



Banská Bystrica 28. 4. 2020

POZ 2657-2015/II-22-2020

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. mája 2017 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 2657-2015/N-42-2017 zo 6. apríla 2017 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2657-2015, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej „namietateľ“) a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov nárokovaných v triede 9, všetky nárokované tovary v triede 16, časť tovarov nárokovaných v triede 28 a časť služieb nárokovaných v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2657-2015/N-42-2017 zo 6. apríla 2017 **sa potvrdzuje**.


Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2657-2015/N-42-2017 zo 6. apríla 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona



č. 125/2016 Z. z. čiastočne vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 2657-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, všetky tovary v triede 16, pre tovary „stieracie žreby (na lotériové hry); hracie žreby a tikety“ v triede 28, pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; marketing; marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35 a pre služby „zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie

lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry a zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie a zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a variatných umelcov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokováných tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie

odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 234552 „“ (ďalej „staršia ochranná známka“), v prípade ktorej existuje pravdepodobnosť zámény s prihláseným označením.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vo vzťahu k vyššie uvedenej časti tovarov a služieb prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán konštatoval existenciu minimálnej podobnosti označení z vizuálneho hľadiska, z fonetického a sémantického hľadiska porovnávané označenia vyhodnotil ako podobné vo vyššej miere. Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že napriek konštatovanej minimálnej podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska je potrebné zohľadniť celkovú kompozíciu označení, v tomto prípade vo forme jedinečného slovného prvku s pevným a veľmi známym významom, ktorý môže pri súčasnej väzbe na rovnaké tovary a najmä služby organizovania lotérií a stávkových hier, vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti spôsobiť vznik zámény alebo minimálne prepojenia medzi týmito označeniami. To znamená, že aj keby spotrebiteľ porovnávané označenia vizuálne odlišil, môže ich považovať za navzájom súvisiace a môže prihlásené označenie vnímať ako ďalšiu ochrannú známku namietateľa alebo vzhľadom na to, že prihlásené označenie obsahuje logo prihlasovateľa, ako pochádzajúce od ekonomicky prepojeného subjektu. Podľa prvostupňového orgánu aj napriek vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nemožno vylúčiť riziko pravdepodobnosti zámény či asociácie kolíznych označení pre všetky tovary a služby, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím.

Vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade prihlásené označenie nie je zhodné ani podobné so staršou ochrannou známkou, a preto medzi týmito označeniami nemôže dôjsť k vyvolaniu nebezpečenstva, resp. pravdepodobnosti zámény. Prihlasovateľ uviedol, že aj keby, čo i len čiastočne pripustil argumentáciu prvostupňového orgánu, de facto by to znamenalo, že v prípade, ak akákoľvek staršia ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, teda ide o slovo bežné, opisné a všeobecne známe, v danom prípade používané na označenie populárnej hry, nie je možné požiadať o neskoršiu ochranu pre označenie, ktoré obsahuje slovný prvok fantazijný, jednoznačne graficky odlišiteľný, a to len z dôvodu, že by dotknuté označenia spotrebiteľská verejnosť mohla vnímať ako súvisiace alebo prepojené – ad absurdum – ak napr. jeden subjekt použije vo svojej ochrannej známke slovo futbal, ktoré je pomenovaním hry (tak, ako slovo piškvorky), už žiaden iný subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu nebude môcť požiadať o ochranu

pre označenie obsahujúce rovnako slovo futbal, kde napr. samohláska „a“ bude nahradená obrázkom lopty a súčasťou označenia bude tiež rozsiahla grafika, nehovoriac o ďalších slovných prvkoch.

V odôvodnení podaného rozkladu prihlasovateľ poukázal na zásady, ktoré podľa neho prvostupňový orgán opomenul vziať do úvahy pri rozhodovaní. Uviedol, že pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-334/05 z 12. júna 2007, OHIM v. Shaker, bod 34; rozsudok Súdneho dvora EÚ C-251/95 z 11. novembra 1997, Sabel v. PUMA, bod 22; rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18). Namietal, že prvostupňový orgán vôbec nevyhodnotil jeho argumentáciu týkajúcu sa absolútne odlišného farebného rozlíšenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a faktu, že farby prihláseného označenia (oranžová a čierna) sú korporáčnymi farbami prihlasovateľa a súčasťou drvivej väčšiny jeho ochranných známk. Ďalej uviedol, že v zmysle uvedených rozsudkov Súdneho dvora EÚ celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti kolíznych označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú. Podľa prihlasovateľa sa v danom prípade prvostupňový orgán zamerlal len na zdôraznenie toho, že v prípade prihláseného označenia ide o slovnú hračku slova „piškvorky“, avšak už bez vyhodnotenia toho, že slovo „piškvorky“ ako také nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o všeobecne známe označenie strategickej hry pre dvoch hráčov. Zo spomenutých rozsudkov Súdneho dvora EÚ tiež vyplýva, že rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény zohráva aj skutočnosť, ako porovnávané označenia vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, pričom priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily. Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že z dôvodu, že slovo „piškvorky“ v staršej ochrannej známke je bez rozlišovacej spôsobilosti, spotrebiteľ je nútený porovnávané označenia vnímať pozornejšie a všimnúť si najmä ich ostatné rozlišujúce prvky (najmä grafické vyhotovenie), ktoré možno považovať za dostatočne rozdielne. Podľa prihlasovateľa skúmanie existencie pravdepodobnosti zámény dvoch označení sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky obrazového označenia a jej porovnanie s inou ochrannou známku, ale porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každého označenia ako celku (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-334/05 z 12. júna 2007, OHIM v. Shaker, bod 41; Rozsudok súdu prvej inštancie vo veci T-6/01 z 23. októbra 2002 Matratzen Concord v. OHIM, bod 32; rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, bod 29).

