ zapísané v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku, teda ide o tovary zhodné.

Tovary zverejneného označenia „*tlačoviny*“ sú podobné s tovarmi „*stieracie žreby na lotériové hry*“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 28, keďže ich možno považovať za druh polygrafických výrobkov, a tak všeobecný pojem „*tlačoviny*“ zahŕňa aj tovary „*stieracie žreby na lotériové hry*“.

Ostatné tovary prihlásené v triede 16 „*tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky*“ síce tiež predstavujú polygrafické výrobky, avšak ich účel, spôsob použitia a distribučné kanály sú úplne odlišné, ako pri tovaroch „*stieracie žreby na lotériové hry*“ zapísaných v triede 28 pre druhú staršiu ochrannú známku a tovary „*papier; kartón; lepenka*“ predstavujú polotovary určené na ďalšie spracovanie na rozdiel od stieracích žrebov, ktoré sú hotovými výrobkami, a preto ich je nutné považovať v danom kontexte za odlišné.

Predmetné tovary nie sú podobné ani so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 (reklamné služby, služby obchodného manažmentu) a v triede 41 (organizovanie športových a zábavných súťaží a vzdelávacích podujatí a organizovanie lotérií), keďže sa svojou povahou líšia od prihlásených tovarov v triede 16, pričom tlačoviny slúžia len ako prostriedok, ktorý možno použiť na šírenie reklamy. Uvedené tovary a služby však nie sú komplementárne ani si nekonkurujú a nie je možné medzi nimi nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno ďalej konštatovať, že tovary „*karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry)*“ sú zhodne uvedené v zozname prihlásených tovarov v triede 28 a v zozname tovarov zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, teda ide o tovary zhodné.

Pre nasledujúce prihlásené tovary v triede 28 a tovary zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 28 je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej a širšej kategórii tovarov, resp. vice versa alebo ide o ich synonymické pomenovanie:

- prihlásené tovary „*dáma (hra); domino (hra); hracie kocky; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra); prístroje na elektronické hry*“ a zapísané tovary „*hry*“,

- prihlásené tovary „*výherné hracie automaty*“ a zapísané tovary „*hracie automaty uvádzané do činnosti vhođením mince*“,

- prihlásené tovary „*hracie žreby a tikety*“ a zapísané tovary „*stieracie žreby na lotériové hry; hracie žetóny*“.

Prihlásené tovary v triede 28 „*karty na bingo; hracie karty; stieracie žreby (na lotériové hry); hracie žreby a tikety*“ sú podobné s tovarmi „*tlačoviny v oblasti lotérií a stávkových hier; lósy; tikety*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 16, keďže ich možno považovať za druh polygrafických výrobkov.

Uvedené ale neplatí pre prihlásené tovary „*dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)*“, ktoré nie sú podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 16, ako ani so službami zapísanými v triede 35 a 41 vzhľadom na ich odlišnú povahu a účel, keďže ide buď o služby reklamného charakteru alebo o služby v oblasti lotérií a stávkových hier, ktoré sú svojím zameraním určené dospelaj populácii na rozdiel od prihlásených tovarov určených na hranie najmä pre deti a mládež.

Prihlásené tovary v triede 28 „*hracie žetóny; hracie kocky; žetóny na hazardné hry; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry*“ sú potrebné pre poskytovanie služieb „*organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze*“ zapísaných v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku. Možno teda konštatovať, že sú navzájom komplementárne, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a slúžia na rovnaký účel, a to poskytnúť zábavu spojenú s peňažnou výhrou. Navyše aj poskytovateľ týchto tovarov a služieb bude rovnaký. Na základe uvedeného možno hovoriť o ich podobnosti, aj keď len v nízkej miere.

Z rovnakých dôvodov je nutné konštatovať aj podobnosť tovarov zverejneného označenia „*biliardové stoly; ruletové kolesá*“ v triede 28 so službami „*organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze*“ zapísanými v triede 41 pre prvú staršiu ochrannú známku a so službami „*organizovanie hier o peniaze*“ zapísanými v triede 41 pre druhú staršiu ochrannú známku.

Služby zverejneného označenia „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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; online 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 reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov*“ prihlásené v triede 35 zahŕňajú služby „*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, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier*“ zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, teda ide o služby zhodné.

Predmetné prihlásené služby sú zhodne uvedené v zozname služieb v triede 35 druhej staršej ochrannej známky „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia*

reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí“ alebo spadajú do všeobecne definovanej kategórie služieb „reklama“, preto ide o služby zhodné.

Prihlásené služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); poskytovanie informácií obchodného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného charakteru; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 môžu obdobne ako reklamné služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 35 slúžiť na rovnaký účel a ich výrobca a príslušná skupina verejnosti sa zvyčajne zhodujú, preto možno hovoriť o ich podobnosti, aj keď len v nízkej miere.

