



Banská Bystrica 16. decembra 2016
POZ 1032-2013 II/117-2016

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 1032-2013/N-153-2014/Sto z 18. novembra 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „BLESKOVÁ 50“, č. spisu POZ 1032-2013, 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 zmieta a rozhodnutie zn. POZ 1032-2013/N-153-2014/Sto z 18. novembra 2014 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1032-2013/N-153-2014/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 „BLESKOVÁ 50“, č. spisu POZ 1032-2013 (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 starších slovných ochranných známk č. 232715 „RÝCHLA 5“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a č. 225623 „OHNIVA 5“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“). 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 nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, pravdepodobnosť zámeny vrátane ich vzájomnej asociácie, a to aj pri rôznom stupni pozornosti príslušného spotrebiteľa. V rámci konštatovania pravdepodobnosti zámeny prvostupňový orgán zohľadnil skutočnosť, že na základe porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami dospel k záveru o ich odlišnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska, avšak z hľadiska sémantického v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou konštatoval významovú podobnosť a v prípade jeho porovnania s druhou staršou ochrannou známkou dospel k záveru o určitej významovej súvislosti medzi

nimi. Prvostupňový orgán argumentoval, že aj v prípade konštatovanej nepodobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska je potrebné zohľadniť celkovú podobnú kompozíciu porovnávaných označení, v tomto prípade vo forme prídavného mena v spojení s číslom, resp. číslom, ktorá môže pri súčasnej väzbe na rovnaké tovary a najmä služby organizovania lotérií a stávkových hier vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti spôsobiť vznik prepojenia medzi týmito označeniami. To znamená, že spotrebiteľ je síce schopný porovnávané označenia odlišiť, ale môže ich považovať za navzájom súvisiace, čiže môže prihlásené označenie vnímať ako nový variant starších ochranných známk namietateľa alebo ako označenie subjektu prepojeného s namietateľom.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so závermi posúdenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia nepovažoval za podobné zo sémantického hľadiska, ani za významovo navzájom súvisiace.

Prihlasovateľ súhlasil s výsledkom porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho a fonetického hľadiska, keďže rovnako ako prvostupňový orgán zastával názor, že porovnávané označenia nie sú ani vizuálne, ani foneticky podobné. Čo sa týka sémantického porovnania, prihlasovateľ vyjadril názor, že prihlásené označenie je výrazne odlišné od obidvoch starších ochranných známk a relevantný spotrebiteľ si nebude porovnávané označenia po významovej stránke zamieňať ani spájať. V danej súvislosti uviedol, že slovný prvok „BLESKOVÁ“ predstavuje prídavné meno ženského rodu odvodené od podstatného slova „blesk“, ktorý je možné chápať ako meteorologický úkaz na oblohe počas búrky spôsobovaný fyzikálnymi zákonitostami v prírode. Slovný prvok „OHNIVÁ“ druhej staršej ochrannej známky sa bude predovšetkým spájať s podstatným menom „ohneň“ a jeho vlastnosťami. Príslušný spotrebiteľ pri vnímaní porovnávaných označení nebude mať k dispozícii napr. Krátky slovník slovenského jazyka, a tak ich bude spájať s ich prvotným vyššie uvedeným významom a nie s ich preneseným významom, ako to urobil prvostupňový orgán, keď asocioval porovnávané označenia cez významy „*rýchlosť, dynamika, temperament*“.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ zastával názor, že porovnávané označenia nie sú významovo podobné. Nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu ohľadom rovnakej osobitej kompozície porovnávaných označení pozostávajúcej z prídavného mena v spojitosti s číslom, ktorá je príznačná pre namietateľa. Podľa prihlasovateľa ide o bežný spôsob označenia napríklad názvu žrebovej lotérie, a preto ani tento argument nemôže svedčiť v prospech existencie podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Prvostupňový orgán taktiež podľa prihlasovateľa nezohľadnil skutočnosť, že v preskúvanom prípade ide o tovary a služby, pri ktorých bude spotrebiteľ viac vnímavý ako pri bežných úkonoch aj vzhľadom na činnosť týkajúcu sa hazardných hier a s nimi automaticky spojenej vyššej miery pozornosti „hráčov“. Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že staršie ochranné známky majú veľmi nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko sú tvorené 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 starším ochranným známkam 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).

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ opätovne vyslovil názor, že ak by sa aj vzali do úvahy závery prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí o nižšej miere podobnosti porovnávaných označení len po sémantickej stránke, takáto miera podobnosti, napriek zhode v tovaroch a službách, nemôže pri starších ochranných známkach s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti viesť k opodstatnenému záveru o existencii nebezpečenstva zámeny.

Na záver prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom viacerých ochranných známk, ktoré obsahujú slovné spojenie „BLESKOVÁ 50“ (kombinované ochranné známky č. 238423 a č. 238413 „BLESKOVÁ 50“)

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 názor prvostupňového orgánu a prihlasovateľa o vizuálnej a fonetickej odlišnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk. Namietateľ v danej súvislosti uviedol, že prihlásené označenie považuje za podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom rozklad voči predmetnému tvrdeniu prvostupňového orgánu v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nemohol podať, nakoľko výrok napadnutého rozhodnutia sa námietkam vyhovel a napadnutá prihláška č. spisu POZ 1032-2013 bola zamietnutá v celom rozsahu.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, namietateľ sa nestotožnil s tvrdením prihlasovateľa ohľadom ich nepodobnosti. Argumentoval, že v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou bude tieto spotrebiteľ vnímať vo význame niečoho, čo sa udeje v krátkom čase, veľmi rýchlo, resp. okamžite. Spotrebiteľ si teda bude predmetné označenia asociovať pravdepodobne s okamžitým, t. j. rýchlym alebo bleskovým výsledkom s určitou špecifickou číselnou hodnotou. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, môže spotrebiteľ okrem významu niečoho rýchleho, okamžitého, vnímať aj ďalší význam prihláseného označenia, a to súvis s bleskom, t. j. s ostrým, prudkým svetlom, žiarou, zábleskom. Slovný prvok „OHNIVÁ“ druhej staršej ochrannej známky má podľa namietateľa taktiež viacej významov, a to vášnivý, náruživý, temperamentný alebo vyžarujúci, pochádzajúci z ohňa, či v prenesenom význame niečo prudké, rýchle (napr. „behá ako ohnivá strela“). Namietateľ dôvodil, že z porovnania všetkých uvedených významov je zrejmé, že predmetné označenia sú jednoznačne významovo prepojené, a tak sémanticky podobné.

V súvislosti s prihlasovateľovým tvrdením, že obidve staršie ochranné známky majú nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, namietateľ uviedol, že prihlasovateľ nepodporil svoje tvrdenie žiadnym vecným odôvodnením. V tejto súvislosti prihlasovateľ argumentoval, že obe staršie ochranné známky sú tvorené prvkami, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s lotériovými hrami či s inými zapísanými tovarmi alebo službami, nie sú opisné a ani neodkazujú na vlastnosti týchto tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené staršie ochranné známky disponujú dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a teda štandardným stupňom ochrany. Záverom namietateľ poukázal aj na kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nižší stupeň podobnosti porovnávaných označení je kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi tovarmi a službami, pričom poukázal na Metodiku konania o ochranných známkach ÚPV SR – metodický pokyn č. 2/8/2010, časť 5.1.1 Kritériá zámeny.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie a podaný rozklad zamietol.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „BLESKOVÁ 50“, č. spisu POZ 1032-2013, 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 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 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 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 obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, ako aj posúdenie jej vplyvu na celkové hodnotenie pravdepodobnosti zámeny, pričom vyjadril nesúhlas so záverom napadnutého rozhodnutia, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám existuje pravdepodobnosť zámeny.

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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 tovarov a služieb nárokováných 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 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 záveru o ich vizuálnej a fonetickej odlišnosti, čo prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Čo sa týka vizuálneho porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, porovnávané označenia „BLESKOVÁ 50“ vs. „RÝCHLA 5“ nevykazujú žiadne podobnosti, okrem písmena Á/A a číslice 5, ktoré sa však nenachádzajú na rovnakých pozíciách. V prípade vizuálneho porovnania prihláseného označenia „BLESKOVÁ 50“ s druhou staršou ochrannou známkou „OHNIVÁ 5“ možno konštatovať len zhodu v koncovkách „-VÁ“ a číslici „5“, pričom tieto sa taktiež nenachádzajú na rovnakých pozíciách. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu o vizuálnej odlišnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk, nakoľko uvádzaná podobnosť/zhoda v niektorých znakoch nestačí na vyvolanie podobného vizuálneho vnemu porovnávaných označení.

Rovnako z fonetického hľadiska v rámci reprodukcie porovnávaných označení „bles-ko-vá päť-de-siat/päť-de-siat-ka“ vs. „rých-la päť/päť-ka a „oh-ni-vá päť/päť-ka“ možno konštatovať len zhodu v slabike „päť“, prípadne v slabike „ka“, avšak táto zhoda nepostačuje na vyvolanie podobného dojmu, a preto orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán považuje porovnávané označenia za foneticky odlišné.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku považoval za významovo podobné, kým medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou konštatoval len nízku sémantickú podobnosť. S takýmto hodnotením prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu nesúhlasil, a preto orgán rozhodujúci o rozklade posúdi ďalej porovnanie kolíznych označení zo sémantického hľadiska.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že pri sémantickom 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. Podľa

Krátkeho slovníka slovenského jazyka, VEDA VYDAVATELSTVO SAV, Bratislava 1997 (ďalej „Krátky slovník slovenského jazyka“), slovo „bleskový“ znamená 1. *veľmi rýchly; krátko trvajúci, náhly, okamžitý*, 2. *vydávajúci prudké svetlo*. Z uvedenej citácie je zrejmé, že spotrebiteľ vníma slovný prvok prihláseného označenia „BLESKOVÁ“ v prvotnom význame ako „rýchla“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že ide len o sekundárny význam, nakoľko spotrebiteľ bude chápať dané slovo ako odvodené od slova „blesk“ vo význame meteorologického úkazu na oblohe počas búrky. Je všeobecne známym faktom a potvrdzuje to aj citácia zo slovníka, že v bežnej reči je slovo „blesková“ používané veľmi často vo význame „veľmi rýchla“, napr. blesková porada či blesková kontrola a pod., aj keď nemožno poprieť skutočnosť, že môže byť vnímané aj v spojitosti s bleskom, orgán rozhodujúci o rozklade však považuje oba významy za rovnocenné. Hoci relevantný spotrebiteľ nebude mať pri kontakte s prihláseným označením citovaný Krátky slovník slovenského jazyka, nič to nemení na skutočnosti, že ho bude vnímať rovnocenne v uvádzaných významoch. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné prvky prihláseného označenia „BLESKOVÁ“ a prvej staršej ochrannej známky „RÝCHLA“ sú významovo zhodné. Pokiaľ ide o ďalšie prvky týchto porovnávaných označení, a to čísla „50“ vs. „5“, orgán rozhodujúci o rozklade nachádza medzi nimi určitú mieru podobnosti, keďže číslo 50 je násobkom čísla 5, čiže tieto prvky nie sú spôsobilé významovo odlišiť dané označenia a ani zásadným spôsobom ovplyvniť významovú zhodu ich slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade však konštatuje, že nemožno zanedbať skutočnosť, že uvedené čísla nie sú zhodné, a preto nedospel k záveru o zhodnosti, ale iba o vysokej miere podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, na rozdiel od prvostupňového orgánu, ktorý uviedol len ich významovú podobnosť.

Pokiaľ ide o porovnanie významov prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa opätovne odvoláva na Krátky slovník slovenského jazyka, podľa ktorého slovo „ohnivý“ znamená 1. *vyžarujúci, pochádzajúci z ohňa (napr. ohnivý lúč, blesk)* 2. *horúci, páľivý*, 3. *rozohňujúci, silný*, 4. *červený*, 5. *vášnivý, náruživý, temperamentný*. Z uvedených významov vyplýva, že v rámci porovnania predmetných označení možno medzi slovnými prvkami „blesková“ a „ohnivá“ nájsť určitú sémantickú súvislosť prostredníctvom asociácie s rýchlosťou, dynamikou a temperamentom, tak ako to uviedol aj prvostupňový orgán. Orgán rozhodujúci o rozklade však považuje za potrebné zohľadniť aj význam slovného prvku staršej ochrannej známky „OHNIVÁ“ vo vzťahu k blesku, ktorého následkom vznikajú ohnivé výboje na oblohe vytvárajúce ohnivé čiary. V tomto zmysle, ako aj v nadväznosti na skutočnosti uvedené pri porovnaní prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade považuje slovný prvok „BLESKOVÁ“ za významovo podobný so slovným prvkom „OHNIVÁ“, a preto dospel k záveru, že prihlásené označenie „BLESKOVÁ 50“ je zo sémantického hľadiska podobné s druhou staršou ochrannou známkou „OHNIVÁ 5“.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že staršie ochranné známky predstavujú ochranné známky s veľmi nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, v prospech čoho by malo svedčiť, že sú tvorené bežne používanými slovnými prvkami, 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. 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 zrejmé, že samotná skutočnosť, že staršie ochranné známky sú tvorené bežne používanými slovami, resp. číslicami napísanými štandardným typom písma, nič nehovorí o ich 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 starších ochranných znáмок, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spojenia „RÝCHLA 5“, resp. „OHNIVÁ 5“ nepredstavujú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisné spojenia, ktoré by priamo poukazovali na povahu, účel či zameranie týchto tovarov a služieb, naopak, zastáva názor, že tieto majú vo vzťahu k daným tovarom a službám fantazijný charakter. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje za potrebné konštatovať, že tak prvá, ako aj druhá staršia ochranná známka majú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prvostupňový orgán taktiež podľa prihlasovateľa nezohľadnil skutočnosť, že v preskúmanom prípade ide o tovary a služby, pri ktorých bude spotrebiteľ viac vnímavý ako pri bežných úkonoch aj vzhľadom na činnosť týkajúcu sa hazardných hier a s nimi automaticky spojenej vyššej miery pozornosti „hráčov“. Orgán rozhodujúci o rozklade odmieta tento argument a v danej súvislosti poukazuje na napadnuté rozhodnutie, kde

je v časti venujúcej sa celkovému zhodnoteniu pravdepodobnosti zámeny uvedená: „V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, avšak tie si vzhľadom na účel ich použitia (hry o peniaze, lotérie, stávky) vyžadujú rôzny stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, a to vzhľadom na možnú výšku výhry, resp. vzhľadom na investované finančné prostriedky“. 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 zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk bez toho, aby zohľadnil stupeň pozornosti spotrebiteľskej verejnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade preto vychádza z citovaného záveru prvostupňového orgánu, pričom považuje za potrebné konštatovať, že prvostupňový orgán vzhľadom na kolízne tovary a služby zohľadnil rôzny, t. j. 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 zámeny 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 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 so stredným až vyšším stupňom pozornosti reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk svedčí skutočnosť, že prihlásené označenie je zo sémantického hľadiska v značnej miere podobné s prvou staršou ochrannou známkou, ako aj významovo podobné s druhou staršou ochrannou známkou. Tieto podobnosti boli konštatované na základe synonymických významov slovných prvkov porovnávaných označení „BLESKOVÁ/RÝCHLA/OHNIVÁ“, ktoré tvoria začiatkové časti porovnávaných označení a napriek tomu, že vyvolávajú vizuálnu a fonetickú odlišnosť prihláseného označenia od starších ochranných známk, môžu vo vzťahu k zhodným tovarom a službám spôsobiť, že si relevantní spotrebitelia budú prihlásené označenie navzájom zamieňať so staršími ochrannými známkami. V prípade, že k takejto priamej zámene nedôjde, budú sa domnievať, že tieto pochádzajú od rovnakého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov. Uvedené vyplýva z toho, že v danom prípade je rozhodujúca rovnaká kompozícia porovnávaných označení, t. j. prídavné meno na začiatku v spojení s číslom umiestneným na druhej pozícii, čo prispieva k asociácii medzi porovnávanými označeniami. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné opätovne zdôrazniť, že v preskúmanom prípade sú kolízne tovary a služby zhodné a v tejto súvislosti poukazuje na kompenzačný princíp, kedy nižšia miera celkovej podobnosti porovnávaných označení spôsobená ich vizuálnou a fonetickou odlišnosťou je kompenzovaná zhodnosťou príslušných tovarov a služieb.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na to, že je majiteľom kombinovaných ochranných známk č. 238423 a č. 238413 „BLESKOVÁ 50“, ktoré spolu s prihláseným označením predstavujú ucelený známkový rad, čo podľa neho svedčí v prospech neexistencie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že poukazovanie prihlasovateľa na jeho ochranné známky je pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známk irelevantné a nemôže ovplyvniť záver o existencii pravdepodobnosti zámeny posudzovaných označení. Na doplnenie je potrebné uviesť, že staršie ochranné známky namietateľa, o ktoré sa opierajú podané námietky, majú skoršie právo prednosti (12. decembra 2011 – prvá staršia ochranná známka, 21. januára 2009 – 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 nárokovým prihlasovateľom v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi a službami starších ochranných známk, existuje pravdepodobnosť zámeny 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 „BLESKOVÁ 50“, č. spisu POZ 1032-2013, 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 výrokovej 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