



Banská Bystrica 16. decembra 2016
POZ 1028-2013 II/116-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. decembra 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 1028-2013/N-152-2014/Sto z 18. novembra 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „DIAMANTOVÁ 7“, č. spisu POZ 1028-2013, 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 nárokované 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1028-2013/N-152-2014/Sto z 18. novembra 2014 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1028-2013/N-152-2014/Sto z 18. novembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „DIAMANTOVÁ 7“, č. spisu POZ 1028-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky č. 225007 „Diamant“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), staršej slovnej ochrannej známky č. 210367 „ŠŤASTNÁ 7“ zapísanej pre služby v triede 41 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), staršej slovnej ochrannej známky č. 232715 „RÝCHLA 5“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) a staršej slovnej ochrannej známky č. 225623 „OHNIVÁ 5“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“). V prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou existuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, pravdepodobnosť zámény, a to aj pri rôznom stupni pozornosti príslušného spotrebiteľa. V rámci konštatovania pravdepodobnosti zámény prvostupňový orgán zohľadnil skutočnosť, že na základe porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou dospel k záveru o ich čiastočnej

vizuálnej a fonetickej podobnosti a o značnej významovej podobnosti. V prípade porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou konštatoval ich vizuálnu odlišnosť, čiastočnú fonetickú podobnosť a zo sémantického hľadiska uviedol, že nemožno vylúčiť ich podobnosť, hoci len v určitej miere, pričom argumentoval, že spotrebiteľ môže prihlásené označenie vnímať ako nový variant staršej ochrannej známky namietateľa alebo ako označenie subjektu prepojeného s namietateľom vzhľadom na rovnakú kompozíciu porovnávaných označení vo forme prídavného mena v spojení s číslicou.

V prípade porovnania prihláseného označenia s treťou a štvrtou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich odlišnosť z jednotlivých hľadísk, a tak aj pri zohľadnení zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb došiel k záveru, že neexistuje nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámeny týchto porovnávaných označení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so závermi posúdenia podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prvostupňovým orgánom, pričom konštatoval, že tieto nezodpovedajú skutočnostiam, ktoré sú zrejmé z porovnania týchto 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 slovo „DIAMANTOVÁ“ ako prídavné meno bude u spotrebiteľa indikovať očakávanie, že za ním nasleduje ďalší slovný prvok, a preto bude spotrebiteľ podvedome nútený vnímať aj zvyšnú časť označenia. Prihlasovateľ taktiež poukázal na grafické prevedenie prvej staršej ochrannej známky, kým prihlásené označenie je slovné, a preto aj z tohto dôvodu vyslovil nesúhlas so závermi prvostupňového orgánu a zdôraznil, že prihlásené označenie nie je z vizuálneho hľadiska zameniteľné a ani čiastočne podobné s prvou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie bude zo strany spotrebiteľov reprodukované ako „diamantová sedmička“, resp. „diamantová sedma“. Zdôraznil, že prihlásené označenie bude vnímané ako jeden celok a takto si ho spotrebiteľ uchová v pamäti, nakoľko ide o pomerne krátke spojenie. Pripustil, že existuje zvuková zhoda v časti prihláseného označenia „diamantová“ s prvou staršou ochrannou známkou reprodukovanou ako „diamant“, ale podľa jeho názoru sa zvukový vnem zároveň posunie aj na ďalšie slovo, a preto si ich spotrebiteľ nebude zamieňať.

