



Banská Bystrica 2.9.2014
POZ 1031-2013 /N-113-2014/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, zastúpeného v konaní Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „OBJAV POKLAD“ do registra ochranných známok, prihláseného 13.6.2013 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Ing. Vladimírom Neuschlom, Dostojevského rad č. 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1031-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „OBJAV POKLAD“, číslo spisu POZ 1031-2013, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „OBJAV POKLAD“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1031-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.12.2013 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

- slovnej ochrannej známky „ZLATÝ POKLAD“ č. 230020 s právom prednosti od 10.12.2010, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky „TRUHLICA POKLADOV“ č. 225232 s právom prednosti od 15.12.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z dvoch slov, a to „OBJAV“ a „POKLAD“, staršia ochranná známka č. 230020 je rovnako slovným označením pozostávajúcim z dvoch slov, „ZLATÝ“ a „POKLAD“, teda druhé slová porovnávaných označení sú rovnaké a prvé slová majú rovnakú dĺžku.

Staršia slovná ochranná známka č. 225232 pozostáva z dvoch slov, pričom druhé slová porovnávaných označení sú zhodné ako v predchádzajúcom prípade, na základe čoho namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú zameniteľne podobné z vizuálneho hľadiska.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že ako zverejnené označenie, tak aj staršia ochranná známka č. 230020 sú tvorené dvomi dvojslabičnými slovami, pričom druhé slovo je zhodné a staršia ochranná známka č. 225232 pozostáva z dvoch trojslabičných slov, pričom prvé dve slabiky druhého slova sú zhodné

so slabikami druhého slova vo zverejnenom označení, a preto sú porovnávané označenia zameniteľne podobné aj z fonetického hľadiska.

Čo sa týka sémantického hľadiska, namietateľ citoval definície slov „objaviť“, „poklad“, „zlatý“ a „truhlica“ z Krátkeho slovníka slovenského jazyka (4. doplnené a upravené vydanie, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2003), na základe čoho skonštatoval, že označenie „OBJAV POKLAD“ predstavuje výzvu na hľadanie cenností, označenie „ZLATÝ POKLAD“ bude spotrebiteľ spájať s predstavou cenností zo zlata a označenie „TRUHLICA POKLADOV“ bude spotrebiteľovi evokovať schránku ukrývajúcu cennosti, z čoho vyplýva, že porovnávané označenia sú z významového hľadiska veľmi podobné a vyvolávajú asociáciu k výhre.

V rámci porovnania tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky namietateľ uviedol, že ide o zhodné tovary a služby uvedené dokonca v rovnakom poradí, teda je možné sa domnievať, že sa prihlasovateľ „inšpiroval“ znením starších ochranných známk aj vzhľadom na to, že prihlasovateľ používa zverejnené označenie na žreboch okamžitej lotérie zhodnej s lotériou prevádzkovanou namietateľom. Namietateľ v súlade s uvedeným dodal, že všetky označenia obsahujú slovo „poklad“ v spojení s ďalším slovom tak, že všetky označenia významovo vzájomne súvisia a nadväzujú na seba (zlatý poklad, ukrytý v truhlici, treba ho objaviť), preto sa spotrebiteľ môže domnievať, že tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od majiteľa starších ochranných známk a zverejnené označenie môže považovať za ďalšiu z ochranných známk namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia POZ 1031-2013 zamietnutá pre všetky tovary a služby prihlasované v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 9.1.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

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

K vizuálnemu hľadisku prihlasovateľ uviedol, že napriek prítomnosti zhodného slova „poklad“ v porovnávaných označeniach, pri komplexnom porovnaní neexistuje taká miera podobnosti medzi označeniami, ktorá by dávala predpoklad vzniku pravdepodobnosti zámény vzhľadom na zvyšné, nepodobné časti označení.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „objav poklad“ a spotrebiteľom bude vnímané ako jeden celok a staršie ochranné známky budú foneticky vnímané ako „zlatý poklad“ a „truhlica pokladov“, teda relevantný okruh verejnosti bude vnímať zvukový rozdiel medzi nimi aj vzhľadom na rozdielnu fonetiku slova „objav“, ktoré nie je podobné so žiadnym slovom starších ochranných známk, ako aj vzhľadom na rozdielnu koncovku pri slove „poklad“ v množnom čísle pri staršej ochrannej známke č. 225232. Z uvedených dôvodov prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska v dostatočnej miere rozlíšiteľné.

Čo sa týka sémantického porovnania, prihlasovateľ je presvedčený, že slovné spojenie „objav poklad“ bude vnímané spotrebiteľom ako možnosť nájsť určitý druh cenností, spojenie „zlatý poklad“ bude evokovať cennosť zlatej farby alebo zlatého charakteru, a napokon spojenie „truhlica pokladov“ bude pre spotrebiteľa predstavovať označenie debny so vzácnosťou, teda každé z označení bude mať pre spotrebiteľa iný význam, a preto si nebude porovnávané označenia zamieňať, resp. si ich nebude spájať.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že slovo „poklad“ v súvislosti so stieracími žrebmami nie je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a poznamenal, že staršie ochranné známky sú s prihliadnutím na ich znenie a celkovú grafickú úpravu známky s menšou rozlišovacou spôsobilosťou, teda požívajú menšiu mieru ochrany, pričom podotkol, že aplikáciou záverov namietateľa by bolo možné zabrániť zápisu akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „poklad“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov možno prevádzkovať okamžitú lotériu na základe licencie po dobu max. dvoch rokov, pričom z emisného listu vyvodil záver, že žreby okamžitej lotérie Truhlica pokladov boli v obehú v období od

2.1.2009 do 2.1.2011. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že namietateľ ochrannú známku „Truhlica pokladov“ nepoužíva v súvislosti so službami zapísanými v triede 41, pretože okamžitá lotéria s označením „Truhlica pokladov“ nie je ponúkaná na webovej stránke namietateľa. Rovnaká situácia nastala podľa prihlasovateľa aj v súvislosti s okamžitou lotériou prevádzkovanou pod označením „Zlatý poklad“.

Na základe uvedeného prihlasovateľ dospel k záveru, že ak namietateľ nepoužíva ochranné známky v spojitosti s jeho hlavným okruhom služieb, nepoužíva ich ani s podpornými triedami tovarov a služieb, a teda neexistuje nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámery, keďže porovnávané označenia nepovažuje za podobné ani za zameniteľné napriek snahe namietateľa navodiť dojem o zvýšenej miere podobnosti sporných označení kumulatívnou aplikáciou dvoch ochranných známok.

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

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

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

K argumentu prihlasovateľa týkajúceho sa nepoužívania staršej ochrannej známky „ZATÝ POKLAD“ namietateľ uviedol, že do podania námietok neuplynulo obdobie piatich rokov od zápisu, počas ktorých je ochranná známka chránená bez ohľadu na používanie, a čo sa týka žrebov s označením „TRUHLICA POKLADOV“, tieto boli predávané od 2.1.2009 do 2.1.2011. V súvislosti s nepoužívaním namietateľ ďalej uviedol, že môže v budúcnosti kedykoľvek požiadať o udelenie licencie na prevádzkovanie lotérií s označením starších ochranných známok, a aj preto, vzhľadom na vysokú mieru pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení, by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že lotéria prevádzkovaná prihlasovateľom pod podobným a zameniteľným označením je náhradou lotérií namietateľa.

V závere namietateľ skonštatoval, že staršie ochranné známky, ak sú posudzované ako celok, sú označenia s normálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože nie sú opisné a neodkazujú na vlastnosti tovarov a služieb, pričom zdôraznil, že zverejnené označenie neobsahuje žiadne prvky, ktoré by zabezpečili odlišnosť porovnávaných označení používaných pre rovnaké tovary a služby, a preto trvá na námietkach a navrhuje, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1031-2013 zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného zverejneného označenia „OBJAV POKLAD“, číslo spisu POZ 1031-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 13.6.2013 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2013 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava je majiteľom slovej ochrannej známky „ZLATÝ POKLAD“ č. 230020 s právom prednosti od 10.12.2010 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a slovej ochrannej známky „TRUHLICA POKLADOV“ č. 225232 s právom prednosti od 15.12.2008 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledujúci zoznam tovarov a služieb:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1031-2013)

Prvá staršia ochranná známka (OZ 230020)

OBJAV POKLAD

ZLATÝ POKLAD

Druhá staršia ochranná známka (OZ 235653)

TRUHLICA POKLADOV

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

Zverejnené označenie je slovné označenie tvorené dvomi slovnými prvkami napísanými veľkými tlačenými písmenami bez akejkoľvek úpravy, a to slovným prvkom „OBJAV“, ktorý sa nachádza na prvom mieste zverejneného označenia a slovným prvkom „POKLAD“.

Staršie slovné ochranné známky sú rovnako tvorené dvomi slovnými prvkami napísanými veľkými tlačenými písmenami bez akejkoľvek úpravy, a to v prípade prvej staršej ochrannej známky slovným prvkom „ZLATÝ“, ktorý sa nachádza na prvom mieste a slovným prvkom „POKLAD“ a v prípade druhej staršej ochrannej známky slovným prvkom „TRUHLICA“ na prvom mieste nasledovaným slovným prvkom „POKLADOV“.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že slovné prvky v poradí na prvom mieste u oboch porovnávaných označení, a to vo zverejnenom označení „OBJAV“ a „ZLATÝ“ v prvej staršej ochrannej známke pozostávajú z piatich hlások, v ktorých možno nájsť zhodu, čo do počtu písmen a prítomnosti samohlásky „A“ na štvrtej, resp. tretej pozícii. Ďalej je potrebné uviesť, že obidve porovnávané označenia obsahujú na druhom mieste zhodný slovný prvok „POKLAD“. Na základe uvedených skutočností, ako aj vzhľadom na to, že spotrebiteľská verejnosť každé označenie vníma ako celok a nevníma len niektorú jeho časť, nie je možné podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ si prítomnosť zhodného slovného prvku „POKLAD“ v porovnávaných označeniach uvedomí a na tomto základe ich bude vnímať ako čiastočne vizuálne podobné.

Miera vizuálnej podobnosti zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky je o niečo nižšia vzhľadom na dĺžku jednotlivých slovných prvkov (11 hlások vs. 16 hlások), ktorá druhú staršiu ochrannú známku odlišuje od zverejneného označenia. Je tu však potrebné pripustiť výraznú podobnosť druhého slovného prvku zverejneného označenia a slovného prvku druhej staršej ochrannej známky vzhľadom na to, že druhý slovný prvok „POKLAD“ zverejneného označenia je celý obsiahnutý v druhom slovnom prvku „POKLADOV“ pri druhej staršej ochrannej známke. Na základe uvedeného je možné pripustiť určitú vizuálnu podobnosť týchto označení, avšak s ohľadom na rozdielny prvý slovný prvok porovnávaných označení, čo do počtu písmen a vizuálnej podoby, je táto podobnosť len v nízkej miere.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie väčšinou spotrebiteľskej verejnosti reprodukované ako „ob-jav po-klad“ a prvá staršia ochranná známka ako „zla-tý po-klad“. Pri zvukovom vneme vyvolanom zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou zaznie zhodné slovo „po-klad“, a preto možno konštatovať určitú mieru fonetickej podobnosti označení, navyše fonetika slovných prvkov „ob-jav po-klad“ je síce odlišná samotným sledom hlások od „zla-tý po-klad“, ale je podobná nielen zhodným druhým slovným prvkom ale aj intonáciou a rytmom výslovnosti všetkých slovných prvkov.

Druhá staršia ochranná známka bude reprodukována ako „tru-hli-ca po-kla-dov“, teda v druhej časti zaznejú rovnaké prvé dve slabiky ako v druhom slovnom prvku zverejneného označenia, avšak dĺžka fonetickej reprodukcie porovnávaných označení bude vzhľadom na prítomnosť rozdielnych slov „objav“ a „truhlica“ odlišná, v dôsledku čoho je možné považovať porovnávané označenia za foneticky podobné len v minimálnej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa, ktorý bude vnímať porovnávané označenia ako celok, budú porovnávané označenia s najväčšou pravdepodobnosťou vnímané ako niečo cenné, hodnotné, vzácne, a to najmä v spojení so slovom „poklad“, resp. „pokladov“, predstavujúcim ochraňované, ukryvané cennosti, teda poukazujúcim na rovnakú významovú súvislosť, a preto je potrebné považovať zverejnené označenie a staršie ochranné známky zo sémantického hľadiska za podobné.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

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

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

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. Treba však vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má málokedy možnosť priamo porovnávať dve rozličné označenia, ale musí dôverovať nedokonalej podobe, ktorú si uchoval v pamäti.

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

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania z vizuálneho, fonetického ako aj sémantického hľadiska bola konštatovaná ich podobnosť vo väčšej, resp. menšej miere. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení bola založená na prítomnosti zhodného slova „POKLAD“, či už v nominatíve jednotného čísla alebo v genitíve množného čísla. Zároveň boli všetky tovary a služby zverejneného označenia prihlasované v triedach 16, 35 a 41 posúdené ako zhodné, prípadne vysoko podobné so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, čo bez ohľadu na stupeň pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti vedie k jednoznačnému záveru, že pre zverejnené označenie a staršie ochranné známky existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény na trhu, a to najmä z hľadiska ich vzájomnej asociácie, kedy možno predpokladať, že na základe uvedeného slovného prvku „POKLAD“, resp. „POKLADOV“ spotrebiteľ nadobudne dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, na základe čoho je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľ priradí aj tovary a služby označené zverejneným označením práve majiteľovi starších ochranných známk. Zároveň je potrebné zohľadniť skutočnosť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, pričom tieto by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. V tejto súvislosti je tiež žiaduce zdôrazniť, že nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že prvok „poklad“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k označovaným tovarom a službám a je nutné uviesť, že tento slovný prvok nemožno považovať vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám (zábava, lotérie, stávkové hry) za prvok čisto opisný a priamo súvisiaci, pretože v podstate len nepriamo a v prenesenom význame môže naznačovať charakter označovaných tovarov a služieb, a preto ho možno pokladať za prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý je spôsobilý vyvolať riziko asociácie medzi takto označovanými tovarmi a službami, ktoré sú rovnaké a/alebo podobné.

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

Pri zohľadnení všetkých skutočností je potrebné konštatovať, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

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

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