Prihlásené služby „vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou (public relations)“ v triede 35 sú zhodne uvedené v zozname služieb zapísaných v triede 35 pre druhú staršiu ochrannú známku a prihlásené služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; poskytovanie informácií obchodného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného charakteru“ sú podobné v nízkej miere s reklamnými službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku z vyššie uvedených dôvodov.

Ostatné prihlásené služby v triede 35 „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie“ predstavujú služby obchodného manažmentu a obchodnej administratívy, ktoré sú svojou povahou, účelom a spôsobom použitia jasne odlišné od reklamných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo na zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním pre iných, a teda nie sú podobné so službami ani s tovarmi zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku. Okrem toho nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú.

Služby zverejneného označenia prihlásené v triede 38 „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ predstavujú služby umožňujúce vzájomnú komunikáciu aspoň dvoch strán, vysielanie a prenos dát. Predmetné služby nemožno považovať za podobné ani priamo súvisiace s tovarmi a službami namietateľa zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že majú úplne odlišnú povahu, slúžia na odlišný účel a nie je možné medzi nimi nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov. Predmetné tovary a služby nie sú navzájom komplementárne, ani si nekonkurujú.

Služby zverejneného označenia „zábava; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu“ prihlásené v triede 41 sú zhodne, resp. v podobe synonymického pomenovania obsiahnuté aj v zozname služieb zapísaných pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ide teda o služby zhodné.

Služby zverejneného označenia „tvorba televíznych programov“ v triede 41 sú zhodne uvedené v zozname služieb prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede.

Všetky uvedené prihlásené služby sú zhodne, resp. v podobe synonymického pomenovania obsiahnuté aj v zozname služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku okrem služieb „zábava“, ktoré však zahŕňajú aj konkrétny typ zábavy, a to „zábava v oblasti lotérií a stávkových hier“, teda aj tu je možné konštatovať zhodnosť sporných služieb.

Služby zverejneného označenia „*poskytovanie športovísk; organizovanie vedomostných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); tvorba rozhlasových programov*“ sú zhodne uvedené aj v zozname služieb druhej staršej ochrannej známky v triede 41.

Služby zverejneného označenia „*vydávanie textov (okrem reklamných)*“ sú podobné s tovarmi „*tlačoviny*“ zapísanými v triede 16 pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže pochádzajú od rovnakých, resp. úzko prepojených výrobcov alebo poskytovateľov, navzájom sa dopĺňajú a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti.

Pre nasledujúce prihlásené služby v triede 41 a služby zapísané v triede 41 je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnejšej a širšej kategórii tovarov, resp. vice versa alebo o prelínajúce sa služby alebo ide o ich synonymické pomenovanie:

- prihlásené služby „*zábavné parky; hazardné hry (herne); tvorba zábavných programov; televízna zábava; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov*“ a služby „*zábava v oblasti lotérií a stávkových hier*“ prvej staršej ochrannej známky a služby „*zábava; tvorba televíznych programov*“ druhej staršej ochrannej známky,

- prihlásené služby „*organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží*“ a služby „*organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier*“ prvej staršej ochrannej známky a služby „*organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží*“ druhej staršej ochrannej známky,

- prihlásené služby „*vzdelávanie; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; 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; informácie o možnostiach rekreácie, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotografické reportáže*“ a služby „*zábava; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí*“ druhej staršej ochrannej známky,

- prihlásené služby „*tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; produkcia filmov (nie reklamných); reportérske služby*“ a služby „*tvorba televíznych programov; zábava*“ druhej staršej ochrannej,

- prihlásené služby „*on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí)*“ a služby „*organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu*“ prvej staršej ochrannej známky a služby „*online hazardné hry (herne)*“ druhej staršej ochrannej známky,

- prihlásené služby „*on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; vydávanie kníh*“ a služby „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem reklamných)*“ druhej staršej ochrannej známky,

- prihlásené služby „požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania)“ a služby „online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ druhej staršej ochrannej známky,

- prihlásené služby „rozhlasová zábava“ a služby „zábava; tvorba rozhlasových programov“ druhej staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „nahrávanie videofilmov; filmové štúdiá; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások“ v triede 41 sú podobné so službami „zábava“ zapísanými v rovnakej triede pre druhú staršiu ochrannú známku, pretože slúžia na rovnaký účel a ich výrobca a príslušná skupina verejnosti sa zvyčajne zhodujú.