Ďalej sa prihlasovateľ vyjadroval k jednotlivým aspektom porovnania kolíznych označení. K vizuálnemu hľadisku uviedol, že porovnávané označenia nie sú ani v minimálnej miere podobné. Ich diametrálne odlišné grafické prevedenie, farebnosť, tvar písma, ako aj obrazový prvok v staršej ochrannej známke podľa jeho názoru žiadnym spôsobom nedávajú ani len najmenšiu zámienku na to, aby si priemerne pozorný a obozretný spotrebiteľ priradil prihlásené označenie k staršej ochrannej známke, o to viac, že v danom prípade je prihlásené označenie vyobrazené na žreboch prihlasovateľa, kde je jednoznačne prihlasovateľ identifikovaný, a to prostredníctvom svojho loga obsahujúceho základ jeho obchodného mena „NIKÉ“. V tejto súvislosti zdôraznil, že súčasťou prihláseného označenia, okrem slovného prvku „PIKVKORKY“, ktorý prvostupňový orgán považoval za podobný vo vzťahu k staršej ochrannej známke, je aj doplnok „2 šance na výhru“, ktorý je sloganom predmetnej hry. Celé slovné spojenie prihláseného označenia tak znie: „PIKVKORKY 2 šance na výhru“. Prihlasovateľ následne podrobne popísal prihlásené označenie.

V nadväznosti na uvedené konštatoval, že kombinácia oranžovej a čiernej farby, resp. ich odtieňov, ktoré sú použité aj v prihlásenom označení, je súčasťou jeho korporáčnej identity. Všetky jeho aktivity, a to aj v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, sú neodmysliteľne spojené so spomínanými farbami a ich farebnými kombináciami a podľa názoru prihlasovateľa sa vryli relevantnej verejnosti do pamäte a už samé o sebe identifikujú a rozlišujú jeho tovary a služby na relevantnom trhu od tovarov a služieb poskytovaných namietateľom. V tejto súvislosti poukázal na to, že staršia ochranná známka nie je tvorená výlučne slovom „PIKVKORKY“. Toto slovo je v staršej ochrannej známke osobitne graficky prevedené s použitím odtieňov červenej, čiernej farby a žltými obrysami jednotlivých písmen, pričom súčasťou staršej ochrannej známky je tiež obrázok pod písmenom „P“ znázorňujúci postavu ceruzky vyplňajúcu herný plán hry piškvorky. Na základe celkového grafického vyhotovenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je podľa prihlasovateľa namieste záver, že medzi porovnávanými označeniami je evidentný rozdiel a nie sú podobné ani v minimálnej miere.

K fonetickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že tým, že prihlásené označenie je tvorené slovom „pikvkorky“, ktoré má absolútne odlišnú výslovnosť ako slovo „piškvorky“, práve dôraz na prvú slabiku, obsahujúcu písmeno „X“ („piks“), ktoré nie je pre slovenčinu štandardným, bude priemernému

spotrebiteľovi indikovať, že ide o nové, fantazijné slovo a bude ho vnímať ako slovnú hračku. V danom prípade nemožno opomenúť ani slogan, ktorý je jednoznačne súčasťou prihláseného označenia a ktorý z fonetického hľadiska výrazne predlžuje jeho fonetický vnem, čím ho taktiež robí odlišným od staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení zo sémantického hľadiska, prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na to, že slovo „piškvorky“ tvoriace staršiu ochrannú známku je označením hry, ktorá sa hrá od nepamäti takmer na celom svete a je obľúbená najmä medzi žiakmi na školách, žiaden subjekt nie je oprávnený si uzurpovať používanie tohto označenia, keďže ide o slovo, ktoré je bežnému spotrebiteľovi známe a ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti podotkol, že v prípade slova „pixkvorky“ prihláseného označenia ide o ním vytvorený novotvar, fantazijné slovo a slovnú hračku odkazujúcu na hru piškvorky.

Čo sa týka miery pozornosti relevantného spotrebiteľa, prihlasovateľ uviedol, že príslušnú relevantnú verejnosť v predmetnom prípade 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, prevádzkovanie lotérií, stávk, hier o peniaze a pod.) vyžadujú priemerný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere. Uvedené evokuje záver, že spotrebiteľ, ktorý siahne po tovaroch a službách označených prihláseným označením (keďže okamžitá lotéria namietateľa „Piškvorky“ bola obmedzená na dobu do 1. júna 2014), si bude vedomý faktu, že tieto pochádzajú od prihlasovateľa.