Čo sa týka záveru prvostupňového orgánu v súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa opätovne nezohľadnil celé označenie, ale len jeho parciálnu časť, ktorá navyše nie je jeho začiatčnou časťou. Prihlasovateľ poukázal na nejednotnosť postupu prvostupňového orgánu, keď v prípade prvej staršej ochrannej známky aplikoval zásadu prvotného vnímania začiatku označení, kým pri porovnaní prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou túto zásadu opomína. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že v rámci porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou neexistuje vo väčšej časti ich slovných prvkov fonetická zhoda, a preto si ich spotrebiteľ nebude foneticky zamieňať a ani nebude vznikať medzi nimi vzájomná asociácia.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj so záverom prvostupňového orgánu ohľadom sémantického porovnania kolíznych označení. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa zjednodušil celú významovú stránku len na problematiku bohatstva, čo nereflektuje reálny význam porovnávaných označení. Prihlasovateľ zastal názor, že spotrebiteľ bude vnímať prihlásené označenie ako sedem čísel vysokej hodnoty, resp. ako kartovú hru ľudovo označovanú ako „sedma“ s hodnotnými výhernými možnosťami, pričom prvá staršia ochranná známka bude vnímaná len ako vzácny nerast. Rovnako v prípade sémantického porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou prihlasovateľ nesúhlasil s prepojením významu o „bohatstve“ na jednej strane a „šťastia“ na strane druhej. V danej súvislosti uviedol, že prihlásené označenie „diamantová sedmička“, resp. „diamantová sedma“ je významovo odlišné od spojenia „šťastná sedmička“, resp. „šťastná sedma“ predstavujúceho druhú staršiu ochrannú známku.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vykonané prvostupňovým orgánom. Opätovne poukázal na skutočnosti uvedené v jeho vyjadreniach o vizuálnom, fonetickom a sémantickom porovnaní daných kolíznych označení, z ktorých vyplynulo, že priemerný spotrebiteľ bude schopný bez výraznej námahy rozlíšiť prihlásené označenie od týchto starších ochranných známk. V prípade prvej staršej ochrannej známky osobitne zdôraznil jej grafické prevedenie oproti slovnému prevedeniu prihláseného označenia. V prípade druhej staršej ochrannej známky argumentoval, že použitie spojenia prídavného mena a číslice ako označenia používaného v súvislosti s kolíznymi tovarmi a službami nepredstavuje osobitnú kompozíciu, ktorá by bola príznačná pre namietateľa, ale ide o bežný spôsob označenia, napr. názvu žrebovej lotérie. Z uvedeného dôvodu táto kompozícia nepredstavuje skutočnosť, ktorá by mala tvoriť argument svedčiaci v prospech existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou. porovnávaných označení.

V nadväznosti na vyššie uvedené prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že druhá staršia ochranná známka má veľmi nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko je tvorená v bežnom živote často používanými slovami a bežným druhom písma. 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 druhej staršej ochrannej známky 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 ak by sa aj vzali do úvahy závery prvostupňového orgánu o nižšej miere podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, takáto miera podobnosti, napriek zhode a podobnosti kolíznych tovarov a služieb, nemôže v prípade staršej ochrannej známky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti viesť k opodstatnenému záveru o existencii pravdepodobnosti zámery s prihláseným označením.

Na záver prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom viacerých ochranných známk, ktoré obsahujú slovné spojenie „DIAMANTOVÁ 7“ (kombinované ochranné známky č. 238424 a č. 238412 „DIAMANTOVÁ 7“) pričom tieto, vrátane prihláseného označenia, 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 14. apríla 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 a že prvostupňový orgán opomenul grafickú odlišnosť prvej staršej ochrannej známky. Uviedol, že aj keď je prvá staršia ochranná známka kombinovaná, jej grafické prevedenie neobsahuje žiadny výrazný grafický element, ktorý by upútal spotrebiteľovu pozornosť, nakoľko jej celá grafická úprava spočíva len v osobitom type písma a vo farbách. Spotrebiteľ bude vnímať prvú staršiu kombinovanú ochrannú známku „Diamant“ vo väčšej miere ako slovnú a pri porovnaní prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je preto zrejmé, že táto je celá obsiahnutá v prihlásenom označení, pričom zhodné písmená „D-I-A-M-A-N-T“ sú umiestnené na rovnakých pozíciách v oboch porovnávaných označeniach. Namietateľ vyjadril 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 Súdného 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 porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou prvých sedem zhodných písmen „D-I-A-M-A-N-T“ priťahuje pozornosť relevantného spotrebiteľa vo väčšej miere ako koncové prvky prihláseného označenia „O-V-Á 7“, a preto si ich prednostne zapamätá. Na základe

uvedeného namietateľ zotrval na svojom názore o vizuálnej podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou.