Prihlásené služby „prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov“ v triede 41 súvisia s poskytnutím vybavenia, ktoré je potrebné pri službách poskytujúcich zábavu, ako je organizovanie napr. živých vystúpení, zábavných súťaží. Predmetné služby sa zameriavajú na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť ako služby „zábava“ druhej staršej ochrannej známky a ako služby „zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“ prvej staršej ochrannej známky. Sporné služby sú navzájom doplnkové a môžu pochádzať od rovnakých poskytovateľov, teda ide o služby podobné.

Prihlásené služby „fotografické reportáže“ v triede 41 súvisia s tovarmi „fotografie“ zapísanými v triede 16 pre prvú staršiu ochrannú známku a navzájom sa dopĺňajú, keďže fotografie sú nevyhnutné pre fotografické reportáže, a preto ich môžeme hodnotiť ako podobné.

Prihlásené služby „prekladateľské služby“ nemožno považovať za podobné ani priamo súvisiace s tovarmi a službami namietateľa zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku vzhľadom na to, že majú úplne odlišnú povahu, slúžia na odlišný účel a nie je možné medzi nimi nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov. Predmetné tovary a služby nie sú navzájom komplementárne, ani si nekonkurujú.

A napokon prihlásené služby „rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ sú podobné so službami „zábava“ druhej staršej ochrannej známky a službami „zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“ prvej staršej ochrannej známky pretože ich príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú.

Služby zverejneného označenia „poskytovanie športovísk; organizovanie vedomostných súťaží; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); tvorba rozhlasových programov; vzdelávanie; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; 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; informácie o možnostiach rekreácie, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; produkcia filmov (nie reklamných); reportérske služby; on-line vydávanie elektronických kníh, novin a časopisov; vydávanie kníh; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); nahrávanie videofilmov; nahrávanie videopások; filmové štúdiá; nahrávacie štúdiá (služby); rozhlasová zábava“ v triede 41 sa týkajú organizovania rôznych vzdelávacích, kultúrnych či športových činností, vydavateľskej činnosti, a svojou povahou, zameraním a účelom predstavujú odlišné služby, ako sú pre prvú staršiu ochrannú známku zapísané tovary v triede 16, zapísané služby v triede 35 a zapísané služby „zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov,

organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“ v triede 41.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1091-2021)



Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 230309)

BLÁZNIVÉ KOCKY

Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 254248)

Magická perla

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.

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 obrazovým označením, ktoré je tvorené slovnými prvkami „Magické KOCKY“ napísanými v dvoch riadkoch pod sebou šikmo hore štylizovaným typom písma, pričom slovný prvok „Magické“ je napísaný bielym písmom s fialovým tieňovaním a čiernou kontúrou a slovný prvok „KOCKY“ je napísaný bielym písmom so zeleným tieňovaním a čiernou kontúrou.

Staršie ochranné známky sú slovné, pričom prvá staršia ochranná známka pozostáva zo slovných prvkov „BLÁZNIVÉ KOCKY“ a druhá staršia ochranná známka zo slovných prvkov „Magická perla“. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v prípade čisto slovných označení je predmetom ochrany slovo ako také, nie jeho grafická úprava, a preto je irelevantné, či je slovný prvok znázornený veľkými tlačenými písmenami alebo sú použité malé tlačené písmená (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-254/06 z 22. mája 2008, bod 43).

Pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z **vizuálneho hľadiska** je možné konštatovať, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „KOCKY“. Zverejnené označenie a rovnako aj prvá staršia ochranná známka obsahuje pred zhodným slovným prvkom „KOCKY“ prídavné meno, ktoré dopĺňa podstatné meno - slovný prvok „KOCKY“, a to v prípade zverejneného označenia slovný prvok „Magické“ a v prípade v prvej staršej ochrannej známky „Bláznivé“. Zároveň je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí. Možno

predpokladať, že spotrebiteľ si zapamätá najmä zhodný slovný prvok „KOCKY“ v porovnávaných označeniach a neutkvie mu v pamäti, či išlo o magické alebo bláznivé kocky. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska je možné konštatovať, že porovnávané označenia obsahujú takmer zhodný slovný prvok s odlišnou koncovou samohláskou, ktorým je prídavné meno „Magické“ vs. „Magická“. Hoci je tento slovný prvok prvým v poradí, je nutné zdôrazniť, že je súčasťou slovného spojenia, a to „Magická perla“ v druhej staršej ochrannej známke a slovného spojenia „Magické KOCKY“ vo zverejnenom označení, teda za ním nasledujúce podstatné mená sú úplne odlišné, nezhodujúce sa ani v jednej hláske. Preto aj v tomto prípade možno konštatovať čiastočnú mieru vizuálnej podobnosti z dôvodu prítomnosti uvedených prídavných mien.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie interpretované ako „magické kocky“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „bláznivé kocky“ a druhá staršia ochranná známka ako „magická perla“. Pri zvukovom vneme vyvolanom zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou zaznie zhodné slovo „kocky“ a v prípade druhej staršej ochrannej známky takmer v celej dĺžke zhodné slovo „magické“ / „magická“, a preto možno konštatovať určitú mieru fonetickej podobnosti zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, keďže priemerný spotrebiteľ pri reprodukcii hodnotených označení postrehne nielen zhodne znejúce slovné prvky, ale aj zvukovo odlišné slovné prvky.