Prihlasovateľ zastával názor, že pri zhodnutí celkovej podobnosti porovnávaných označení prvostupňový orgán pristúpil k veľmi všeobecnému porovnaniu, pri ktorom nezohľadnil vyššie uvedené skutočnosti a vyvodil nesprávny záver o ich podobnosti. Uvedené je o to markantnejšie, že staršia ochranná známka nie je v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, preukázateľne používaná.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky v celom rozsahu zamietne.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 28. septembra 2017 uviedol, že sa stotožňuje s napadnutým rozhodnutím a záverom prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade je dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolíznych označení, ktoré bolo napadnuté zo strany prihlasovateľa, poukázal na to, že v oboch prípadoch ide o obrazové označenia, ktoré zhodne obsahujú slovo „PIŠKVORKY“, resp. „PIXKVORKY“. Obe označenia sú napísané veľkými tlačenými písmenami. Pokiaľ ide o slová „2 šance na výhru“, tie predstavujú len dodatočnú informáciu o žrebe. Farebnosť porovnávaných označení namietateľ považoval za druhoradú, pričom zároveň poznamenal, že logo tvorí len nepatrnú časť prihláseného označenia, teda žrebu. Navyše prihlasovateľ nič neopravňuje na to, aby mal chránený spoločne so svojim logom akýkoľvek slovný prvok, vrátane takých, ktoré už majú chránené ochrannými známkami iné subjekty. To isté platí aj o farebnosti prihláseného označenia. Berúc do úvahy uvedené namietateľ považoval porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za podobné.

Namietateľ nesúhlasil s názorom prihlasovateľa, že pri fonetickom reprodukovani bude spotrebiteľ prihlásené označenie v porovnaní so staršou ochrannou známkou vyslovovať absolútne odlišne. Podľa jeho názoru celkový fonetický dojem je ovplyvnený predovšetkým počtom a poradím jednotlivých písmen v slove, pričom v prípade oboch porovnávaných označení ide o takmer zhodné slová, ktorých písmená sú zároveň v oboch označeniach umiestnené na rovnakých pozíciách. Nepatrný rozdiel je len na treťom písmene, kde v prihlásenom označení pristupuje písmeno „x“ vyslovované ako „ks“ namiesto „š“. Spoločný rytmus a spoločná intonácia týchto písmen zohráva veľmi dôležitú úlohu pri fonetickom vnímaní porovnávaných označení. Prítomnosť takmer rovnakých písmen a zároveň ich rovnaké poradie podľa namietateľa vzbudzuje jednoznačne podobný fonetický dojem porovnávaných označení.

Namietateľ sa ďalej vyjadril k argumentu prihlasovateľa, že označenie „PIXKVORKY 2 šance na výhru“ je fantazijný výraz a vytvoril novotvar slova „PIŠKVORKY“, ktorý týmto spôsobom získal rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti poukázal na to, že sám prihlasovateľ pripustil, že jeho označenie predstavuje novotvar slova „PIŠKVORKY“, od ktorého je odvodené, čo je pre priemerného spotrebiteľa úplne zrejmé. Podľa namietateľa porovnávané označenia budú zhodne vnímané ako pomenovanie známej strategickej hry, ktorú hrajú všetky generácie. Vyjadril presvedčenie, že označenie „PIŠKVORKY“ nie je možné považovať

vo vzťahu k lotériovým hrám a súvisiacim tovarom a službám za opisné, keďže sa používa na označenie strategickej hry, ktorej výsledok nezávisí od náhody, ale od schopnosti hráčov, pričom výhra v lotériovej hre naopak závisí od náhody.

K celkovému zhodnoteniu namietateľ uviedol, že relevantného spotrebiteľa v predmetnom prípade tvorí široká spotrebiteľská verejnosť s nižšou mierou obozretnosti a pozornosti vo vzťahu k označeniam a pravdepodobnosť zámény je o to vyššia, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu ich jednotlivých detailov. Vysoká miera podobnosti, či už z fonetického, vizuálneho alebo sémantického hľadiska, a predovšetkým vysoká miera podobnosti posudzovaných označení z hľadiska celkového dojmu, ktorý tieto vyvolávajú, vedie k pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V závere sa namietateľ vyjadril k argumentu prihlasovateľa o nepoužívaní staršej ochrannej známky, ktorý označil za irelevantný. Skutočnosť, či namietateľ používa na trhu staršiu ochrannú známku, nie je predmetom námietkového konania, pričom v námietkovom konaní možno skúmať iba platnosť staršej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ navrhol, 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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého bol uplatnený návrh na vyhlásenie neplatnosti, a ktorý upravuje uplatnený dôvod neplatnosti] 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2657-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28. decembra 2015 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava 1 a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2016 pre tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje

a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrobky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38, „vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie

videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr sprostredkujúcich divadelných, koncertných a variatných umelcov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 234552 s právom prednosti od 31. októbra 2012, 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 a 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, „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“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie staršej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť predmetných označení z jednotlivých hľadísk, ako aj celkový dojem, ktorý označenia v mysli spotrebiteľa vyvolávajú. Zároveň sa vyjadril aj k hodnoteniu prvostupňového orgánu týkajúceho sa stupňa pozornosti, ktorý spotrebiteľia venujú výberu takto označených tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 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 zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery 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.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom.