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 ide o tri takmer zhodné slabiky „di-a-man/t“, ktoré sú 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 zvyšnú časť prihláseného označenia, namietateľ nepovažoval za potrebné sa ňou zaoberať, pretože zhodnosť, resp. vysoká podobnosť úvodných troch slabík predstavuje významný a rozhodný faktor pre konštatovanie fonetickej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Rovnako v prípade fonetického porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou namietateľ nesúhlasil s vyjadrením prihlasovateľa v odôvodnení rozkladu. Uviedol, že obidve predmetné označenia obsahujú foneticky zhodný prvok „se-dem“, resp. „sed-mič-ka“ a napriek tomu, že sa tento prvok nachádza až na druhom mieste, nemožno vylúčiť aspoň čiastočnú fonetickú podobnosť predmetných označení.

V súvislosti so spochybnením prihlasovateľa, ktoré sa týkalo konštatovania prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, namietateľ uviedol, že posudzované označenia budú s najväčšou pravdepodobnosťou vnímané v súvislosti so vzácnym drahokamom ako symbolom bohatstva, pričom sémanticky zhodný prvok „Diamant“ vs „DIAMANTOVÁ“ prisúdi uvedený význam i druhej časti prihláseného označenia, a to číslici „7“. Namietateľ preto naďalej zotrval na názore, že tieto označenia sú sémanticky podobné.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, namietateľ dôvodil, že predmetné označenia si spotrebiteľ bude asociovať so siedmymi číslami alebo inými prvkami prinášajúcimi šťastie, resp. zisk a bohatstvo, ktorých symbolom je diamant. Šťastie je obvykle spájané s určitým ziskom alebo výhrou, na základe čoho nemožno vylúčiť významovú prepojenosť slovných prvkov „diamantová“ a „šťastná“. Vzhľadom na uvedené namietateľ opätovne zastal názor, že aj tieto porovnávané označenia sú sémanticky podobné.

Za nedôvodný považoval namietateľ aj názor prihlasovateľa, že druhá staršia ochranná známka má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že slovné spojenie „ŠŤASTNÁ 7“ tvoriace druhú 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 druhá staršia ochranná známka disponuje dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti a štandardným stupňom ochrany.

Záverom namietateľ poukázal na skutočnosť, že v prípade nižšej miery vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti a zhody v tovaroch a službách je nižší stupeň podobnosti medzi označeniami kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami, pričom uvedené je potrebné zohľadniť v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení v preskúvanom prípade.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „DIAMANTOVÁ 7“, č. spisu POZ 1028-2013, 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) 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.

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

- staršej kombinovanej ochrannej známky č. 225007 „Diamant“, s právom prednosti od 3. novembra 2008, 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; 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 „organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie a prevádzkovania doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

vyobrazenie staršej kombinovanej ochrannej známky č. 225007 „Diamant“:



- staršej slovnej ochrannej známky č. 210367 „ŠŤASTNÁ 7“, s právom prednosti od 26. apríla 2004, zapísanej pre služby „organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- staršej slovnej ochrannej známky č. 232715 „RÝCHLA 5“, s právom prednosti od 12. decembra 2011 zapísanej pre „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; 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 pre „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 loterie; 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 slovnej ochrannej známky č. 225623 „OHNIVÁ 5“, s právom prednosti od 21. januára 2009 zapísanej pre „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; 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 pre „zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 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.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, 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 týmito staršími ochrannými známkami vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám existuje pravdepodobnosť zámény. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade posúdi ďalej existenciu pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

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 čiastočnú vizuálnu a fonetickú podobnosť, a značnú podobnosť zo sémantického hľadiska. Prihlásené označenie a druhú staršiu ochrannú známku považoval za vizuálne odlišné, avšak čiastočne podobné z fonetického a sémantického hľadiska.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania je na jednej strane slovné prihlásené označenie „DIAMANTOVÁ 7“ a na druhej strane kombinovaná prvá staršia ochranná „Diamant“ napísaná štylizovaným písmom s tmavomodrými kontúrami a svetlomodrou výplňou siahajúcou do polovice výšky písmen. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí poukázal aj na hviezdičky vyobrazené na prvom, piatom a siedmom písmene slova „Diamant“. Nakoľko sú však tieto znázornené bielou farbou na bielom podklade, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje tieto obrazové prvky za významné a pútajúce pozornosť spotrebiteľa. 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 zrejme, 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 prvej staršej ochrannej známky prednostne zameria na jej slovný prvok „Diamant“ a jej grafickú úpravu bude vnímať len ako dekoračný prvok. Čo sa týka samotného vizuálneho porovnania predmetných označení, je zrejme, že porovnávané označenia obsahujú podobné slovné prvky „DIAMANTOVÁ/Diamant“, ktoré sa zhodujú v prvých siedmich písmenách „D, I, A, M, A, N, T“, resp. slovo „Diamant“ prvej staršej ochrannej známky je celé obsiahnuté v prihlásenom označení. Porovnávané označenia sa teda okrem grafického spracovania slovného prvku prvej staršej ochrannej známky odlišujú len koncovkou „-OVÁ“ a číslicou „7“ v prihlásenom označení. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na Metodiku konania – Ochranné známky, ktorou sa úrad riadi v konaní o ochranných známkach. V kapitole 5.3.2.3 „Začiatok označenia“ tejto Metodiky je uvedené *„Všeobecne je možné povedať, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ich jasnejšie pamätá. To znamená, že začiatok označenia podstatne ovplyvňuje celkový dojem označenia. Avšak nie vždy je to tak. Niektoré odlišnosti v začiatku označenia napriek tomu môžu viesť k záverom podobnosti, najmä v prípadoch, keď začiatky slov nie sú vizuálne, foneticky, sémanticky dostatočne rozoznateľné – všetko závisí od ďalších špecifických okolností prípadu.“* Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúvanom prípade je začiatočná časť prihláseného označenia vizuálne zreteľne rozoznateľná, teda možno konštatovať, že jeho začiatočnej časti „DIAMANT-“ bude spotrebiteľ venovať náležitú pozornosť, zapamätá si ju a pri kontakte s prvou staršou ochrannou známkou zaregistruje vizuálnu podobnosť porovnávaných označení. Vzhľadom na rovnaký začiatok prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je potrebné aj napriek koncovke „-OVÁ“ a číslici „7“ na konci prihláseného označenia, ako aj grafickej úprave prvej staršej ochrannej známky potvrdiť záver prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k názoru prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri vizuálnom porovnaní prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou opomenul zohľadniť jej výraznú grafickú odlišnosť a svoju pozornosť upriamil len na slovné prvky porovnávaných označení. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že z obsahu napadnutého rozhodnutia je zrejme, že prvostupňový orgán prihliadol aj na grafickú odlišnosť predmetných označení, pretože konštatoval len ich čiastočnú vizuálnu podobnosť, a to na základe existujúcich vizuálnych odlišností porovnávaných označení, medzi ktoré okrem iných zaradil aj použitú grafickú úpravu prvej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, predmetom porovnania sú slovné označenia „DIAMANTOVÁ 7“ vs. „ŠTASTNÁ 7“. Z uvedeného je zrejme, že začiatočné časti pozostávajúce z odlišných viacpísmenkových slovných prvkov ovplyvnia natoľko vnímanie spotrebiteľa, že zhoda v jednom znaku „7“ na konci označení nevyvolá u spotrebiteľa podobný vizuálny dojem. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zhodne ako prvostupňový orgán konštatuje vizuálnu odlišnosť predmetných označení.

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 [di-a-man-to-vá sed-mič-ka], resp. [di-a-man-to-vá se-dem] a prvá staršia ochranná známka ako [di-a-mant]. S ohľadom na uvedené je

zrejme, že pri reprodukcii posudzovaných označení dochádza k fonetickej zhode v podstatnej časti prvého slovného prvku prihláseného označenia so slovným prvkom diamant, ktorý ako jediný predstavuje prvú staršiu ochrannú známku. Rovnako aj pri fonetickom porovnaní je potrebné zobrať do úvahy, že začiatkové tri slabiky prihláseného označenia, ktoré sú takmer zhodné so slabikami predstavujúcimi prvú staršiu ochrannú známku, sú spotrebiteľom prednostne vnímané, keďže ich počuje skôr ako koncovku [-ová] a ďalší slovný prvok [sedmička], resp. [sedem] v prihlásenom označení. Vzhľadom na zhodne znejúcu časť slovných prvkov nemožno vylúčiť čiastočnú fonetickú podobnosť predmetných označení, a to aj napriek zvukovo odlišnej koncovkej časti prihláseného označenia, teda je dôvodné v tomto zmysle potvrdiť záver prvostupňového orgánu o čiastočnej fonetickej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

V rámci posúdenia fonetickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky sú porovnávané zvukové reprodukcie [di-a-man-to-vá sed-mič-ka], resp. [di-a-man-to-vá se-dem] a [šťast-ná sed-mič-ka], resp. [šťast-ná se-dem]. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zohľadniť skutočnosť, že pri reprodukcii posudzovaných označení dochádza k fonetickej zhode druhých slovných prvkov predmetných označení [sed-mič-ka], resp. [se-dem], pričom odlišne znejú ich prvé slovné prvky [di-a-man-to-vá] vs. [šťast-ná]. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na fakt, že v druhej staršej ochrannej známke foneticky odlišný začiatkový slovný prvok pozostáva len z dvoch slabík, čo je rovnaký alebo nižší počet ako je to v prípade jej ďalšieho slovného prvku [sed-mič-ka], resp. [se-dem]. Z uvedeného vyplýva, že aj tento prvok si spotrebiteľ dostatočne zapamätá ako vyskytujúci sa v staršej ochrannej známke napriek jeho pozícii až na druhom mieste, pričom je potrebné zobrať do úvahy, že práve tento prvok je spoločný pre obe porovnávané označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ pri reprodukcii hodnotených označení postrehne síce zvukovo odlišné začiatkové časti, ale zaznamená aj zhodne znejúce slovné prvky, ktoré za nimi nasledujú, na základe čoho je dôvodné porovnávaným označeniam priznať čiastočnú fonetickú podobnosť, tak ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán.

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 alebo služieb. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie, ale aj staršie ochranné známky pozostávajú zo slovných prvkov, ktoré majú pre spotrebiteľa konkrétny význam. Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „Diamant“ možno vnímať vo význame „*najvzácnejší a najtvrdší drahokam vysokého lesku*“ (viď <http://slovník.azet.sk/pravopis/slovník-sj/?q=diamant>), pričom slovo „Diamant“ je často spájané s významom bohatstva. Od slova „Diamant“ je odvodené prídavné meno ženského rodu „DIAMANTOVÁ“, čiže prvý slovný prvok prihláseného označenia bude vnímaný v rovnakom význame ako prvá staršia ochranná známka. Pokiaľ ide o ďalší prvok prihláseného označenia „7“, tento je významovo vnímaný ako číslo „sedem“. Uvedený prvok len dopĺňa sémantický obsah prihláseného označenia, keďže číslo „7“ je zvyčajne považované za šťastné číslo, a preto v spojení so slovom „DIAMANTOVÁ“ vo vzťahu k nárokovým službám týkajúcim sa napr. prevádzkovania lotérií a stávkových hier navodzuje význam pozitívnej konotácie, a to šťastia v hre za pomoci čísla „7“, čiže získania bohatstva. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú významovo podobné v značnej miere.

Pokiaľ ide o druhú staršiu ochrannú známku „ŠŤASTNÁ 7“, jej význam je rovnako spájaný so šťastím. V prípade jej významového porovnania s prihláseným označením je potrebné uviesť, že obidve predmetné označenia sú tvorené prídavným menom v ženskom rode „DIAMANTOVÁ“ vs. „ŠŤASTNÁ“ vzťahnutým k číslu 7. Spojenie prídavného mena „ŠŤASTNÁ“ s číslom „7“ navodzuje vo vzťahu k službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je druhá staršia ochranná známka zapísaná (napr. prevádzkovanie lotérií a stávkových hier), význam šťastia v hre za pomoci čísla „7“, čiže získanie bohatstva rovnako ako je to vyššie konštatované v prípade prihláseného označenia „DIAMANTOVÁ 7“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v nadväznosti na uvedené skutočnosti v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že nemožno vylúčiť sémantickú podobnosť prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámény je potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením

prihlasovateľa, že druhá staršia ochranná známka predstavuje ochrannú známku s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, v prospech čoho by malo svedčiť, že je tvorená bežne používanými slovnými prvkami, ktoré sú napísané štandardným typom písma, resp. číslice. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, ako schopnosť identifikovať tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná do registra, resp. schopnosť odlišiť 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 zrejme, že samotná skutočnosť, že druhá staršia ochranná známka je tvorená slovom „ŠŤASTNÁ“ napísaným štandardným typom písma v spojení s arabskou číslicou „7“ nič nehovorí o jej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným službám. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje predmetné tvrdenie prihlasovateľa za nedôvodné. Čo sa týka posúdenia stupňa rozlišovacej spôsobilosti druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spojenie „ŠŤASTNÁ 7“ nepredstavuje vo vzťahu k zapísaným službám „organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisné spojenie, ktoré by priamo poukazovalo na povahu, účel či zameranie týchto služieb. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že druhá staršia ochranná známka má vo vzťahu k zapísaným službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, rozlišovaciu spôsobilosť tejto prihlasovateľ nespochybnil. Vzhľadom na fantazijnosť slova „Diamant“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, ako aj vzhľadom na jej grafické prevedenie orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj prvá staršia ochranná známka má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

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 rôznu stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že vzhľadom na kolízne tovary a služby je teda potrebné zohľadniť tak stredný stupeň (napr. vo vzťahu k službám týkajúcim sa zábavy, pobavenia, či tovarom ako tlačoviny), ako aj vyšší stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (napr. vo vzťahu k službám týkajúcim sa organizovania a prevádzkovania hier o peniaze).

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 nárokovým 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 prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto nebola predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade, je na strane priemerného spotrebiteľa s tak stredným, ako aj vyšším stupňom pozornosti reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky svedčí, že tieto porovnávané označenia sú čiastočne podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska a v značnej miere podobné zo sémantického hľadiska, pričom táto podobnosť je založená na podobnosti slovných prvkov „DIAMANTOVÁ“, ktorý sa nachádza v začiatkovej časti prihláseného označenia, vs. „Diamant“, ktorý je jediným slovom v prvej staršej ochrannej známke. Predmetné slovné prvky sú dobre viditeľné a čitateľné a ich vzájomnú podobnosť nedokáže vylúčiť ani grafická úprava písma slovného prvku „Diamant“ prvej staršej ochrannej známky, ani koncovka „-ová“ a číslica „7“ v prihlásenom označení. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedené odlišnosti hodnotených označení nie sú natoľko výrazné, aby spotrebiteľ na ich základe dokázal porovnávané označenia v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách odlišiť. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na kompenzačný princíp, ktorý je potrebné uplatniť v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery, a to že nižšia, resp. v predmetnom prípade čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť a v značnej miere sémantická podobnosť sú podporené vysokou podobnosťou a zhodnosťou kolíznych tovarov a služieb.

Dôvodnosť konštatovania pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva z čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení založenej na spoločnom prvku „7“, pričom orgán rozhodujúci o rozklade nevyhlásil ani podobný významový dojem spojení „DIAMANTOVÁ 7“ vs. „ŠŤASTNÁ 7“. Uvedené podobnosti hodnotených označení eliminujú vplyv ich odlišnosti konštatovanej z vizuálneho hľadiska z dôvodu existencie len jedného

spoločného vizuálneho znaku „7“, a tak pri uplatnení kompenzačného princípu vo vzťahu ku zhodným kolíznym službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb berúc do úvahy priemerného spotrebiteľa tak so stredným, ako aj vyšším stupňom pozornosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že pravdepodobnosť zámény je aj pri týchto porovnávaných označeniach reálna.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na to, že je majiteľom kombinovaných ochranných známkov č. 238424 a č. 238412 „DIAMANTOVÁ 7“, ktoré spolu s prihláseným označením predstavujú ucelený známkový rad, čo podľa neho svedčí v prospech neexistencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a starších ochranných známkov namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že poukazovanie prihlasovateľa na jeho ochranné známky je pre posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a starších ochranných známkov irelevantné a nemôže ovplyvniť záver o existencii pravdepodobnosti zámény posudzovaných označení. Na doplnenie je potrebné uviesť, že staršie ochranné známky namietateľa, o ktoré sa opierajú podané námietky, majú skoršie právo prednosti (3. novembra 2008 – prvá staršia ochranná známka, 26. apríla 2004 – druhá staršia ochranná známka) ako vyššie uvedené ochranné známky prihlasovateľa, a teda sú vo vzťahu k nim staršími ochrannými známkami.

Z uvedeného vyplýva, že orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou 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 zámény 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 „DIAMANTOVÁ 7“, č. spisu POZ 1028-2013, na základe podaných námietok zamietol pre všetky tovary a služby nárokové 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
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