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. V predmetnom prípade slovný prvok „kocky“, ako samostatné slovo, môže byť v prvej staršej ochrannej známke a vo zverejnenom označení spotrebiteľmi vnímané buď ako geometrické teleso ohraničené šiestimi štvorcami alebo ako hracia pomôcka v tvare kocky s očíslovanými stenami alebo aj ako súčasť stavebnice, teda ako detská hračka na skladanie. Slovné spojenie „bláznivé kocky“ prvej staršej ochrannej známky môže spotrebiteľ vnímať expresívne vo význame majúce veľkú intenzitu alebo výrazné kocky, zábavné kocky, ktoré pre mimoriadne vonkajšie vlastnosti nemožno prehliadnuť, nevšimnúť si. Slovo kocky vo zverejnenom označení v spojení s prídavným menom „magické“ bude spotrebiteľ asociovať s niečím čarovným alebo magickým, plným očakávaní. Vzhľadom na uvedené, celkovo možno hovoriť o čiastočnej sémantickej podobnosti zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou vzhľadom na prítomný slovný prvok „kocky“.

Druhá staršia ochranná známka sa so zverejneným označením zhoduje v prídavnom mene „magická“ / „magické“, ktoré bude vnímané ako niečo čarovné. Slovo perla druhej staršej ochrannej známky bude vnímané ako guľkovité teliesko vznikajúce v mušli lastúrnikov, ktoré sa používa na výrobu šperkov. Slovo kocka vo zverejnenom označení bude spotrebiteľmi vnímané ako bolo vyššie uvedené. Vzhľadom na uvedené priemerný spotrebiteľ bude porovnávané označenia ako celky vnímať ako sémanticky odlišné, a to predovšetkým na základe odlišnosti slovných prvkov „KOCKY“ vs. „perla“. Spoločný prvok označení „Magické“ / „Magická“ nedokáže v tomto prípade spôsobiť sémantickú podobnosť porovnávaných označení ako celkov, pretože tento prvok v pozícii prídavného mena len dopĺňa sémantický obsah označení daný druhým slovným prvkom, predstavujúcim predmet, o údaj o jeho vlastnostiach, a preto ho nemožno považovať za rozhodujúci z hľadiska celkového významu označení. Zverejnené označenie a druhá staršia ochranná známka sú sémanticky odlišné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 v triede 9, 16 a 28 a služieb v triede 35 a 41 jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vyžadujú rôzny stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, a to od nízkeho až po vyšší stupeň, vzhľadom na rôzny účel a povahu tovarov a služieb, ako aj rôznu výšku investovaných prostriedkov.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať z porovnania označení ako celkov. Ako vyplýva z hodnotenia jednotlivých hľadísk, bola konštatovaná čiastočná podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska založená na skutočnosti, že, ako vo zverejnenom označení, tak aj prvej staršej ochrannej známke je na rovnakej pozícii umiestnený zhodný slovný prvok „KOCKY“. Slovné prvky „Magické/BLÁZNIVÉ“ poukazujú len na ich vlastnosti v prenesenom význame. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení v prvku, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľovi utkvie v pamäti, je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou časti tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Zároveň je nutné dodať, že ani štylizovaný typ písma a farebné vyhotovenie slovných prvkov zverejneného označenia nebude mať taký vplyv, aby zabezpečili jeho odlišenie od prvej staršej ochrannej známky, pretože ide o prvky, ktoré slúžia len na zvýraznenie samotných slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené, aj pri vyššej miere pozornosti spotrebiteľa vo vzťahu k tovarom v triede 9, 16 a 28 a službám v triede 35, a 41, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, nemožno vylúčiť to, že spotrebiteľia sa budú domnievať, že zverejneným označením označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako tovary a služby namietateľa. Uvedené vedie k záveru, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou. Slovný prvok „KOCKA“ možno považovať za prvok, na základe ktorého môže dochádzať k asociácii, resp. k vytvoreniu mylnej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou a spotrebiteľ tak môže byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi a službami.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre tovary „*magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9, tovary „*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky*“ v triede 16, tovary „*biliardové stoly; karty na bingo; hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety*“ v triede 28 a pre služby „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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; online 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a služby „*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 (herne); tvorba televíznych**

programov; tvorba zábavných programov; televízna zábava; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov (okrem reklamných); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pre ostatné prihlásené tovary a služby v triede 9, 16, 28, 35, 38 a 41, ktoré boli vyhodnotené ako nepodobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona.