Tovary prihláseného označenia „*elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré majú povahu prístrojov a zariadení na zaznamenávanie, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu, prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné tovarom a službám zapísaným pre staršiu ochrannú známku.

Nárokované tovary „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9 posúdil ako podobné s tovarmi „*lósy a tikety*“ zapísanými v triede 16 pre staršiu ochrannú známku, a to v nižšej miere, keďže tieto predstavujú vzájomnú alternatívu, majú rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Čo sa týka tovarov prihláseného označenia „*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; tlačené reklamné materiály; letáky*“ v triede 16, prvostupňový orgán tieto považoval za zhodné s tovarmi „*papier, kartón, lepenka, periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice*“ staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede. Zostávajúce nárokované tovary „*časopisy (periodiká); noviny; knihy; katalógy; príručky; sprievodcovia*

(*tlačené publikácie*); *ročanky*; *firemné listiny*; *knihárske výrobky*; *kancelárske potreby okrem nábytku*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil ako zhodné alebo podobné s tovarmi „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, periodické a neperiodické publikácie, tlačoviny*“ staršej ochrannej známky v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Nárokované tovary „*stieracie žreby (na lotériové hry); hracie žreby a tikety*“ v triede 28 boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné s tovarmi „*lósy a tikety*“ staršej ochrannej známky v triede 16. Ostatné tovary nárokované prihlasovateľom „*biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hry o peniaze; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry*“ v triede 28 prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, pretože sa líšia svojou povahou, výrobcami či poskytovateľmi, ako aj distribučnými kanálmi.

Ďalej konštatoval, že nárokované služby „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozhlasová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; televízna reklama*“ v triede 35 možno aj bez podrobného porovnávania označiť za zhodné so službami staršej ochrannej známky „*online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom*“ tej istej triedy. Ďalšie nárokované služby „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; marketing; marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; prenájom reklamných plôch; reklama; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; komerčné informačné kancelárie*“ v triede 35 posúdil ako podobné so službami staršej ochrannej známky v tej istej triede, a to „*reklamná, inzertná a propagačná činnosť*“ a rovnako ako podobné so službami staršej ochrannej známky tej istej triedy „*online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom*“. Prvostupňový orgán konštatoval, že uvedené nárokované služby patria do oblasti reklamy alebo propagačnej činnosti za účelom posilniť pozíciu subjektu na trhu a vďaka nim sa podnik stáva známym na trhu. Majú teda rovnaký účel a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako služby, pre ktoré je v triede 35 zapísaná staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia „*poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovanie služieb; vyhľadávanie sponzorov*“ v triede 35, tieto podľa prvostupňového orgánu svojou povahou predstavujú služby obchodnej administratívy ako špecifickej služby obchodných služieb s úlohou efektívneho organizovania ľudí a zdrojov na organizovanie a prevádzkovanie obchodnej činnosti. Sú poskytované odborníkmi na poradenstvo v oblasti efektívneho podnikania, majú odlišný charakter aj spotrebiteľov ako služby zamerané na reklamu, a preto konštatoval, že nie sú podobné so službami, pre ktoré je v triede 35 zapísaná staršia ochranná známka. Čo sa týka zostávajúcich služieb prihláseného označenia „*správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby)*“ v triede 35, podľa prvostupňového orgánu tieto nie sú podobné so žiadnymi zapísanými službami staršej ochrannej známky, pretože ide o zhromažďovanie, ukladanie, korelovanie alebo iné spracovanie informácií za pomoci počítačového programu, a teda majú odlišný charakter, poskytovateľov aj spotrebiteľov ako služby staršej ochrannej známky.

Ďalej podľa prvostupňového orgánu nárokované služby v triede 38 predstavujú služby súvisiace s vysielaním, telekomunikáciou, elektronickou poštou a ide o služby, ktoré majú odlišný charakter,

rozdielnych obvyklých poskytovateľov a uspokojujú odlišné potreby spotrebiteľov ako tovary a služby staršej ochrannej známky, a teda tieto nemožno považovať za podobné.

Služby prihláseného označenia „zábava; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov“ v triede 41 prvostupňový orgán posúdil ako zhodné so službami staršej ochrannej známky „zábava; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; tvorba televíznych programov“ tej istej triedy. Nárokovanú službu „organizovanie elektronických kurzových stávk“ v triede 41 posúdil ako veľmi podobnú službe staršej ochrannej známky „prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie“ v tej istej triede, pretože majú rovnaký charakter aj spotrebiteľov. Ďalšie nárokované služby prihláseného označenia „zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry a zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie a zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov“ v triede 41 považoval za podobné so službami staršej ochrannej známky „zábava a pobavenie“ v tej istej triede. Nárokované „reportérske služby“ prihláseného označenia, ako aj služby „vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; vydávanie kníh“ v triede 41 posúdil ako podobné a súvisiace s tovarmi „periodické a neperiodické publikácie“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 16, pretože uvedené nárokované služby prihláseného označenia a tovary staršej ochrannej známky môžu mať rovnakých poskytovateľov, resp. vydavateľov, ako aj rovnaké distribučné kanály a okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Čo sa týka služieb nárokovaných prihlasovateľom „vzdelávanie; poskytovanie zariadení na športovanie; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; poskytovanie informácií v oblasti športu a vzdelávania; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; informácie o výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; prekladateľské služby“ v triede 41, prvostupňový orgán tieto posúdil ako nepodobné so službami staršej ochrannej známky z dôvodu svojej povahy (vzdelávacie aktivity, prenájom, prekladateľské služby), ako aj okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené služby prihláseného označenia prvostupňový orgán rovnako označil za nepodobné a nesúvisiace s tovarmi staršej ochrannej známky.

Keďže závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto posúdením nebude bližšie zaoberať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z vyššie uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledovne.

K porovnaniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska okrem iného uviedol, že porovnávané označenia sú graficky koncipované rozdielne, majú odlišnú farebnosť, líšia sa viacerými slovnými a obrazovými prvkami zakomponovanými v prihlásenom označení a obrazovým prvkom v staršej ochrannej známke. Práve na základe týchto odlišností dospel k záveru, že posudzované označenia sú vizuálne podobné len v minimálnej miere, a to na základe podobnosti ich dominantných slovných prvkov „PIKKVORKY“ a „PIŠKVORKY“.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, toto prvostupňový orgán založil na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v porovnávaných označeniach. Staršia ochranná známka bude podľa prvostupňového orgánu spotrebiteľskou verejnosťou reprodukováaná ako „piškvor-ky“ a prihlásené označenie ako „piks-kvor-ky dve šan-ce na vý-hru“, pričom nie je možné vylúčiť ani jeho reprodukciu ako „piš-kvor-ky dve šan-ce na vý-hru“, pretože spotrebiteľ môže vyhodnotiť skutočnosť, že namiesto písmena „š“ je uvedené písmeno „x“ ako chybu. Prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že viacslovné označenia spotrebiteľia prirodzene skracujú, a to najmä v takom prípade, ak sú v poradí ďalšie slovné prvky zatienené dominantným, resp. rozlišujúcim prvkom, na ktorý spotrebiteľ upriami svoju pozornosť, zatiaľ čo ďalšie slovné prvky slúžia len na opísanie pravidiel či možností určitého typu hier. Prvostupňový orgán vzhľadom na uvedené konštatoval vyššiu mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že slovný prvok staršej ochrannej známky „piškvorky“ sa vzťahuje na pomenovanie známej hry, ktorú hrajú všetky generácie, pričom slovnému prvku prihláseného označenia „pixkvorky“ spotrebiteľ priradí rovnaký význam. V prípade prihláseného označenia spotrebiteľ upriami pozornosť aj na ďalšie slovné spojenie „2 šance na výhru“, ktoré svojím významom spotrebiteľovi doplnia informáciu o možnosti dvojnásobnej výhry. Prvostupňový orgán doplnil, že všetky slovné prvky prihláseného označenia, okrem dominantného slova „PIKKVORKY“, majú opisný a informatívny charakter, a teda nijako neprispievajú k jeho rozlišovacej spôsobilosti. Porovnávané označenia vďaka dominantným slovným prvkom budú vyvolávať vo vedomí spotrebiteľa podobnú, resp. rovnakú významovú asociáciu a možno ich hodnotiť ako významovo podobné vo vysokej miere.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa v zásade stotožňuje s ich opisom tak, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Porovnávané označenia sú obrazové. Dominantné slovné prvky oboch porovnávaných označení, t. j. „PIKKVORKY“ a „PIŠKVORKY“ pozostávajú z deviatich písmen, z toho osem písmen je zhodných a líšia sa len písmenom „X“ vs. „Š“. Prihlásené označenie, ktoré má podklad oranžovej farby a vzhľad žrebu, pozostáva zo slovného prvku „PIKKVORKY“ vyhotoveného v 3D efekte, v ktorom na základe použitia veľkých tlačných písmen a použitia kombinácie čiernej a bielej farby, sú opticky zvýraznené a dobre postrehnuteľné písmená „X“ a „O“, ktoré pripomínajú hracie symboly populárnej hry piškvorky. V štvorčeku na bielom podklade, ktorý je umiestnený vľavo od predmetného slovného prvku, je uvedený údaj 1€ a vpravo od neho sa v štvorčeku nachádza logo prihlasovateľa „niké“. Smerom dole sú na čiernom podklade zobrazené dve hracie polia hry piškvorky rozmeru 3 x 3 políčka spolu so znakmi krížika a krúžku oranžovej a modrej farby. Horné dva riadky hracieho poľa sú zobrazené zrkadlovo. Tretí riadok obsahuje smerom do stredu žrebu dva symboly výhry v eurách modrej farby. Nad hracími poľami sú umiestnené nápisy bielej farby „1. HRA“ a „2. HRA“, medzi ktorými sa nachádza slovné spojenie oranžovej farby „Hlavná výhra 15 000 €“, pričom suma „15 000 €“ je rozmerovo väčšia a tým výraznejšia. Pod hracími poľami je v strede umiestnené slovné spojenie čiernej farby „2 šance na výhru“, a číslovka „2“ je tiež v porovnaní so zvyšnou časťou slovného spojenia čo do veľkosti výraznejšia. Na spodnom okraji prihláseného označenia sú umiestnené dva obdĺžniky modrej a bielej farby s poučením a QR kódom, medzi ktorými je zobrazené ďalšie poučenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že prvky prihláseného označenia – štvorček, kde na bielom podklade je uvedený údaj 1€ dva symboly výhry v eurách modrej farby, výraz „1. HRA“ a „2. HRA“, medzi ktorými je slovné spojenie oranžovej farby „Hlavná výhra 15 000 €“, „2 šance na výhru“, poučenia (napr. NESTIERAŤ! INAK NEPLATNÉ) a QR kód – nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k časti nárokováných tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné či podobné s tovarmi a službami

zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pretože predstavujú opisné údaje o pravidlách hry a možnostiach výhry, ako aj o povahe nárokových tovarov a služieb. Pri skúmaní pravdepodobnosti zámery pritom platí, ako už bolo uvedené, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje nižšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Staršia ochranná známka je tvorená slovom „PIŠKVORKY“ znázorneným veľkými tlačenými písmenami červenej farby postupne prechádzajúcej do čiernej. Písmená sú lemované čiernou a žltou farbou v upravenom type písma, pričom horný okraj slovného prvku opisuje poloblúk. Druhou vizuálnou zložkou staršej ochrannej známky je kreslená postavička v podobe ceruzky smerujúca vľavo dole od písmena „P“, vsadená do znaku vytvoreného kombináciou písmen „X“ a „O“ a stojaca na útržku papiera s týmito písmenami, čím napovedá, o akú hru ide.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nesporné, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú podobné do tej miery, že obidve obsahujú slovné prvky „PIXKVORKY/PIŠKVORKY“, ktoré zhodne pozostávajú z deviatich písmen, pričom osem písmen je zhodných a líšia sa len písmenom „X“ vs. „Š“. Spotrebiteľ v prípade prihláseného označenia svoju pozornosť prednostne zameria na jeho dominantný slovný prvok „PIXKVORKY“ a následne vníma jeho celkové grafické zobrazenie prihláseného označenia, ktoré má vzhľad žrebu a obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky. V neposlednom rade prihlasovateľ vníma aj farebné spracovanie žrebu a jeho jednotlivých prvkov. Čo sa týka staršej ochrannej známky, jej vizuálny vnem ako prvý ovplyvní najmä slovný prvok „PIŠKVORKY“, ktorý je oproti grafickému prvku umiestnenému v ľavej časti tohto slova dominantný. Vizuálny vnem staršej ochrannej známky, čo do usporiadania, ovplyvňuje aj grafický prvok postavičky ceruzky a papiera, ktorý je umiestnený pod písmenom „P“ a opticky predĺži označenie do výšky. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že s prihliadnutím na celkovú štylizáciu, grafické prvky a kombináciu farieb spotrebiteľ porovnávané označenia bude vnímať ako vizuálne podobné len v minimálnej miere, a to na základe podobnosti ich dominantných slovných prvkov „PIXKVORKY“ vs. „PIŠKVORKY“. Čo sa týka poukazu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán vôbec nevyhodnotil jeho argument týkajúci sa absolútne odlišného farebného vyjadrenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán prihliadol na grafické vyhotovenie porovnávaných označení vrátane farebného spracovania a práve s ohľadom na ich grafickú úpravu konštatoval len minimálnu vizuálnu podobnosť kolíznych označení.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že zvukový vnem, ktorý predstavuje relevantný faktor fonetického porovnania označení, je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom pri fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom zohrávajú významnú úlohu aj ich rytmus a intonácia. V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prihlásené označenie môže zaznieť v podobe „piks-kvor-ky dve šance na výhru“, ale oveľa pravdepodobnejšie zaznie v podobe „piks-kvor-ky“, pretože spotrebiteľ má tendenciu reprodukciu skracovať a nezameriavať sa na slovné prvky, ktoré len opisujú výhru a jej pravidlá. Čo sa týka staršej ochrannej známky, táto bude reprodukováaná v podobe „piš-kvor-ky“. Podoby reprodukcie hodnotených označení, t. j. najdominantnejšieho a dištinktívneho slovného prvku prihláseného označenia „pixkvorky“ a slovného prvku staršej ochrannej známky „piškvorky“, na začiatku obsahujú slabiky, ktoré majú prvé dve začiatkové hlásky zhodné „piks-/piš-“, v strede a v závere ich reprodukcie zaznejú rovnako znejúce slabiky „kvor-/kvor-“ a „-ky/-ky“. Predmetné slovné prvky porovnávaných označení majú rovnaký rytmus a intonáciu a vyznačujú sa aj rovnakým striedaním spoluhlások a samohlások, pričom rovnaké samohlásky sú umiestnené na rovnakých pozíciách. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s argumentom prihlasovateľa, že slovo „pixkvorky“ má absolútne odlišnú výslovnosť ako slovo „piškvorky“ a práve dôraz na prvú slabiku prihláseného označenia obsahujúcu písmeno „X“, ktoré nie je pre slovenský jazyk štandardným, bude priemernému spotrebiteľovi indikovať, že ide o nové, fantazijné slovo. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zámena písmen „x“ vs. „š“ pri fonetickej reprodukcii deväť písmenových slovných prvkov, navyše pokiaľ tieto písmená odznejú na rovnakej pozícii slova, nebude mať za následok výraznú zvukovú odlišnosť. Naopak tak, ako to uviedol aj prvostupňový orgán, spotrebiteľ sa môže domnievať, že ide len o omylom nesprávne zreprodukované slovo „piškvorky“. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že v danom prípade nie je možné opomenúť ani slogan, ktorý z fonetického hľadiska výrazne predĺži fonetický vnem prihláseného označenia a odliší prihlásené označenie od staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani táto skutočnosť, t. j.

predĺženie fonetického vnemu prihláseného označenia o výraz „dve šance na výhru“ nebude mať vplyv na to, že spotrebiteľ bude porovnávané označenia z dôvodu vysoko podobnej reprodukcie dominantných prvkov „pixkvorky/piškvorky“ považovať za foneticky podobné. Berúc do úvahy uvedené možno súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že medzi porovnávanými označeniami existuje vyššia miera fonetickej podobnosti.

V súvislosti so sémantickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že za sémanticky podobné sa označenia považujú vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovný prvok staršej ochrannej známky „piškvorky“ možno vnímať ako slovo so zrejším významom, t. j. ako pomenovanie známej strategickej hry, ktorá sa najčastejšie hrá na štvorčekovom papieri, pričom hráči striedavo kreslia na papier svoje symboly, jeden z hráčov kreslí kolieska a druhý krížiky. Obrazový prvok staršej ochrannej známky uvedený význam len podporuje. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, je dôvodné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ slovu „PIXKVORKY“ priradí rovnaký význam ako slovu „piškvorky“, a to z dôvodu ich vizuálnej podobnosti, resp. z dôvodu, že slová „piškvorky“ a „pixkvorky“ sa líšia len v jednom písmene, čo môže spotrebiteľ vnímať iba ako chybu v pravopise. V prípade prihláseného označenia aj zobrazené dve hracie polia hry piškvorky, ktoré sú vyplnené hracími symbolmi, uvedený sémanticky význam podporujú. Ďalšie prvky prihláseného označenia predstavujú buď opisné údaje (1. HRA, 2. HRA, hlavná výhra 15 000 €, 2 šance na výhru atď.), resp. predstavujú bežnú súčasť žrebov (napr. suma žrebu – 1€, vyobrazenie čiarového kódu, NESTIERAť INAK NEPLATNÉ), a teda neovplyvnia sémantické porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Sémantickú podobnosť porovnávaných označení založenú na význame prvkov „PIXKVORKY“ vs. „PIŠKVORKY“ nedokáže podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vylúčiť ani prítomnosť loga prihlasovateľa „niké“ v prihlásenom označení, pričom vzhľadom na jeho veľkosť a množstvo ďalších prvkov obsiahnutých v prihlásenom označení ho spotrebiteľ môže aj prehliadnuť. Z uvedených dôvodov orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že vzhľadom na zhodnú významovú asociáciu, ktorú porovnávané označenia vyvolávajú vo vedomí spotrebiteľa, ich možno hodnotiť ako významovo podobné vo vyššej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Prvostupňový orgán uviedol, že v posudzovanom prípade možno za adresáta dotknutých tovarov a služieb považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť, pričom miera obozretnosti a pozornosti sa bude meniť v závislosti od druhu tovarov alebo služieb a ich cenovej náročnosti. K časti nárokovaných služieb prihláseného označenia v triede 41, ktoré majú povahu hazardných hier a organizovania rôznych lotérií, prvostupňový orgán uviedol, že spotrebiteľia pri výbere týchto služieb budú obozretnejší vzhľadom na určitý stupeň rizika, ktorý je s hazardnými hrami a lotériami spojený.

Prihlasovateľ, čo sa týka miery pozornosti relevantného spotrebiteľa, zastával názor, že nárokované tovary a služby si vzhľadom na účel ich použitia (tlačoviny, reklamná a inzertná činnosť, prevádzkovanie lotérií, stávk, hier o peniaze a pod.) vyžadujú priemerný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že vyšší stupeň pozornosti sa zvyčajne spája s vysokou obstarávacou cenou daného výrobku alebo služby, s luxusnými výrobkami, ktoré odrážajú sociálny status jeho vlastníka, ďalej s nákupom tovarov potenciálne nebezpečných alebo technologicky zložitých výrobkov (napr. farmaceutické výrobky, automobily). Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je pozornosť relevantného okruhu spotrebiteľov vyššia, tým nižšia je pravdepodobnosť zámery a naopak. V prípade tovarov a služieb, ktoré boli v preskúvanom prípade vyhodnotené ako zhodné alebo podobné, tieto predstavujú širokú škálu tovarov a služieb ako tlačoviny, pohľadnice, letáky, hracie žreby a tikety, rôzne reklamné služby, organizovanie stávkových hier a lotérií, organizovanie zábavných súťaží, poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí atď. a je zrejme, že príslušnú skupinu verejnosti bude tvoriť najmä široká verejnosť. Na rozdiel od prvostupňového orgánu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade hracích žrebov či tiketov, ako aj lotérií, stávkových hier, organizovania hier o peniaze

atď. spotrebiteľ týmto tovarom a službám bude venovať nízku, prípadne strednú mieru pozornosti, pretože v posudzovanom prípade sa spotrebiteľ zameriava viac na výšku výhry a k samotným stávkam a lotériám, keďže tieto pracujú na princípe náhody, zvyčajne pristupuje ako ku hre a nie ako k investovaniu peňažných prostriedkov, kde je žiadúce veľmi detailne a obozretne zvážiť jednotlivé kroky. Pokiaľ ide o ostatné dotknuté tovary a služby (tlačoviny, letáky, pohľadnice, reklamné služby, organizovanie rôznych súťaží atď.), aj v tomto prípade bude podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pozornosť spotrebiteľa pri ich výbere variovať od nízkej po strednú mieru pozornosti.

Pokiaľ ide o argumentáciu prihlasovateľa týkajúcu sa rozlišovacej spôsobilosti slova „piškvorky“, ktoré je obsiahnuté v staršej ochrannej známke, orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s jeho tvrdením, že slovo „piškvorky“ ako také nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o všeobecne známe označenie hry. V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že to, či je daný výraz bez rozlišovacej spôsobilosti, sa musí posudzovať vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, t. j., či posudzovaný slovný prvok má prepojenie na tieto tovary a služby. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovný prvok „piškvorky“ nevyvoláva žiadnu okamžitú asociáciu so žiadnym z dotknutých tovarov alebo služieb. Takisto neopisuje samotné tovary a služby alebo ich vlastnosti (kvalitu, hodnotu, účel, pôvod atď.), ani nemá pochvalný charakter vo vzťahu k týmto tovarom a službám. S ohľadom na uvedené je dôvodné slovnému prvku „piškvorky“ v predmetnom prípade priznať priemerný stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že i slovo bežnej slovnej zásoby môže plniť rozlišovaciu funkciu v ochrannej známke, pokiaľ ho v súvislosti s kolíznymi tovarmi a službami príslušná skupina verejnosti nebude vnímať ako opisný.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade bola zistená minimálna miera vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, z fonetického a sémantického hľadiska boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné vo vyššej miere. S ohľadom na uvedené a s prihliadnutím na nízku, resp. priemernú mieru pozornosti relevantného spotrebiteľa pri výbere dotknutých tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, ako aj priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť dominantného slovného prvku „piškvorky“, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade namieste dospieť k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou vzhľadom na ich vizuálne znázornenie priamo nezamenila, dominantné slovné prvky „PIXKVORKY“/„PIŠKVORKY“ nepochybne vyvolávajú rovnakú asociáciu, a tým mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, pričom túto nedokážu potlačiť ani ostatné prvky kolíznych označení. Vzhľadom na uvedené je opodstatnené predpokladať, že spotrebiteľ môže prihlásené označenie vnímať ako novú verziu staršej ochrannej známky alebo ako ďalšiu z radu ochranných známk namietateľa, pričom v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval tým, že prvostupňový orgán vôbec nevyhodnotil jeho argumentáciu, že farby prihláseného označenia (oranžová a čierna) sú jeho korporáčnymi farbami a sú súčasťou drivovej väčšiny jeho ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému uvádza, že v danom prípade nebolo predmetom posúdenia, či farby použité v prihlásenom označení (čierna a oranžová) sú príznačné pre prihlasovateľa. V prípade námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je predmetom porovnania prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami, na ktorých sa námietky zakladajú, a nie je možné prihliadať na iné označenia prihlasovateľa, resp. spôsob ich používania na trhu.

K argumentu prihlasovateľa, že staršia ochranná známka nie je v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, preukázateľne používaná, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v čase podania námietok používanie staršej ochrannej známky nebolo podmienkou pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach (predtým § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach).

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré

boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď podaným námietkam čiastočne vyhovel, pretože vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, boli splnené podmienky stanovené v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliachska 1/A
831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto