



Banská Bystrica 21. decembra 2015  
POZ 1030-2013 II/138-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. októbra 2014 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1030-2013/N-112-2014/Ris z 2. septembra 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „ZLATÁ POKLADNICA“, č. spisu POZ 1030-2013, do registra ochranných známk, podaným namietateľom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokové tovary a služby, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1030-2013/N-112-2014/Ris z 2. septembra 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1030-2013/N-112-2014/Ris z 2. septembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „ZLATÁ POKLADNICA“, č. spisu POZ 1030-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokové tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 230020 „ZLATÝ POKLAD“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a staršej kombinovanej ochrannej známky č. 235653 „POKLADNIČKA“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“). V prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámeny u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, pravdepodobnosť zámeny, a to aj bez ohľadu na stupeň pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti. Na základe porovnania kolíznych označení prvostupňový orgán prihlásené označenie označil za vizuálne podobné s prvou staršou ochrannou známkou, v prípade druhej staršej ochrannej známky konštatoval vizuálnu podobnosť len vo veľmi nízkej miere. Z fonetického hľadiska prihlásené označenie považoval za čiastočne podobné s prvou staršou ochrannou známkou a podobné v nízkej miere s druhou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka

porovnania kolíznych označení zo sémantického hľadiska, dospel k záveru, že prihlásené označenie je podobné s prvou staršou ochrannou známkou a čiastočne podobné s druhou staršou ochrannou známkou. Prvostupňový orgán zastával názor, že v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk je dôvodné konštatovať aj existenciu pravdepodobnosti asociácie, pretože slová s rovnakým, resp. podobným významom a zhodným slovným základom nachádzajúce sa v porovnávaných označeniach, a hlavne v prvej staršej ochrannej známke, môže spotrebiteľ vnímať ako nový variant starších ochranných známk namietateľa alebo ako označenie patriace subjektu, ktorý je prepojený s namietateľom. Ku vzniku konštatovanej pravdepodobnosti zámery podľa prvostupňového orgánu neprispieva len podobnosť slovných prvkov, ale aj podobná koncepcia a rovnaký motív v porovnávaných označeniach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so závermi posúdenia podobnosti kolíznych označení prvostupňovým orgánom, pričom konštatoval, že tieto nezodpovedajú skutočnostiam, ktoré sú zrejmé z porovnania kolíznych označení.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, prihlasovateľ zastával názor, že konštatovanie ich vizuálnej podobnosti nie je správne. V tejto súvislosti uviedol, že aplikácia predstavy prvostupňového orgánu o tom, že spotrebiteľ bude prednostne vnímať prvú časť hodnotených označení, nezohľadňuje špecifiká týchto označení. Prihlasovateľ poznamenal, že posudzované označenia nepredstavujú označenia takej dĺžky, resp. takej vizuálnej kvantity, že by pozornosť spotrebiteľa bola upriamená len na ich prvú časť. Zároveň vyslovil presvedčenie, že spotrebiteľ bude vnímať posudzované označenia ako celok, rovnomerne pozorne a v rovnakej intenzite až do konca, pretože ide o slovné spojenia bežnej dĺžky. Na doplnenie uviedol, že slová „ZLATÁ/ZLATÝ“ ako prídavné mená budú u spotrebiteľa indikovať očakávanie, že za nimi nasleduje ďalší slovný prvok. Prihlasovateľ zdôraznil, že skutočnosť, že spotrebiteľ bude porovnávané označenia vizuálne vnímať v celej dĺžke, mal prvostupňový orgán uplatniť predovšetkým pri vizuálnom porovnaní prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, pretože kým prihlásené označenie predstavuje slovné označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „ZLATÁ POKLADNICA“, druhá staršia ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou, ktorú tvorí osobitná grafická úprava slova „POKLADNIČKA“. Už z uvedeného je zrejmé, že druhá staršia ochranná známka sa vizuálne odlišuje od prihláseného označenia vo viacerých aspektoch, a to v celkovom grafickom prevedení, a tiež v tom, že neobsahuje slovný prvok prihláseného označenia „ZLATÁ“. Prihlasovateľ zastával názor, že prvostupňový orgán pri vizuálnom porovnaní prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami opomenul zohľadniť ich výraznú grafickú odlišnosť, pričom svoju pozornosť upriamil len na slovné prvky porovnávaných označení. S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ považoval za dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sa vizuálne odlišujú.

Prihlasovateľ považoval tiež za nesporné, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude vnímať zvukovú odlišnosť porovnávaných označení. V tejto súvislosti spochybnil postup prvostupňového orgánu, ktorý pri fonetickom porovnaní kolíznych označení prednostne aplikoval zásadu, že spotrebiteľ pri reprodukcii označení bude klásť dôraz na ich prvú časť. Aplikácia uvedenej zásady, bez zohľadnenia skutočnosti, že v prípade porovnávaných označení ide o slovné spojenia pozostávajúce z prídavného mena vyjadrujúceho vlastnosť, za ktorým nasleduje podstatné meno, poukazuje podľa prihlasovateľa na formalistický prístup prvostupňového orgánu v posudzovanej veci, ktorý je založený na nedôvodnom preferovaní jednej zo zásad fonetického vnímania označení spotrebiteľom. Prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že v prípade, ak spotrebiteľ ako prvé reprodukuje prídavné meno, automaticky predpokladá, že za ním nasleduje podstatné meno, na ktoré sa vzťahuje vlastnosť prezentovaná prídavným menom. Na doplnenie uviedol, že v prípade zvukovej realizácie prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky spotrebiteľ bude vnímať zvukový rozdiel medzi slovom „pokladnica“ a „pokladnička“ a navyše aj výrazne rozdielny začiatok prihláseného označenia, ktorý predstavuje slovný prvok „ZLATÁ“. Na základe uvedeného nie je dôvodné v prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky konštatovať ani len nízku fonetickú podobnosť.

Čo sa týka porovnania hodnotených označení zo sémantického hľadiska, prihlasovateľ sa nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu o čiastočnej sémantickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Zároveň poukázal na tvrdenie prvostupňového orgánu, že „slovný prvok druhej staršej ochrannej známky pokladnička, ktorý je zdobeninou slova pokladnica, bude väčšina spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobne vnímať v rovnakom význame súvisiacom s cennosťou. Napriek chýbajúcemu slovnému prvku zlatá v druhej staršej ochrannej známke, ktorý však poukazuje na rovnakú významovú súvislosť, je možné v tomto prípade hovoriť o čiastočnej podobnosti.“ V tejto súvislosti

prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie považuje za sémanticky odlišné od druhej staršej ochrannej známky, a to vzhľadom na slovný prvok prihláseného označenia „ZLATÁ“. Prihlasovateľ zastával názor, že práve na základe uvedeného prvku dôjde k rozdeleniu celkového sémantického významu prihláseného označenia na viac prvkov, čo nemožno konštatovať v prípade druhej staršej ochrannej známky tvorenej jedným významovým prvkom. Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovný prvok „ZLATÁ“ predstavuje po významovej stránke rovnaký alebo aspoň podobný prvok ako slovo „POKLADNIČKA“. K uvedenému pripomenul, že prídavné meno „ZLATÁ“ vyjadruje vlastnosť na neho nadväzujúceho podstatného mena, čo v danom prípade znamená „vyrobená zo zlata alebo pozlátená“, čiže vyjadruje určitú kvalitatívnu vlastnosť nasledujúceho podstatného mena, nie cennosť, ako to tvrdil prvostupňový orgán. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že relevantný spotrebiteľ bude v dostatočnej miere vnímať ich významovú odlišnosť.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a starších ochranných znáмок vykonané prvostupňovým orgánom. V tejto súvislosti poukázal na konštatovanie prvostupňového orgánu, že *„k celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch hľadísk bola skonštatovaná podobnosť vo väčšej či menšej miere. Konštatovaná podobnosť zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou bola založená na skutočnosti, že začiatok porovnávaných označení, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je tvorený rovnakým slovným základom ZLAT- a rovnaký slovný základ bol identifikovaný aj pri druhom slovnom prvku oboch označení POKLAD - . Zároveň boli všetky tovary a služby zverejneného označenia prihlasované pre triedy 16, 35 a 41 posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami starších ochranných znáмок, 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.“*

Uvedené konštatovania podľa prihlasovateľa nie je možné akceptovať ako správny postup zo strany prvostupňového orgánu zodpovedajúci pravidlám formálnej logiky pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény. V tejto súvislosti pripomenul, že pozornosť relevantného spotrebiteľa predstavuje základnú kategóriu, ktorá vo svojej podstate determinuje existenciu pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prvá staršia ochranná známka predstavuje ochrannú známku s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko je tvorená bežne používanými slovami, ktoré sú napísané štandardným typom písma. Uvedenú skutočnosť je podľa neho potrebné zohľadniť jednak pri posúdení podobnosti medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou a následne aj pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámény. Prihlasovateľ vyslovil názor, že ak je niekto majiteľom ochrannej známky s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, musí tolerovať používanie podobných označení inými subjektmi v rozsahu, ktorý nie je úplne zhodný s jeho ochrannou známkou. V prípade, ak by sa poskytla miera ochrany prvej staršej ochrannej známke v rozsahu, ako sa poskytuje neobyčajným a po grafickej stránke prepracovaným označeniam, podľa prihlasovateľa by došlo k disproporcionálnej aplikácii práva a nerešpektovaniu účelu a zmyslu ochrannej známky a celej právnej úpravy známkového práva. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na zásadu uplatňovanú v rámci judikatúry Európskeho súdneho dvora, že *„čím nižšia je rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, tým nižšia je aj miera jej ochrany“* (rozsudok Súdného dvora z 22. júna 1991 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV). S ohľadom na uvedené vyslovil presvedčenie, že aj keby sme vzali do úvahy závery prvostupňového orgánu o nižšej miere podobnosti kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, takáto miera podobnosti, napriek zhode a podobnosti kolíznych tovarov a služieb, nemôže v prípade starších ochranných znáмок s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti viesť k opodstatnenému záveru o existencii pravdepodobnosti zámény. Uvedené je podľa prihlasovateľa o to markantnejšie, že staršie ochranné známky nie sú používané pre tovary a služby, pre ktoré boli zapísané do registra, na čo už poukázal v rámci konania o podaných námietkach.

Na záver prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom viacerých ochranných znáмок pozostávajúcich zo slovného spojenia „ZLATÁ POKLADNICA“ (kombinované ochranné známky č. 238406, č. 238405 a č. 238404 „Zlatá Pokladnica“ a slovná ochranná známka v priloženej úprave č. 238414 „Zlatá Pokladnica“), ktoré spolu s prihláseným označením predstavujú ucelený známkový rad.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky v celom rozsahu zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 2. februára 2015 konštatoval, že nesúhlasí s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade.

V úvode svojho vyjadrenia odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude celé slovné spojenia predstavujúce hodnotené označenia vizuálne vnímať s rovnakou intenzitou. Namietateľ naopak zastával názor, že spotrebiteľ sa zameria práve na prvé časti označení, ktoré si zapamätá zreteľnejšie, pričom postupne bude jeho pozornosť klesať. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 21. februára 2013 vo veci C-655/11 P, Seven for all mankind LLC, Seven SpA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, z ktorého vyplýva, že spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť práve začiatkom označení, resp. ochranných známk, ktoré majú zvyčajne väčší vizuálny a fonetický vplyv ako ich koncové časti. Na základe uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že v prípade porovnávaných označení spotrebiteľ upriami svoju pozornosť prednostne na úvodný, takmer identický, slovný prvok „ZLATÁ“, resp. „ZLATÝ“ a až v druhom rade sa bude orientovať podľa koncového slovného prvku „POKLADNICA“, resp. „POKLAD“, v rámci ktorého tiež postrehne zhodu v prvých šiestich písmenách „P, O, K, L, A, D“. Odlišnosť porovnávaných označení v koncových hláskach „-NICA“, nie je významná pre celkový vizuálny vnem označení, pretože sa nachádza v ich koncových časti, pri ktorej už pozornosť spotrebiteľa klesá.

Namietateľ sa nestotožnil ani so záverom prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri porovnaní prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska opomenul zobrať do úvahy ich výraznú grafickú odlišnosť. V tejto súvislosti uviedol, že hoci druhá staršia ochranná známka predstavuje kombinovanú ochrannú známku, neobsahuje žiadny výrazný grafický prvok, ktorý by na seba strhol spotrebiteľovu pozornosť, pretože celá jej grafická úprava spočíva len v type použitého písma, ktorý sa markantne nelíši od štandardného typu písma.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, namietateľ nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade. V tejto súvislosti pripomenul, že celkový fonetický dojem označení je ovplyvnený predovšetkým počtom a poradím jednotlivých slabík, pričom v prípade obidvoch porovnávaných označení sú štyri úvodné slabiky „ZLA-TÝ/TÁ, PO-KLAD“ takmer identické a zároveň umiestnené na rovnakých pozíciách. Je zrejmé, že spoločný rytmus a intonácia týchto slabík tiež zohráva veľmi dôležitú úlohu pri fonetickom vnímaní porovnávaných označení. Pokiaľ ide o druhú časť prihláseného označenia, resp. jej posledné dve slabiky „NI-CA“, namietateľ nesúhlasil s prihlasovateľom v tom, že prvostupňový orgán ich pri fonetickom porovnaní označení nevzal do úvahy. Zastával názor, že nepovažuje za potrebné sa nimi zaoberať, pretože vysoká podobnosť úvodných štyroch slabík predstavuje významný a rozhodný faktor pre konštatovanie fonetickej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Namietateľ zotrval aj na názore o fonetickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, pričom zopakoval argumenty, ktoré uviedol v rámci podaných námietok.

V súvislosti so spochybnením prihlasovateľa týkajúceho sa konštatovania prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, ktorým by spochybnil sémantické prepojenie medzi porovnávanými označeniami.

Namietateľ nesúhlasil ani s tvrdeniami prihlasovateľa, ktorými sa snažil poprieť závery prvostupňového orgánu týkajúce sa sémantického porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. K uvedenému pripomenul, že nie je vylúčené, aby označenie pozostávajúce z jedného slovného prvku, čo je prípad druhej staršej ochrannej známky, a označenie tvorené viacerými slovnými prvkami boli sémanticky podobné. Podmienkou ich sémantickej podobnosti je, aby význam zhodnej časti označení relevantná verejnosť prisúdila aj zvyšnej časti viacslovného označenia. Na základe uvedeného je potom zrejmé, že porovnávané označenia budú vďaka sémanticky zhodným prvkom „POKLADNICA/POKLADNIČKA“ vnímané ako celok vo význame súvisiacom s cenosťami, a to bez ohľadu na slovný prvok „ZLATÁ“ nachádzajúci sa v prihlásenom označení.

Rovnako sa namietateľ nestotožnil ani s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení nezohľadnil stupeň pozornosti relevantnej

verejnosti. V tejto súvislosti uviedol, že prvostupňový orgán svojim konštatovaním „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 “ rozhodne neignoroval stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa, ale len poukázal na vysokú mieru podobnosti hodnotených označení, ktorá aj bez ohľadu na stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa vedie k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény.

Za nedôvodný považoval namietateľ aj názor prihlasovateľa, že prvá staršia ochranná známka má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že slovné spojenie „ZLATÝ POKLAD“ tvoriace prvú staršiu ochrannú známku nemá žiadnu súvislosť, resp. nie je ani opisné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná do registra. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že prvá staršia ochranná známka disponuje dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti a štandardným stupňom ochrany.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „ZLATÁ POKLADNICA“, č. spisu POZ 1030-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. júna 2013 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 3. septembra 2013 pre tovary „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 16, pre 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) zákaznikom“ v triede 35 a „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“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, je majiteľom:

- staršej slovnej ochrannej známky č. 230020 „ZLATÝ POKLAD“, s právom prednosti od 10. decembra 2010, zapísanej pre 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; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice“ v triede 16, pre 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“ v triede 35 a „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 stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- staršej kombinovanej ochrannej známky č. 235653 „POKLADNIČKA“, s právom prednosti od 20. marca 2013, zapísanej pre tovary „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; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice“ v triede 16, pre služby „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 35 a „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 stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení, ako aj posúdenie jej vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámény, pričom vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám existuje pravdepodobnosť zámény.

Pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb nárokovaných prihlasovateľom v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk, proti tomuto prihlasovateľ nemal žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb kolíznych označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Na základe porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom. V prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu podobnosť, čiastočnú fonetickú podobnosť a podobnosť zo sémantického hľadiska. Prihlásené označenie a druhú staršiu ochrannú známku považoval za čiastočne sémanticky podobné a vizuálne a foneticky podobné len vo veľmi nízkej miere.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia pozostávajúce z dvojslovných spojení „ZLATÁ POKLADNICA“ vs. „ZLATÝ POKLAD“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že nakoľko ide o pomerne krátke dvojslovné označenia, je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ bude s dostatočnou pozornosťou vnímať nielen ich začiatok, t. j. prvý slovný prvok „ZLATÁ/ZLATÝ“, ale aj ich ďalšiu časť, ktorú v posudzovanom prípade predstavuje druhý slovný prvok „POKLADNICA/POKLAD“. Na základe vizuálneho porovnania hodnotených označení je zrejmé, že prvé slovné prvky označení „ZLATÁ“/„ZLATÝ“ sa zhodujú v slede prvých štyroch písmen „Z, L, A, T“ z celkovo piatich písmen a odlišujú sa v koncovke „Á/Ý“. Rovnaký sled prvých šiestich písmen „P, O, K, L, A, D“ obsahujú aj druhé slovné prvky predmetných označení. Uvedený sled rovnakých písmen v prípade prvej staršej ochrannej známky predstavuje jej celý druhý slovný prvok, pričom pri prihlásenom označení je tento doplnený koncovkou „-NICA“. Berúc do úvahy výraznú podobnosť prvých slovných prvkov porovnávaných označení spolu s podobnosťou ich druhých slovných prvkov orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude posudzované označenia vnímať ako vizuálne podobné, a preto je potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania je na jednej strane slovné prihlásené označenie „ZLATÁ POKLADNICA“ a na druhej strane kombinovaná druhá staršia ochranná známk, ktorá popri slovnom prvku „POKLADNIČKA“ obsahuje aj grafický prvok v podobe použitej úpravy písma, ktorú charakterizuje typ písma, jeho tieňovanie, resp. umiestnenie písmen navodzujúce dojem vlnenia písma. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ je bežne konfrontovaný s označeniami, ktoré obsahujú slovné prvky a slovné spojenia napísané v istej grafickej úprave. Túto však spotrebiteľ zväčša nevníma ako prvok, na základe ktorého si dokáže označenia zapamätať, či ich identifikovať alebo odlišiť, ale skôr ako dekoráciu použitých slov a slovných spojení, pričom je zrejmé, že slovným prvkom označení prikladá vyššiu váhu (dôležitosť) ako použitej grafickej úprave. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ sa v prípade druhej staršej ochrannej známky prednostne zameria na jej slovný prvok „POKLADNIČKA“ a jej grafickú úpravu bude vnímať len ako dekoratívny prvok. Čo sa týka samotného vizuálneho porovnania predmetných označení, je zrejmé, že porovnávané označenia obsahujú podobné slovné prvky „POKLADNICA/POKLADNIČKA“, ktoré sa zhodujú v prvých ôsmich písmenách „P, O, K, L, A, D, N, I“ z celkových desiatich až jedenástich písmen a odlišujú sa v koncovkách „-CA/-ČKA“. Zároveň je nesporné, že prihlásené označenie sa od druhej staršej ochrannej známky odlišuje slovným prvkom „ZLATÁ“, ktorý sa v druhej staršej ochrannej známke nenachádza. Ďalšiu vizuálnu odlišnosť posudzovaných označení, hoci spotrebiteľom menej vnímanú, ako bolo uvedené vyššie, predstavuje aj použitá grafická úprava druhej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na existujúcu podobnosť slovných prvkov „POKLADNICA/POKLADNIČKA“ a pri súčasnom zohľadnení všetkých vizuálnych odlišností hodnotených označení orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné porovnávaným označeniam priznať len minimálnu vizuálnu podobnosť a potvrdiť tak záver prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné dôrazne odmietnuť tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňovým orgánom konštatovaná vizuálna podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je založená na obmedzenom vnímaní porovnávaných označení, pretože prvostupňový orgán sa prednostne zameria len na podobnosť v začiatočnom slovnom prvku „ZLATÁ/ZLATÝ“, ktorý spotrebiteľ podľa neho vníma s najväčšou pozornosťou, čím v podstate došlo k tomu, že neboli zohľadnené ďalšie

špecifiká hodnotených označení. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval nielen s ohľadom na podobnosť ich začiatkových slovných prvkov „ZLATÁ/ZLATÝ“, ale aj druhých slovných prvkov „POKLADNICA/POKLAD“. Z uvedeného je preto zrejmé, že prvostupňový orgán sa pri posúdení vizuálnej podobnosti označení neobmedzil len na vizuálny vnem ich začiatkových častí, ako to tvrdil prihlasovateľ.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa aj k názoru prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri vizuálnom porovnaní prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami opomenul zohľadniť ich výraznú grafickú odlišnosť a svoju pozornosť upriamil len na slovné prvky porovnávaných označení. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že uvedený argument prihlasovateľa je v prípade vizuálneho porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky nedôvodný s ohľadom na skutočnosť, že predmetom porovnania sú výlučne slovné označenia, ktoré nedisponujú žiadnymi grafickými prvkami, a preto prvostupňový orgán nemohol postupovať inak len upriamiť svoju pozornosť na slovné prvky predmetných označení. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z obsahu napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán prihliadol na grafickú odlišnosť predmetných označení, pretože konštatoval len veľmi nízku vizuálnu podobnosť, a to na základe existujúcich vizuálnych odlišností porovnávaných označení, medzi ktoré okrem iných zaradil aj použitú grafickú úpravu druhej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka fonetického porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie porovnávaných označení určenými prvostupňovým orgánom, t. j., že prihlásené označenie bude reprodukované ako [ZLA-TÁ PO-KLAD-NICA] a prvá staršia ochranná známka ako [ZLA-TÝ PO-KLAD]. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že pri reprodukcii posudzovaných označení dochádza k fonetickej zhode v podstatnej časti ich prvých slovných prvkov „ZLATÁ/ZLATÝ“, pričom odlišne znie len ich koncová hláska. Fonetickú zhodu možno vnímať aj pri časti označení „POKLAD“, ktorá predstavuje začiatkovú a strednú časť druhého slovného prvku prihláseného označenia „POKLADNICA“ a zároveň celý druhý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky. Z fonetického porovnania je tiež zrejmé, že po zhodne znejúcej časti označení „POKLAD“ nasleduje v prihlásenom označení odlišne znejúca koncovka „NICA“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ pri reprodukcii hodnotených označení postrehne nielen zhodne znejúce časti oboch slovných prvkov, ktoré sa nachádzajú v ich začiatkových a stredných častiach, ale aj ich zvukovo odlišné koncovky, na základe čoho je dôvodné porovnávaným označeniam priznať len čiastočnú fonetickú podobnosť, a preto je potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

V súvislosti s posúdením fonetickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že okrem existencie zrejmých a dobre počuteľných fonetických odlišností označení, ktorými sú odlišne znejúci slovný prvok „ZLATÁ“ nachádzajúci sa na začiatku prihláseného označenia a odlišné koncovky slovných prvkov kolíznych označení „pokladnica“ vs. „pokladnička“, je zrejmé, že v rámci reprodukcie týchto označení zaznie aj ich zhodne znejúca časť „POKLAD“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu považuje za dôvodné hodnoteným označeniam priznať minimálnu fonetickú podobnosť.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že pri vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie, ako aj staršie ochranné známky pozostávajú zo slovných prvkov, ktoré majú pre spotrebiteľa konkrétny význam. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, VEDA VYDAVATEĽSTVO SAV, Bratislava 1997, slovo „zlatý“, - á znamená „vyrobený zo zlata, príp. cenný ako zlato, hodnotný, vzácny“, slovo „pokladnica“ označuje „schránku na bezpečné uchovávanie cenností (obyč. peňazi)“, slovný prvok „poklad“ má význam „ochraňované, ukryvané cennosti (drahé kovy, drahokamy, klenoty, mince)“ a slovo „pokladnička“ predstavuje zdobneninu od slova pokladnica, ktorého význam bol uvedený vyššie.

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie „ZLATÁ POKLADNICA“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať vo význame schránka na uchovávanie cenností, ktorá je vyrobená zo zlata či obsahujúca zlato, alebo



hodnotná, vzácna schránka na bezpečné uchovávanie cenností. Nositeľom podobného významu ako prihlásené označenie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade aj druhá staršia ochranná známka, pretože jej jediný slovný prvok „POKLADNIČKA“ predstavuje zdrobneninu od slova pokladnica, teda druhú staršiu ochrannú známku bude spotrebiteľ vnímať vo význame malá schránka na bezpečné uchovávanie cenností. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka obsahujú slovné prvky „POKLADNICA/POKLADNIČKA“ s veľmi podobným významom, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude porovnávané označenia ako celky vnímať ako sémanticky podobné alebo súvisiace, a to na základe toho, že v oboch prípadoch ide o schránku na bezpečné uchovávanie cenností. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedenú sémantickú podobnosť nedokáže potlačiť ani ďalší slovný prvok prihláseného označenia „ZLATÁ“, ktorý len dopĺňa sémantický obsah prihláseného označenia o údaj o kvalite pokladnice, t. j. , že ide o zlatú schránku na bezpečné uchovávanie cenností. Berúc do úvahy uvedenú skutočnosť orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka sú sémanticky podobné.

Za relevantnú pre posúdenie sémantickej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade považuje skutočnosť, že hodnotené označenia obsahujú slovné prvky so zhodným a veľmi podobným významom. Čo sa týka slovných prvkov „ZLATÁ/ZLATÝ“, nie je sporné, že tieto majú v oboch označeniach rovnaký význam, a to vyrobený zo zlata, obsahujúci zlato, resp. cenný ako zlato, hodnotný. Sémantickú podobnosť nie je možné uprieť ani ďalším slovným prvkom hodnotených označení „POKLADNICA/POKLAD“, a to s ohľadom na skutočnosť, že v prípade prihláseného označenia ide o schránku na cennosti a pri prvej staršej ochrannej známke ide o samotnú cennosť. Berúc do úvahy uvedenú skutočnosť je možné konštatovať, že v prípade posúdenia sémantickej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky ide o porovnanie významu – zlatá schránka na cennosti s významom – zlatá cennosť, na základe čoho je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu dôvodné porovnávaným označeniam priznať sémantickú podobnosť.

Pokiaľ ide o posúdenie miery pozornosti relevantného spotrebiteľa prvostupňovým orgánom, prihlasovateľ predmetné posúdenie v podanom rozklade nespochybnil. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto nebude hodnotením tejto otázky zaoberať a bude vychádzať zo záveru prvostupňového orgánu, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia (tlačoviny, reklamná a inzertná činnosť, on line reklama, prevádzkovanie lotérií, stávk, hier o peniaze atď.) vyžadujú priemerný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že hoci prihlasovateľ v podanom rozklade priamo nespochybnil posúdenie týkajúce sa relevantného spotrebiteľa a ani miery jeho pozornosti, prvostupňovému orgánu vytkol, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny nezohľadnil stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetnou otázkou sa bude zaoberať v rámci preskúmania postupu prvostupňového orgánu pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prvá staršia ochranná známka predstavuje ochrannú známku s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti v prospech čoho by malo svedčiť, že je tvorená bežne používanými slovami, ktoré sú napísané štandardným typom písma. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky ako schopnosť identifikovať tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná do registra, resp. odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných subjektov na trhu, sa posudzuje z pohľadu priemerného spotrebiteľa a vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že samotná skutočnosť, že prvá staršia ochranná známka je tvorená bežne používanými slovami napísanými štandardným typom písma, nič nehovorí o jej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje predmetné tvrdenie prihlasovateľa za nedôvodné.

Čo sa týka posúdenia stupňa rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovné spojenie „ZLATÝ POKLAD“ nepredstavuje vo vzťahu k zapísaným tovarom „papier, reklamné pohľadnice, kalendáre atď.“ v triede 16, službám „reklamná a inzertná činnosť, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, aktualizovanie reklamných materiálov atď.“ v triede 35 a službám „zábava, pobavenie, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží atď.“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisné spojenie, ktoré by priamo poukazovalo na povahu, účel či zameranie týchto tovarov a služieb. Pokiaľ ide o časť zapísaných služieb v triede 41, ktoré súvisia s organizovaním lotérií, stávkových hier a hier o peniaze, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné spojenie „ZLATÝ POKLAD“ má vo vzťahu k týmto službám fantazijný

charakter. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že prvá staršia ochranná známka má vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých zhodnosť a podobnosť s tovarmi a službami prvej a druhej staršej ochrannej známky namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto nebola predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade, je na strane priemerného spotrebiteľa so stredným až vyšším stupňom pozornosti reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky svedčí, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho a sémantického hľadiska a tiež čiastočne podobné z fonetického hľadiska, pričom táto podobnosť je založená na podobnosti slovných prvkov „ZLATÁ/ZLATÝ“ nachádzajúcich sa v začiatkovej časti hodnotených označení a na rovnakej slovnej časti označení „POKLAD“, ktorá predstavuje neprehliadnutelnú časť prihláseného označenia a celý druhý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky. Predmetné slovné prvky sú dobre viditeľné a čitateľné a z hľadiska celkového vnemu posudzovaných označení je možné považovať ich za relevantné, a to vzhľadom na ich umiestnenie v porovnávaných označeniach. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že existujúce odlišnosti hodnotených označení, ktoré predstavujú odlišné koncovky slovných prvkov „ZLATÁ/ZLATÝ“ a koncovka prihláseného označenia „- NICA“, nie sú natoľko výrazné, aby spotrebiteľ na základe týchto prvkov dokázal porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách odlišiť. Dôvodnosť konštatovania pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva z istej hoci len minimálnej podobnosti označení z vizuálneho a fonetického hľadiska, ale predovšetkým zo sémantickej podobnosti označení založenej na tom, že slovo „POKLADNIČKA“, ako jediný slovný prvok druhej staršej slovnej ochrannej známky, predstavuje zdobeninu slova „POKLADNICA“, ktoré je druhým slovným prvkom prihláseného označenia. Uvedená sémantická podobnosť hodnotených označení výrazne eliminuje vplyv existujúcich odlišností označení, ktorými sú slovný prvok „ZLATÁ“ prihláseného označenia a použitá grafická úprava druhej staršej ochrannej známky, a to do takej miery, že spotrebiteľ na základe týchto prvkov nedokáže porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách odlišiť. Navyše je potrebné doplniť, že slovo „ZLATÁ“ len podporuje význam slovného prvku „POKLADNICA“ v prihlásenom označení.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poznamenáva, že konštatovanie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky by bolo dôvodné aj v prípade tvrdenie prihlasovateľa, že prvá staršia ochranná známka má len nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že aj v takomto prípade podobnosť hodnotených označení z vizuálneho a sémantického hľadiska, ako aj ich čiastočná fonetická podobnosť spolu so zhodnosťou a podobnosťou kolíznych tovarov a služieb, by mali za následok, že priemerný spotrebiteľ nebude vnímať ich existujúce odlišnosti ako natoľko výrazné, že by na základe nich dokázal porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách odlišiť.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v predmetnom prípade nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán vykonal celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných znáмок bez toho, aby zohľadnil stupeň pozornosti spotrebiteľskej verejnosti. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na časť napadnutého rozhodnutia, v ktorej sa prvostupňový orgán venoval celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery, z ktorého vyplynulo, že najskôr určil príslušnú skupinu relevantnej verejnosti, za ktorú považoval širokú spotrebiteľskú verejnosť s priemernou až vyššou mierou pozornosti, pretože kolízne tovary a služby si vzhľadom na účel použitia (hry o peniaze, lotérie, stávky) vyžadujú rôzny stupeň pozornosti spotrebiteľa. Následne pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce faktory, ako sú podobnosť označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb, ako aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť so stredným až vyšším stupňom pozornosti. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že konštatovanie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že „... čo bez ohľadu na stupeň pozornosti širokej spotrebiteľskej verejnosti vedie k jednoznačnému záveru, že pre prihlásené označenie a staršie ochranné známky existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery na trhu“, znamená, že existencia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných znáмок je reálna tak v prípade, že relevantný spotrebiteľ bude nárokoványm tovarom a službám venovať strednú pozornosť, ako aj v prípade, že im bude venovať vyššiu pozornosť.

K opakovanému poukazu prihlasovateľa na údajné nepoužívanie starších ochranných známkov vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli zapísané do registra, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom konštatuje, že v konaní o námietkach uplatnených v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nie je možné na uvedené prihladať.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na to, že je majiteľom kombinovaných ochranných známkov č. 238406, č. 238405 a č. 238404 „Zlatá Pokladnica“ a slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 238414 „Zlatá Pokladnica“, ktoré spolu s prihláseným označením predstavujú ucelený známkový rad, čo podľa neho svedčí v prospech neexistencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známkov namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje nasledovné. Poukazovanie prihlasovateľa na jeho ochranné známky je pre posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známkov irelevantné. Na doplnenie je potrebné uviesť, že staršie ochranné známky namietateľa, o ktoré sa opierajú podané námietky, majú skoršie právo prednosti (10. decembra 2010 – prvá staršia ochranná známka, 20. marca 2013 – druhá staršia ochranná známka) ako vyššie uvedené ochranné známky prihlasovateľa, a teda sú vo vzťahu k nim staršími ochrannými známkami. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nedôvodné, aby si prihlasovateľ voči starším ochranným známkam namietateľa uplatňoval práva z ochranných známkov s neskorším právom prednosti, resp. aby existenciou ochranných známkov s neskorším právom prednosti obmedzoval zákonné právo namietateľa na podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Z uvedeného vyplýva, že orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vo vzťahu k tovarom a službám nárokoványm prihlasovateľom v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi a službami starších ochranných známkov, existuje pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto bolo dôvodné námietkam vyhovieť. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď prihlášku ochrannej známky „ZLATÁ POKLADNICA“, č. spisu POZ 1030-2013, na základe podaných námietok zamietol pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.

Dostojevského rad 5

811 09 Bratislava

II.

Ing. Edita Litváková

LITVÁKOVÁ A SPOL.

Patentová, známková a znalecká kancelária

Pluhová 78

831 03 Bratislava