Pri uplatnení rovnakého prístupu k posúdeniu pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, teda z preskúmania podobnosti sporných označení na základe spojenia slovných prvkov, z ktorých jeden je nositeľom významu (podstatné meno) a druhý len informuje o jeho vlastnostiach (prídavné meno), je potrebné vychádzať z toho, že na základe úplne odlišných slovných prvkov „KOCKY“ vs. „perla“ bola konštatované, že sporné označenia nie sú podobné zo sémantického hľadiska. Čiastočná miera podobnosti zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho a fonetického hľadiska bola konštatovaná na základe prítomnosti prídavného mena „Magické“ / „Magická“ v sporných označeniach, tieto však len podporujú význam slovného prvku „KOCKY“ vo zverejnenom označení a slovného prvku „perla“ v druhej staršej ochrannej známke. Vzhľadom na to, že odlišné slovné prvky „KOCKY“ / „perla“ sú v rámci hodnotených označení neprehliadnuteľné, dobre viditeľné a čitateľné, a to aj napriek ich umiestneniu na druhej pozícii v rámci slovného spojenia, je možné ich z hľadiska celkového vnemu posudzovaných označení považovať za rozhodujúce. S ohľadom na uvedené je nutné v prípade celkového posúdenia druhej staršej ochrannej známky a zverejneného označenia dospieť k záveru, že relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude považovať tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného.

Pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky a rovnako tak aj pravdepodobnosť asociácie vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov možno teda aj napriek konštatovanej zhode a podobnosti časti prihlasovaných tovarov a služieb v triede 9, 28, 35 a 41 s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky vylúčiť a uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

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

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Namietateľ odôvodnil uplatnenie uvedeného námietkového dôvodu tým, že na území Slovenskej republiky sa stal užívateľom nezapísaných označení, žrebov okamžitých lotérií, ktoré si mohli spotrebiteľia zakúpiť v korejkoľvek zo siete tritisíc zberných namietateľa, prostredníctvom terminálovej siete, u pouličného predajcu, na pobočkách Slovenskej pošty, na čerpacích staniciach či v predajniach s tlačou. Ide o nasledujúce nezapísané označenia:

„Bláznivé kocky #1111“



(ďalej aj prvé nezapísané označenie),

„Bláznivé kocky #1822“



(ďalej aj druhé nezapísané označenie).

Namietateľ ďalej uviedol, že jeho spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou založenou so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vyše 25 rokov úspešne podniká v oblasti lotériových a hazardných hier v Slovenskej republike a prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Namietateľ dodal, že súčasťou nezapísaných označení je aj odkaz na spoločnosť namietateľa, čo svedčí o spojitosti s namietateľom.

Namietateľ argumentoval, že tovary a služby označené nezapísanými označeniami boli ponúkané, distribuované a odoberané spotrebiteľskou verejnosťou v dostatočnom rozsahu a intenzite, a teda sa dostali do povedomia relevantných spotrebiteľov, stali sa pre namietateľa typickými, čím mu, ako uviedol, vzniklo právo k nezapísaným označeniam na území Slovenskej republiky minimálne vo vzťahu k tovarom „stieracie žreby, hracie žreby“ a k službám „organizovanie a vedenie lotérií, organizovanie lotérií prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; hazardné hry“.

Namietateľ sa venoval porovnaniu zverejneného označenia s nezapísanými označeniami a konštatoval, že sú podobné vo vysokej miere. K porovnaniu dotknutých tovarov a služieb uviedol, že sú zhodné a podobné. Z uvedených skutočností vyvodil záver, že zverejnené označenie nemôže plniť svoju základnú funkciu, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych výrobcov a zároveň konštatoval naplnenie všetkých zákonných podmienok uplatneného ustanovenia.

V súvislosti s tvrdeniami namietateľa je potrebné uviesť, že ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé a neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu, a to v spojitosti s dĺžkou používania, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov a pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie dostatočnej kvality a intenzity, a to pomocou relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 16.4.2021, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia, ako bolo uvedené v dostatočnej kvantite a kvalite, pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok z Obchodného registra SR z 25.8.2021 spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. s dátumom zápisu 28.1.1993 (zmena obchodného mena z TIPOS a. s. na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 30.6.2005) pre predmet činnosti okrem iného prevádzkovanie lotériových hier, prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu, vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier;
- výtlačok z internetovej stránky Ministerstva financií SR z 22.2.2021 s údajmi spoločnosti namietateľa, kde z časti „Pôsobnosť“ vyplýva, že spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bola so 100 % majetkovou účasťou štátu založená na dobu neurčitú MF SR ako spoluzakladateľom zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Voči spoločnosti MF SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv. Zo zakladateľskej zmluvy vyplývajú kompetencie súvisiace s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier;
- výtlačky z domovskej stránky namietateľa z 25.8.2021 s ponukou stieracích žrebov, a to:
 - „Bláznivé kocky #1111“, ktorého vyobrazenie sa zhoduje s prvým nezapísaným označením, a ktorý bol v predaji od 1.9.2011 do 31.8.2012. Na stránke je uvedený aj herný plán s platnosťou udelenej licencie do 28.1.2013 (článok 1 § 1 bod 5), pričom v článku 2 sú uvedené údaje o počte vydaných žrebov 2 000 000 ks v nominálnej cene jedného žrebu 2 eurá, z ktorých je 551 108 ks výherných žrebov,
 - „Bláznivé kocky #1822“, pričom vyobrazenie druhého nezapísaného označenia na stránke chýba, a ktorý bol v predaji od 29.10.2018 do 29.10.2019. Na stránke je uvedený aj herný plán s platnosťou udelenej licencie do 27.3.2020 (článok 1 § 1 bod 5), pričom v článku 2 sú uvedené údaje o počte vydaných žrebov 1 500 000 ks v nominálnej cene jedného žrebu 2 eurá, z ktorých je 381 537 ks výherných žrebov;

- časť výročnej správy spoločnosti TIPOS za rok 2011, kde je na str. 2 tabuľka s prehľadom okamžitých lotérií, ktorých predaj sa realizoval v roku 2011, a kde je medzi novými emisiami pod číslom hry 1111 uvedený názov lotérie „Bláznivé kocky“. Na str. 3 je tabuľka s výsledkami hospodárenia za roky 2008 až 2011 s údajmi o tržbách z hazardných hier (napr. v roku 2011 tržby predstavovali 314 115 914 €) alebo odvodoch z hier (napr. v roku 2011 to bolo 30 580 533 €). Na str. 37 sú uvedené detaily lotérie „Bláznivé kocky #1111“ spolu s vyobrazením prvého nezapísaného označenia a vyčíslenými vkladmi 1 349 700 € a podielom na vkladoch okamžitých lotérií 4,27 %;

- časť obchodnej správy spoločnosti namietateľa (prítomné logo TIPOS) s tabuľkou s prehľadom okamžitých lotérií, ktorých predaj sa realizoval v roku 2012, a kde je medzi starými emisiami pod číslom hry 1111 uvedený názov lotérie „Bláznivé kocky“. Na ďalšej strane je tabuľka s údajmi o vyplatených výhrach v roku 2010 (212 724 953 €), 2011 (222 558 503 €) a 2012 (267 444 915 €); s údajmi o odvodoch z hier za roky 2010 až 2012 (212 724 953 €, 30 580 533 €, 32 068 211 €), o výsledkoch hospodárenia po zdanení (rok 2010 – 12 080 674 €, rok 2011 – 33 332 816 € a rok 2012 – 10 585 942 €) a údaje o počte aktívnych zberní v rokoch 2010 až 2012 (2375, 2464 a 2439) a počte aktívnych terminálov v rokoch 2010 až 2012 (2423, 2464 a 2479);

- dokument spoločnosti namietateľa z 22.1.2020 označený názvom „Záverečná bilancia okamžitej lotérie Bláznivé kocky #1822 ku dňu 22.1.2020, kde je vyobrazenie lotérie zhodujúce sa s druhým nezapísaným označením. V tabuľke „EMISIA“ sú údaje o predmetnej lotérii zhodujúce sa s herným plánom, v tabuľke „PREDAJ“ je vyčíslený čistý predaj spolu za 2 429 826 €, pričom boli vyplatené výhry spolu v hodnote 1 440 034 € (tabuľka „VÝHRY“);

- časť výročnej správy spoločnosti namietateľa (prítomné logo TIPOS) za rok 2019, kde sú zhrnuté informácie súvisiace s obchodnými aktivitami spoločnosti namietateľa a jeho terminálovým pokrytím na území Slovenska. Na str. 15 sú vyčíslené tržby on-line zberní a komisionálneho predaja v celkovej hodnote 266 408 161 eur, na str. 16 je uvedené, že jednou z hlavných činností Oddelenia kľúčových mandatórov a regionálnych stredísk sú návštevy na predajných miestach mandatórov, ktorých bolo v roku 2019 zrealizovaných viac ako 15 000, pričom boli realizované školenia na rozvoj obchodných zručností. Pre rok 2020 boli stanovené plány na dosiahnutie pokrytia územia Slovenska s viac ako 3150 terminálmi. V tabuľke na str. 16 je graficky vyjadrené pokrytie terminálov a priemerné tržby jedného terminálu za týždeň nasledovne: 2 720 terminálov a tržbou 1397,23 eur za rok 2015, 2 510 terminálov a tržbou 1446,87 eur za rok 2016, 2 506 terminálov a tržbou 1686,26 eur za rok 2017, 2 837 terminálov a tržbou 1784,12 eur za rok 2018 a prognóza na rok 2019 predstavovala 3 000 terminálov a tržbu terminálu 1801,00 eur za týždeň;

- časť výročnej správy spoločnosti namietateľa (prítomné logo TIPOS) za rok 2018, kde sú zhrnuté informácie súvisiace s obchodnými aktivitami spoločnosti namietateľa a terminálovým pokrytím na území Slovenska. Na str. 14 je uvedené, že úzkou spoluprácou s najsilnejším obchodným partnerom, Slovenskou poštou, a. s., sa dosiahlo zvýšenie pokrytia pôšt terminálmi TIPOS z 547 v roku 2017 na 787 v roku 2018;

- výtlačok z internetovej stránky <https://www.facebook.com/tiposSK/posts/2182340375110413?comment> z 25.8.2021, kde je viditeľný príspevok majiteľa profilu „TIPOS“ (prítomné logo spoločnosti namietateľa) zo 7.11.2018 s informáciou o predaji novej emisie žrebov Bláznivé kocky s vyobrazením druhého nezapísaného označenia, pričom 293 ľudí označilo, že sa im príspevok páči, príspevok bol 33 krát zdieľaný a mal 272 komentárov. V príspevku je uvedený aj internetový odkaz na lotériu Bláznivé kocky na domovskej stránke namietateľa;

- výtlačok z domovskej stránky namietateľa z 23.2.2021 s mapkou predajných miest žrebov na území Slovenska s rovnomerným pokrytím na celom území Slovenskej republiky, pričom najvyšší počet predajných miest je na západnom Slovensku a so zoznamom mandatórov (výtlačok prvej strany zo 142 strán);

- výtlačok z domovskej stránky namietateľa z 13.2.2018 s mapkou predajných miest žrebov na území Slovenska s rovnomerným pokrytím na celom území Slovenskej republiky, pričom najvyšší počet predajných miest je na západnom Slovensku a so zoznamom mandatórov (výtlačok prvej strany zo 123 strán);

- výtlačok zo stránky Slovenskej pošty www.posta.sk/sluzby/sluzby-tipos z 23.2.2021 a z 30.1.2018 s ponukou služby TIPOS (predaj žrebov).

Po posúdení predložených dôkazov je potrebné uviesť, že časť dôkazov predložených namietateľom je datovaných pred podaním prihlášky zverejneného označenia, pričom ostatné dôkazy, aj keď priamo nedatované, sa vzťahujú k tomuto

obdobiu, keďže to vyplýva z ich obsahu a informácií v nich uvedených, a teda dôkazy predložené namietateľom sú časovo relevantné na preukázanie naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu.

Ďalej je nutné uviesť, že na základe posúdenia predloženého výpisu z Obchodného registra SR pre spoločnosť namietateľa a informácií o histórii žrebov spoločnosti prihlasovateľa uvedených na jeho domovskej stránke je možné dedukovať, že prihlasovateľ pôsobil na trhu s okamžitými lotériami pred namietateľom, avšak je nutné zdôrazniť, že ako predložený výpis z Obchodného registra SR namietateľa alebo výtlačok z internetovej stránky Ministerstva financií SR, tak ani opis histórie pôsobenia spoločnosti prihlasovateľa na trhu nepreukazuje používanie nezapísaného, resp. zverejneného označenia, pričom z uvedených dôkazov nie je možné zistiť ani formu alebo rozsah ich používania.

Namietateľ predloženými dôkazmi preukázal, že v od septembra 2011 do augusta 2012, teda jeden rok, bola jeho spoločnosť prevádzkovateľom okamžitej lotérie uplatňovanej ako prvé nezapísané označenie v tomto konaní a od konca októbra 2018 do konca októbra 2019, teda jeden rok, prevádzkovateľom okamžitej lotérie uplatňovanej ako druhé nezapísané označenie v tomto konaní.

Používanie prvého a druhého nezapísaného označenia namietateľom vo forme okamžitej lotérie na trhu vyplýva z výtlačkov domovskej stránky namietateľa, pričom v spojení s predloženými hernými plánmi, tabuľkou s vyčíslením výšky vkladov, výročnou správou, obchodnou správou a dokumentom o záverečnej bilancii okamžitej lotérie druhého nezapísaného označenia je zrejmé, že prvé nezapísané označenie bolo v predaji približne desať rokov pred podaním prihlášky zverejneného označenia a druhé nezapísané označenie približne tri roky pred podaním prihlášky zverejneného označenia, avšak len v trvaní jedného roka. Hoci je nespochybniteľné, že namietateľ pred podaním prihlášky zverejneného označenia vynaložil značné investície na tlač žrebov okamžitej lotérie (2 000 000 vydaných kusov prvého nezapísaného označenia a 1 500 000 vydaných kusov druhého nezapísaného označenia, výška vkladov pre prvé nezapísané označenie za rok 2011 činila 1 349 700 eur a pre druhé nezapísané označenie bol vyčíslený predaj spolu za 2 429 826 eur), ktoré boli spotrebiteľom dostupné vo viac ako 2 000 termináloch po celom území Slovenska, namietateľ nedoložil žiaden dôkaz o tržbách terminálov, ktoré by bolo možné spojiť konkrétne s predajom prvého alebo druhého nezapísaného označenia. Napriek tomu, že tržby jednotlivých terminálov za týždeň deklarované vo výročnej správe za rok 2019 svedčia o značných ziskoch namietateľa z predaja rôznych emisií žrebov okamžitej lotérie, je nutné upozorniť na skutočnosť, že vyčíslené priebežné tržby jedného terminálu za týždeň uvedené v tabuľke na str. 16 vo výročnej správe za rok 2019 sa týkajú rokov 2015 až 2018, teda rokov, v ktorých okamžitá lotéria označovaná prvým a druhým nezapísaným označením nebola na trhu dostupná. Jediným relevantným rokom v tejto tabuľke je len rok 2019, kedy bola v obehú okamžitá lotéria označovaná druhým nezapísaným označením, avšak v spojení s týmto rokom je uvedená len prognóza pre rok 2019. Rovnako z údajov o tržbe všetkých on-line zberných a komisionálnych predajov v celkovej hodnote 266 408 161 eur za rok 2019 nie je možné dedukovať podiel tržieb pre okamžitú lotériu označovanú druhým nezapísaným označením.

Výtlačok z internetovej stránky sociálnej siete Facebook svedčí o tom, že s druhým nezapísaným označením sa stretlo 293 ľudí.

Po zhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že namietateľ, ktorý bez pochyb je etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu, používal prvé a druhé nezapísané označenie pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a tieto označenia nemali len miestny dosah vzhľadom na deklarované počty zberných a predajných miest s pokrytím na celom území Slovenskej republiky. Na základe predložených dôkazov je možné aj predpokladať intenzívne používanie prvého a druhého nezapísaného označenia vzhľadom na počty vydaných kusov oboch nezapísaných označení. Zároveň je však nutné dodať, že na konštatovanie možného zásahu do starších práv namietateľa, musí byť preukázané používanie nezapísaného označenia kontinuálne, dlhodobo a neprerušovane, a v takom rozsahu, že na strane relevantnej verejnosti mohlo dôjsť k existencii pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami. Na to je spravidla potrebné dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétneho subjektu, t. j. so subjektom používajúcim označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary alebo služby.

Ako vyplýva z predložených dôkazných materiálov, používanie prvého a druhého nezapísaného označenia síce začalo v relevantnom období, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia, avšak stieracie žreby okamžitých

lotérií, ktoré boli označované prvým a druhým nezapísaným označením, boli vydávané len v období jedného roku presne stanoveného príslušnými hernými plánmi, pričom nebol doložený žiadny dôkaz svedčiaci o ich dlhodobom, kontinuálnom a neprerušovanom používaní, resp. o ich prítomnosti na trhu aj v iných rokoch.

Používanie prvého nezapísaného označenia skončilo približne desať rokov a používanie druhého nezapísaného označenia približne tri roky pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb (žreby, ktorých rozličné vyobrazenia sú v mnohých podobách prítomné na trhu, pričom určité žreby sú vydávané len v konkrétnom časovom období a následne sú obmieňané) nemožno bez ďalšieho tvrdiť, že nezapísané označenia, ktoré boli používané v určitom časovom období (obdobie jedného roku), boli zo strany relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj po uplynutí takmer troch a desiatich rokov od ukončenia ich používania stále rozpoznávané a vnímané ako označenia tovarov a služieb namietateľa.

Vzhľadom na predmetné zistenia je nutné konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal prvé a druhé nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu, najmä čo sa týka dlhodobého a kontinuálneho rozsahu predaja takto označovaných tovarov a služieb, aby si mohol nárokovať vznik práva k týmto nezapísaným označeniam pre neho a pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Kedže nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia, pretože predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je len kumulatívne splnenie všetkých podmienok. Námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sú tak nedôvodné.

Vzhľadom na výsledok posúdenia naplnenia podmienok obidvoch uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) a § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika