



Banská Bystrica 15.07.2024
POZ 1095-2021/II-63-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. júla 2022 namietateľom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1095-2021/N-61-2022 zo 16. júna 2022 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1095-2021, do registra ochranných známok, prihlasovateľa NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, v konaní zastúpeného spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 rozhodnutie zn. POZ 1095-2021/N-61-2022 zo 16. júna 2022 mení takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky, č. spisu POZ 1095-2021, sa zamietá pre tovary „magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; 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 služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a „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 (herne); tvorba televíznych programov; tvorba zábavných programov; televízna zábava; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov (okrem reklamných); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky, č. spisu POZ 1095-2021, zostáva v konaní 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; prístroje na prenos údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); 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, „kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, „dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); kocky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)“ v triede 28 a pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, pre všetky služby nárokované v triede 38 a pre služby „vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1095-2021/N-61-2022 zo 16. júna 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia



„ č. spisu POZ 1095-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známok. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 230309 „BLÁZNIVÉ KOCKY“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a staršej slovnej ochrannej známky č. 254248 „MAGICKÁ PERLA“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu aj ako „staršie ochranné známky“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zároveň uviedol, že je užívateľom nezapísaných obrazových označení, žrebov okamžitých lotérií, ktoré si mohli spotrebiteľia zakúpiť v ktorejkoľvek zberni namietateľa, prostredníctvom terminálovej siete, u pouličného predajcu, na pobočkách Slovenskej pošty, na čerpacích staniciach či v predajniach s tlačou, a to



v podobe „“ a „“ (ďalej „nezapísané označenia“). Namietateľ konštatoval, že zhodný dominantný slovný prvok porovnávaných označení (prihlásené označenie vs. staršie ochranné známky a prihlásené označenie vs. nezapísané označenia) „magická“/„magické“ a „kocky“ a ich podobná grafická úprava (pri prihlásenom označení a nezapísaných označeniach) sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa podobný celkový dojem, a preto na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje nebezpečenstvo zámery prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, ako aj prihláseného označenia s nezapísanými označeniami, vrátane ich prípadnej vzájomnej asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli naplnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie podaných námietok. Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie, prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov, možno aj napriek konštatovanej zhode a podobnosti časti kolíznych tovarov a služieb vylúčiť. V rámci porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán vyhodnotil predmetné označenia z vizuálneho hľadiska ako podobné v minimálnej miere. Na základe ich porovnania z fonetického hľadiska konštatoval určitú mieru ich podobnosti. Na základe porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval nízku mieru ich podobnosti. V prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky konštatoval sémantickú odlišnosť. Ako vyplynulo z prvostupňového rozhodnutia, konštatovaná podobnosť prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk v rôznej miere je založená na prítomnosti slovného prvku „KOCKY“ v porovnávaných označeniach. Prvostupňový orgán zdôraznil, že tento slovný prvok nie je ani v jednom z porovnávaných označení (prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka) v dominantnom postavení voči ostatným prvkom, nejde o prvok, ktorý by jediný pútal pozornosť spotrebiteľa a zároveň tento prvok nebude vnímaný ako samostatný prvok, ale ako súčasť významového celku v spojení s prídavným menom, v prípade prihláseného označenia aj v spojení s obrazovými prvkami. Podľa prvostupňového orgánu nie je dôvodné tvrdiť, že spotrebiteľ sa bude orientovať len podľa slovného prvku „KOCKY“. Prvostupňový orgán uviedol, že hoci tento prvok nebude v porovnávaných označeniach prehliadnutý, celkový dojem vyvolaný prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou je zreteľne odlišný. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že aj pri zohľadnení vyššej miery pozornosti, ktorú priemerní spotrebiteľia venujú výberu kolíznych tovarov a služieb, neexistuje reálny predpoklad na uvedenie spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu takto označených tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné. Čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán vychádzal zo zistenej nízkej, resp. čiastočnej miery ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska, ktorá je založená na prítomnosti prídavného mena „Magické/MAGICKÁ“ v predmetných označeniach. Vzhľadom na odlišnosť prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky v slovných prvkoch „KOCKY“ vs. „PERLA“, ktoré ovplyvnia sémantický význam predmetných označení, prvostupňový orgán dospel k záveru, že relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude

takto označené tovary a služby považovať za tovary a služby pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného, a to ani v prípade ich zhodnosti alebo podobnosti. V súvislosti s časťou tovarov a služieb prihláseného označenia nárokováných v triedach 9, 16, 28, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku, prvostupňový orgán konštatoval, že v tomto prípade nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a teda existenciu pravdepodobnosti zámeny vylúčil.

Prvostupňový orgán v súvislosti so skutočnosťou, že namietateľ si námietky uplatnil na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, uviedol, že námietky bude posudzovať len podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, keďže prihlásené označenie nie je zhodné so staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán na základe posúdenie namietateľom predložených dôkazných materiálov dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie nezapísaných označení v relevantnom období v dostatočnom rozsahu na to, aby si mohol nárokovať vznik práva k nezapísaným označeniam pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že v danom prípade nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán nepovažoval za potrebné ďalej skúmať naplnenie ďalších podmienok vyplývajúcich z tohto ustanovenia, keďže predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je kumulatívne splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich z tohto ustanovenia. S ohľadom na uvedené námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán považoval za nedôvodné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s napadnutým rozhodnutím nesúhlasil. Za nesprávny namietateľ označil postup prvostupňového orgánu pri vyhodnocovaní dôkazov, a to s ohľadom na skutočnosť, že prvostupňový orgán podľa jeho názoru predložené dôkazy a argumenty neposúdil vo vzájomnej súvislosti.

Čo sa týka námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, namietateľ uviedol, že pri posudzovaní podobnosti porovnávaných označení sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa vyvolávajú.

V súvislosti s porovnaním označení z vizuálneho hľadiska namietateľ poznamenal, že v prípade označení, ktoré sú tvorené slovným aj obrazovým prvkom, vo všeobecnosti platí, že spotrebiteľ vníma viac slovný ako obrazový prvok, pretože verejnosť sa obvykle zmieňuje o označení v jeho slovnej podobe. Podľa namietateľa sa v prípade prihláseného označenia spotrebiteľ jednoznačne zameria na dominantný slovný prvok „Magické kocky“. Konštatoval, že staršie ochranné známky tvoria slovné prvky „Bláznivé kocky“ a „Magická perla“, teda druhá časť prvej staršej ochrannej známky a prvá časť druhej staršej ochrannej známky sú celé obsiahnuté v dominantnom slovnom prvku prihláseného označenia, pričom všetky označenia pozostávajú z dvoch slovných prvkov.

Pokiaľ ide o porovnanie posudzovaných označení z fonetického hľadiska, podľa namietateľa je pravdepodobné, že spotrebiteľ bude tieto reprodukovat ako „Magické kocky“, „Bláznivé kocky“ a „Magická perla“ a nebude opisovať všetky prvky prihláseného označenia. Podotkol, že aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uznal určitú mieru podobnosti prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska.

V súvislosti so sémantickým porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známk namietateľ poukázal na to, že spotrebiteľská verejnosť bude vnímať porovnávané označenia ako celky, a preto sa bude orientovať podľa dominantných prvkov, na základe ktorých je schopná si uchovať vnem a neskôr sa podľa neho rozhodnúť pri ďalšom výbere či kúpe tovarov a služieb. Poukázal na to, že porovnávané označenia obsahujú dominantné slovné prvky „Magické kocky“, „Bláznivé kocky“ a „Magická perla“. Podľa namietateľa

slová „niké“ a „TIPOS“ predstavujú fantazijné pojmy, pod ktorými si časť spotrebiteľskej verejnosti predstaví obchodné spoločnosti, teda prihlasovateľa a namietateľa. Ďalšie prvky prihláseného označenia poskytujú spotrebiteľskej verejnosti informáciu o množstve finančných prostriedkov, ktoré je možné vyhrať v takto označenej lotérii a sú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ zastal názor, že spotrebiteľ bude dominantné slovné prvky prihláseného označenia a starších ochranných známk „Magické kocky“, „Bláznivé kocky“ a „Magická perla“ považovať za sémanticky podobné, pretože staršie ochranné známky sú obsiahnuté v prihlásenom označení, a teda ich význam sa prelína.

Namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán pri porovnaní kolíznych označení z fonetického hľadiska vyslovil správny predpoklad, že prihlásené označenie bude interpretované prostredníctvom výrazných slovných prvkov ako „magické kocky“. Upozornil však, že ďalej prvostupňový orgán uviedol, že je nutné pripustiť aj vyslovenie loga prihlasovateľa „niké“, keďže ho spotrebiteľ vníma ako prvok dôležitý pri identifikácii označenia na trhu, a na inom mieste uviedol, že k odlišeniu prihláseného označenia od prvej staršej ochrannej známky prispieva aj logo „niké“ obsiahnuté v prihlásenom označení. Podľa namietateľa prvostupňový orgán v podstate uviedol, že ak akýkoľvek subjekt doplní označenie, ktoré je podobné označeniu tretích osôb, svojím obchodným menom, resp. vymení obchodné mená súťažiteľov, vytvorí nové jedinečné označenie, ktoré môže bez akýchkoľvek následkov používať. Namietateľ pripomenul, že za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, pričom zastal názor, že táto v predmetnom prípade existuje.

Podľa namietateľa napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ, ako ani s rozhodovacou praxou v oblasti ochranných známk. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, konkrétne na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, bod 37 a rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-569/10 z 10. októbra 2012, bod 96. Zároveň odkázal aj na rozhodnutie Chancery Division of the High Court č. CH/2014/0462 Whyte & MacKay Ltd vs. Origin Wine UK Ltd and Dolce Co Invest Inc. Podľa namietateľa uvedené rozhodnutia vyvracajú argumentáciu prvostupňového orgánu. Konštatoval, že pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť môžu byť prihlásené označenie a staršie ochranné známky zameniteľné, pretože pridaním obchodného mena nie je vytvorené nové označenie.

Namietateľ ďalej poukázal na ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (pozn. v platnom znení § 3 ods. 5 správneho poriadku), v zmysle ktorého rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Namietateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že napriek uvedenému v predmetom prípade rozhodol inak ako v prípade námietok smerujúcich proti zápisu označení, ktoré boli predmetom prihlášok ochranných známk č. spisu POZ 1090-2021 a POZ 1091-2021, do registra ochranných známk (v daných prípadoch námietkam čiastočne vyhovel), hoci podľa namietateľa ide o podobné prípady. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval porušenie uvedenej základnej zásady správneho konania.

Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na jednotlivé konštatovania uvádzané v napadnutom rozhodnutí a v rozhodnutiach o námietkach smerujúcich proti zápisu označení, ktoré boli predmetom prihlášok ochranných známk č. spisu POZ 1090-2021 a POZ 1091-2021, do registra ochranných známk.

Podľa namietateľa s ohľadom na podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk založenú na obsiahnutí slovného prvku „KOCKY“ v predmetných označeniach, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou spotrebiteľovi utkvie v pamäti ako dominantný prvok, a zároveň vzhľadom k zistenej zhode a podobnosti časti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, u spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení.

Namietateľ podotkol, že prihlásené označenie obsahuje celé označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1091-2021, pričom toto je v rámci prihláseného označenia vložené do žrebu obsahujúceho bežné prvky a obchodné meno, resp. logo prihlasovateľa. Bežným prvkom žrebu priemerný spotrebiteľ podľa namietateľa nevenuje pozornosť, ktorá by zabránila vzniku asociácie. Podľa namietateľa spotrebiteľ si bude prihlásené označenie predstavujúce vyobrazenie žrebu pamätať na základe slovného

spojenia „Magické kocky“. Čo sa týka vyobrazenia kociek na žrebe, toto podľa namietateľa umocní to, že spotrebiteľ si jednoznačne zapamätá slovo „KOCKY“.

Namietateľ poznamenal, že nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti kolíznych tovarov a služieb a naopak. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že v predmetnom prípade ide o absolútnu zhodu tovarov a s nimi súvisiacich služieb. V nadväznosti na uvedené tiež doplnil, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje ich výberu a kúpe nižší až priemerný stupeň pozornosti.

V závere podaného rozkladu namietateľ zopakoval, že v prípade postupu prvostupňového orgánu došlo k viacerým závažným pochybeniam, ktoré mali vplyv na rozhodnutie vo veci. Dominantná časť prihláseného označenia je podľa namietateľa zameniteľne podobná so staršími ochrannými známkami, pričom pridanie obchodného mena ani pridanie ďalších nevýznamných prvkov podľa jeho názoru nezabezpečí, že u spotrebiteľa nebude dochádzať k asociácii prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietne pre všetky tovary a služby alebo alternatívne, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu.

Listom úradu z 25. augusta 2022 bol rozklad zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej, ani v predĺženej lehote nevyjadril.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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 § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1095-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. apríla 2021 prihlasovateľom NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – Staré Mesto a zverejnená vo vestníku úradu 9. júna 2021 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; prístroje na prenos 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; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; 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 kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; 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; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimedialných informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38 a „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 (herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 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); reportárske 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; prekladateľské služby; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ 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:

- staršej slovej ochrannej známky č. 230309 „BLÁZNIVÉ KOCKY“, s právom prednosti od 10. decembra 2010, zapísanej pre tovary „papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, periodické a neperiodické publikácie, tlačoviny, reklamné tlačoviny, brožúry, letáky, plagáty, kalendáre, prospekty, fotografie, pohľadnice, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier; lósy; tikety“ v triede 16 a pre služby „reklamná, inzertná a propagačná činnosť, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová a televízna reklama, vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkovi, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“ v triede 35 a „zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),
- staršej slovej ochrannej známky č. 254248 „Magická Perla“, s právom prednosti od 11. septembra 2020, zapísanej pre tovary „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „karty na bingo; hracie karty; zberateľské karty na hranie; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhođením mince; hracie videoautomaty; hry; figúrky (hračky)“ v triede 28 a pre služby „reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkovi (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; vzťahy

s verejnosťou (public relations); marketing; propagovanie športových súťaží a podujatí; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a „zábava; online hazardné hry (herne); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); športové aktivity; poskytovanie športových informácií; poskytovanie športovísk; služby rezervácie a objednávanie lístkov na športové podujatia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, a to napriek konštatovanej zhode a podobnosti časti tovarov a služieb, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie, s tovarmi a službami starších ochranných známk, teda spochybnil záver prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade nie sú naplnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Namietateľ spochybnil jednak posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami vykonané prvostupňovým orgánom, ako aj celkové zhodnotenie existencie pravdepodobnosti ich zámeny. Podľa namietateľa prvostupňový orgán porušil jednu zo základných zásad správneho konania, podľa ktorej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutia úradu vo veci námietok smerujúcich proti zápisu označení, ktoré boli predmetom prihlášok ochranných známk č. spisu POZ 1090-2021 a POZ 1091-2021, do registra ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. 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, resp. staršími ochrannými známkami 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.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny 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 starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo 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 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah

medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za podobné v nízkej miere so službami prvej staršej ochrannej známky „*organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie*“ zapísanými v triede 41, a to z dôvodu, že ich výrobca a príslušná skupina verejnosti predmetných tovarov a služieb sa zvyčajne zhodujú a vzájomne sa dopĺňajú. Zároveň v prípade predmetných nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán konštatoval zhodu s rovnakými tovarmi druhej staršej ochrannej známky.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné)*“ v triede 9 považoval prvostupňový orgán za podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*prevádzkovanie elektronickej žrebovej lotérie; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu*“ v triede 41, ako aj so službami druhej staršej ochrannej známky „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)*“ v triede 41. V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol, že ich výrobca, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zvyčajne zhodujú a tiež sa vzájomne dopĺňajú.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „*prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; prístroje na prenos údajov; mikroprocesory, mobilné telefóny*“ v triede 9, tieto podľa prvostupňového orgánu predstavujú doplnkové tovary k tovarom „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že predmetné tovary sa zhodujú v distribučných kanáloch, koncovom užívateľovi a môžu byť poskytované rovnakým výrobcom, a preto konštatoval ich podobnosť.

Nárokované tovary „*počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové klávesnice; modemy*“ v triede 9 možno podľa prvostupňového orgánu považovať za podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v rovnakej triede. Uvedené vyplynulo z toho, že výrobca predmetných tovarov, príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály sa zhodujú a zároveň sa uvedené tovary navzájom dopĺňajú.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný)*“ v triede 9, tieto podľa prvostupňového orgánu zahŕňajú aj špecifický softvér na lotériové hry, a teda ide o tovary zhodné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v rovnakej triede.

Ostatné tovary prihláseného označenia „*elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; elektronické obvody na prenos programových údajov; digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny*“ v triede 9 nie sú podľa prvostupňového orgánu zhodné ani podobné so žiadnymi tovarmi a službami starších ochranných známok. Uvedené odôvodnil tým, že porovnávané tovary a služby majú odlišnú povahu a účel, nie je možné medzi nimi nájsť žiadne prepojenie, ktoré by viedlo spotrebiteľskú verejnosť k myšlienke, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov, súčasne nie sú navzájom komplementárne ani si nekonkurujú.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky*“ v triede 16, prvostupňový orgán uviedol, že tieto zahŕňajú tovary prvej staršej ochrannej známky „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, periodické a neperiodické publikácie, tlačoviny, reklamné tlačoviny, brožúry, letáky, plagáty, kalendáre, prospekty,*

fotografie, pohľadnice, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“ v triede 16, a teda predmetné tovary považoval za zhodné. V prípade nárokovaných tovarov „*tlačoviny*“ v triede 16 prvostupňový orgán konštatoval aj podobnosť s tovarmi „*stieracie žreby na lotériové hry*“, pre ktoré je v triede 28 zapísaná druhá staršia ochranná známka.

Nárokované tovary „*kancelárske potreby okrem nábytku*“ v triede 16 považoval prvostupňový orgán za nepodobné s tovarmi a službami prvej aj druhej staršej ochrannej známky.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry)*“ v triede 28 sú obsiahnuté aj v zozname tovarov, pre ktorý je zapísaná druhá staršia ochranná známka, a teda prvostupňový orgán konštatoval ich zhodu. Za zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka v triede 28, prvostupňový orgán považoval aj nárokované tovary „*dáma (hra); domino (hra); hracie kocky; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra); prístroje na elektronické hry; výherné hracie automaty; hracie žreby a tikety*“ v triede 28, a to konkrétne s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „*hry; hracie automaty uvádzané do činnosti vhadením mince; stieracie žreby na lotériové hry; hracie žetóny*“. Uvedené vyplynulo z toho, že v prípade predmetných nárokovaných tovarov ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnejšej a širšej kategórii tovarov druhej staršej ochrannej známky, resp. naopak alebo ide o synonymické pomenovanie tovarov.

V prípade nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*karty na bingo a hracie karty; stieracie žreby (na lotériové hry); hracie žreby a tikety*“ v triede 28 prvostupňový orgán konštatoval aj podobnosť s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*tlačoviny v oblasti lotérií a stávkových hier; lósy; tikety*“ v triede 16. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplýva z toho, že predmetné kolízne tovary možno považovať za druh polygrafických výrobkov.

Čo sa týka nárokovaných tovarov „*biliardové stoly; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry*“ v triede 28, prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú potrebné pre poskytovanie služieb „*organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze*“, pre ktoré je v triede 41 zapísaná prvá staršia ochranná známka. Vzhľadom na to, že predmetné tovary a služby sú navzájom komplementárne, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, majú rovnaký účel (poskytnúť zábavu spojenú s peňažnou výhrou), ich poskytovateľ je rovnaký, prvostupňový orgán konštatoval ich podobnosť, resp. podobnosť v nízkej miere. Z rovnakých dôvodov nárokované tovary „*biliardové stoly; ruletové kolesá*“ v triede 28 prvostupňový orgán považoval za podobné aj so službami druhej staršej ochrannej známky „*organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s nárokovanými službami prihláseného označenia „*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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 reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov*“ v triede 35 prvostupňový orgán uviedol, že tieto zahŕňajú služby prvej staršej ochrannej známky „*reklamná, inzertná a propagačná činnosť, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová a televízna reklama, vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier*“ v triede 35, preto predmetné služby vyhodnotil ako zhodné. Uvedené nárokované služby rovnako považoval za zhodné aj so službami druhej staršej ochrannej známky, keďže sú zhodne uvedené v zozname tovarov a služieb, pre ktorý je druhá staršia ochranná známka zapísaná v triede 35, alebo spadajú do všeobecnej kategórie služieb.

Čo sa týka nárokovaných služieb „*vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35, keďže tieto sú uvedené aj v zozname tovarov a služieb druhej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval ich zhodu.

Nárokované služby prihláseného označenia „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); poskytovanie informácií obchodného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného charakteru; vyhľadávanie sponzorov*“ v triede 35 považoval prvostupňový orgán za podobné v nízkej miere s „*reklamnými službami*“ prvej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 35, pretože môžu slúžiť na rovnaký účel a ich výrobca a príslušná skupina verejnosti sa zvyčajne zhodujú. Uvedený záver podľa prvostupňového orgánu rovnako platí aj v prípade porovnania uvedených nárokovaných služieb (s výnimkou služieb „*vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou (public relations)*“, ktoré boli posúdené ako zhodné so službami druhej staršej ochrannej známky) s „*reklamnými službami*“ druhej staršej ochrannej známky.

Ostatné služby prihláseného označenia nárokované v triede 35 „*poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie*“ prvostupňový orgán považoval za nepodobné s tovarmi a službami tak prvej, ako aj druhej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia nárokovaných v triede 38, „*elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb*“, tieto prvostupňový orgán nepovažoval za zhodné ani podobné s tovarmi a službami prvej, ako ani druhej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „*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 (herne); televízna zábava; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov*“ v triede 41, prvostupňový orgán uviedol, že tieto sú zhodne alebo v podobe synonymického pomenovania obsiahnuté v zozname tovarov a služieb prvej aj druhej staršej ochrannej známky, resp. všeobecná kategória služieb zahŕňa užšiu, a teda konštatoval zhodu predmetných nárokovaných služieb so službami starších ochranných známk.

Čo sa týka nárokovanej služby „*tvorba televíznych programov*“ v triede 41, prvostupňový orgán konštatoval jej zhodu s rovnakou službou prvej staršej ochrannej známky.

Nárokované služby „*vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierok; reportárske 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; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely), organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava“ v triede 41, keďže tieto sú rovnako alebo ako synonymá uvedené aj v zozname tovarov a služieb, pre ktorý je zapísaná druhá staršia ochranná známka, resp. širšia kategória služieb zahŕňa užšiu, prvostupňový orgán považoval za zhodné so službami druhej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Nárokované služby „fotografické reportáže“ v triede 41 prvostupňový orgán označil aj za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „fotografie“ v triede 16, keďže fotografie sú nevyhnutné pre fotografické reportáže a vzájomne sa dopĺňajú.

Nárokované služby prihláseného označenia „vydávanie textov (okrem reklamných)“ v triede 41 prvostupňový orgán považoval za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „tlačoviny“ v triede 16, a to z dôvodu, že pochádzajú od rovnakých, resp. úzko prepojených výrobcov alebo poskytovateľov, navzájom sa dopĺňajú a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti.

Čo sa týka nárokovaných služieb prihláseného označenia „nahrávanie videofilmov; filmové štúdiá; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások“ v triede 41, predmetné služby prvostupňový orgán posúdil ako podobné so službou druhej staršej ochrannej známky „zábava“ v rovnakej triede, keďže predmetné služby slúžia na rovnaký účel a ich výrobca a príslušná skupina verejnosti sa zvyčajne zhodujú.

Nárokované služby „prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 označil prvostupňový orgán za podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „zábava, pobavenie, tvorba televíznych programov, organizovanie živých vystúpení, organizovanie zábavných a športových súťaží, všetko v oblasti lotérií a stávkových hier“ v rovnakej triede, ako aj so službou druhej staršej ochrannej známky „zábava“, a to s ohľadom na skutočnosť, že predmetné nárokované služby súvisia s poskytnutím vybavenia, ktoré je potrebné pri službách poskytujúcich zábavu, zameriavajú sa na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť a ide o služby doplnkové, ktoré môžu pochádzať od rovnakých poskytovateľov.

Pokiaľ ide o nárokované služby prihláseného označenia „prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v ich prípade prvostupňový orgán konštatoval nepodobnosť tak s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, ako aj s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky.

Záveru prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti nárokovaných tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk možno zhrnúť nasledovne.

Nárokované tovary prihláseného označenia „magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „tlačoviny“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a „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 (herne); tvorba zábavných programov; televízna zábava; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov (okrem reklamných); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 posúdil prvostupňový orgán ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej aj druhej staršej ochrannej známky.

Nárokované tovary prihláseného označenia „papier; kartón; lepenka; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky“ v triede 16 a služby „tvorba televíznych programov“ v triede 41 považoval prvostupňový orgán za zhodné len s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; prístroje na prenos údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; mobilné telefóny“ v triede 9, „dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); koly (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)“ v triede 28 a služieb „vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava“ v triede 41, tieto prvostupňový orgán posúdil ako zhodné alebo podobné len s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka nárokovaných tovarov 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; prístroje na prenos údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos

programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); 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, „kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, „dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)“ v triede 28 a služieb „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38 a „vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierok; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby“ v triede 41 tieto boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; elektronické obvody na prenos programových údajov; digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38 a „tvorba televíznych programov; prekladateľské služby“ v triede 41, tieto boli prvostupňovým orgánom posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti porovnávaných tovarov a služieb neboli namietateľom v podanom rozklade spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, nebude tieto preskúmať a ďalej bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán na základe porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou dospel k nasledujúcim záverom. V prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval minimálnu mieru ich vizuálnej podobnosti, určitú mieru ich fonetickej podobnosti a nízku mieru podobnosti zo sémantického hľadiska. Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán prihlásené označenie a druhú staršiu ochrannú známku považoval za vizuálne podobné v minimálnej miere, do určitej miery podobné z fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska ich posúdil ako odlišné. Keďže namietateľ v podanom rozklade vyjadril nesúhlas s porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami vykonaným prvostupňovým orgánom, orgán rozhodujúci o rozklade opätovane preskúma splnenie tejto podmienky.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania je prihlásené obrazové označenie predstavujúce žreb v tvare obdĺžnika fialovo-ružovej farby, na ktorom sú umiestnené viaceré slovné a obrazové prvky. V ľavej časti označenia je umiestnené slovné spojenie „Magické KOCKY“ v štylizovanom písme. Slovo „Magické“ je napísané bielym písmom, ktoré je orámované fialovou farbou a čiernou linkou. Slovo „KOCKY“ je vyhotovené v svetlo-zelenej farbe, pričom písmená sú orámované čiernou linkou. Slovné spojenie sa nachádza v popredí medzi obrazovými prvkami dvoch rúk v bielych rukavičkách. Pod ním je umiestnený obrazový prvok čierneho cylindra a kúzelníckej paličky. Vedľa obrazového prvku klobúka sa nachádzajú slovné prvky „Vyhrať až“ napísané fialovým písmom, pod ktorými je údaj „35 000€“ v zelenej farbe, pričom suma „35 000 €“ je v porovnaní so slovným spojením „Vyhrať až“ rozmerovo o niečo väčšia. Vpravo od uvedených prvkov sa nachádzajú obrazové prvky hracích oranžových a zelených kociek, pričom tieto sú rozmiestnené v štyroch radoch po štyri kocky. Pred každým radom je vertikálne umiestnený slovný prvok označujúci poradie riadku („1.riadok“, „2.riadok“, „3.riadok“, „4.riadok“) a na konci každého riadku je fialový kruh so slovným prvkom „VÝHRA“ v oranžovej farbe. Nad dvomi radmi kociek oranžovej farby sa nachádza slovné spojenie „KOCKY KRUPIÉRA“ a nad kockami zelenej farby slovné spojenie „TVOJE KOCKY“. V spodnej časti prihláseného označenia sú umiestnené vľavo slovné prvky „NESTIERAŤ! INAK NEPLATNÉ“, v strede sa nachádza blok textu s pokynmi a poučením k hre v štyroch riadkoch a vpravo je umiestnený obdĺžnik bielej farby s QR kódom a textom „VOIDVO-001“. V ľavom hornom rohu žrebu je uvedený údaj „2€“ v malom orámovanom štvorci a v pravom hornom rohu je umiestnené logo prihlasovateľa „niké“ tiež umiestnené v malom orámovanom štvorci.

Staršie ochranné známky sú výlučne slovné, pričom prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným spojením „BLÁZNIVÉ KOCKY“ a druhá staršia ochranná známka slovným spojením „MAGICKÁ PERLA“. V súvislosti s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je potrebné mať na pamäti, že v prípade výlučne slovných označení je predmetom ochrany slovo, resp. slovné spojenie ako také, nie jeho grafická úprava, a preto nie je podstatné, či je slovo, resp. slová znázornené veľkým alebo malým tlačným písmom, prípadne ich kombináciou.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „KOCKY“, ktorý je v prípade prihláseného označenia doplnený o slovný prvok „Magické“ a v prípade prvej staršej ochrannej známky o slovo „BLÁZNIVÉ“. Ďalej je potrebné uviesť, že kým prvá staršia ochranná známka žiadne ďalšie prvky neobsahuje, prihlásené označenie je tvorené ďalšími slovnými a obrazovými prvkami ako bolo opísané skôr, pričom ako celok predstavuje vyobrazenie žrebu. V tejto súvislosti možno uviesť, že v prípade žrebov je bežné používanie rôznych obrazových prvkov, ako aj slovných prvkov, ktoré predstavujú informácie o pravidlách hry či možnostiach výhry, a teda možno predpokladať, že spotrebiteľ svoju pozornosť prednostne zameria na prvky, na základe ktorých sa na trhu bude orientovať, t. j. v prípade prihláseného označenia na slovné prvky „Magické KOCKY“. Zároveň však nemožno poprieť, že celkový vizuálny dojem z prihláseného označenia bude ovplyvnený aj ostatnými prvkami, ktorými je toto tvorené. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že s prihliadnutím na celkovú kompozíciu prihláseného označenia, jeho farebnosť, obrazové a slovné prvky, ktorými sú prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka tvorené, spotrebiteľ tieto bude vnímať ako vizuálne podobné len v minimálnej miere, a to na základe ich slovných prvkov „KOCKY“.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska možno uviesť, že predmetné označenia sú tvorené veľmi podobným slovným prvkom líšiacim sa len v poslednej hláske „Magické“ vs. „Magická“. Predmetné slovné prvky sú v prípade porovnávaných označení súčasťou slovného spojenia, pričom kým v rámci prihláseného označenia za týmto slovom nasleduje podstatné meno „KOCKY“, v druhej staršej ochrannej známke je to podstatné meno „PERLA“. Zároveň, ako bolo uvedené už skôr, vizuálny vnem vyvolaný prihláseným označením bude ovplyvnený jeho celkovým grafickým a farebným stvárnením, a preto orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné len do tej miery, že obsahujú veľmi podobné slovné prvky „Magické“ vs. „Magická“.

V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nie je sporné, že prihlásené označenie bude reprodukované na základe slovných prvkov, ktorými je tvorené. Zároveň je potrebné uviesť že v prípade dlhšieho označenia tvoreného viacerými slovnými prvkami je jednak bežná tendencia označenie skracovať, a jednak sa obvykle reprodujú dištinktívne slovné prvky, vďaka ktorým dokáže spotrebiteľ identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlásené označenie bude reprodukované ako „magické kocky“, prípadne ako „magické kocky niké“. Prvá staršia ochranná známka zaznie v podobe „bláznivé kocky“ a druhá staršia ochranná známka v podobe „magická perla“.

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky zaznie pri ich reprodukcii na začiatku trojslabičné slovo, ktoré má v oboch prípadoch rovnaký rytmus a intonáciu (magické vs. bláznivé), za ktorým nasleduje rovnaké slovo (kocky), orgán rozhodujúci o rozklade predmetného označenia považuje za foneticky podobné v priemernej miere. Určitú mieru fonetickej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky je dôvodné konštatovať aj v prípade, ak by pri reprodukcii prihláseného označenia zaznelo aj logo prihlasovateľa „niké“.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, keďže v ich prípade zaznie na začiatku takmer zhodné slovo líšiac sa len v poslednej hláske „magické“ vs. „magická“, so zohľadnením skutočnosti, že za týmto slovným prvkom nasledujú odlišné slová „kocky“ vs. „perla“, orgán rozhodujúci o rozklade aj v prípade predmetných označení konštatuje priemernú mieru fonetickej podobnosti. Zároveň určitú mieru fonetickej podobnosti prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky je dôvodné konštatovať aj v prípade, ak by pri reprodukcii prihláseného označenia zaznelo aj logo prihlasovateľa „niké“.

V súvislosti so sémantickým porovnaním prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza, že pre toto porovnanie je podstatné, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, možno uviesť, že slovný prvok „kocky“ obsiahnutý v oboch predmetných označeniach budú spotrebiteľia vnímať v jasnom význame ako pomenovanie geometrického telesa, hracej pomôcky s očíslovanými stenami, resp. detskej hračky na skladanie. K tomuto podstatnému menu je tak v prihlásenom označení, ako aj v prvej staršej ochrannej známke pridané prídavné meno „magické“ vs. „bláznivé“. Uvedené slovné prvky vyjadrujú obrazné, resp. abstraktné vlastnosti podstatného mena „kocky“ (kúzelné, zázračné kocky vs. pojašené, zábavné, pochabé kocky). Pokiaľ ide o obrazové prvky prihláseného označenia (ruky v bielych rukaviciach, čierny cylinder, kúzelnícka palička, hracie kocky), tieto podporujú význam slovného spojenia „Magické kocky“. Keďže tak v prípade prihláseného označenia, ako aj v prípade prvej staršej ochrannej známky ide o označenia vnímané vo význame kociek s abstraktnými vlastnosťami, teda práve slovný prvok „kocky“, ktorý je obsiahnutý v oboch predmetných označeniach bude podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pri orientácii na trhu v predmetnom prípade určujúci, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu, ktorý konštatoval len nízku mieru sémantickej podobnosti predmetných označení, považuje prihlásené označenie a prvú staršiu ochrannú známku za sémanticky podobné v priemernej miere. Sémantickú podobnosť porovnávaných označení založenú na obsiahnutí zhodného slovného prvku „kocky“ nedokáže podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vylúčiť ani prítomnosť loga prihlasovateľa „niké“

v prihlásenom označení, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že vzhľadom na jeho veľkosť a množstvo ďalších prvkov obsiahnutých v prihlásenom označení ho spotrebiteľ môže prehliadnuť. Čo sa týka ostatných slovných prvkov prihláseného označenia („Vyhrať až 35 000€“, „1.riadok“, „2.riadok“, „3.riadok“, „4.riadok“, „VÝHRA“, „2€“, „KOCKY KRUPIÉRA“ „TVOJE KOCKY“. „NESTIERAŤ! INAK NEPLATNÉ“, blok textu s pokynmi), tieto predstavujú buď opisné údaje alebo predstavujú bežnú súčasť žrebov, a teda neovplyvnia sémantické porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka sémantického porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, možno uviesť, že kým prihlásené označenie bude spotrebiteľom vnímané vo význame kocky s obraznými, abstraktnými vlastnosťami (kúzelné, zázračné kocky), v prípade staršej ochrannej známky pôjde o perlu s takýmito obraznými, abstraktnými vlastnosťami (kúzelná, zázračná perla). Aj napriek tomu, že v predmetných označeniach je obsiahnuté rovnaké prídavné meno, vzhľadom na odlišnosť určujúcich slovných prvkov porovnávaných označení („kocky“ vs. „perla“), je potrebné súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že význam prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky ako celkov je odlišný.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, 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 a služieb. Príslušnou skupinou relevantnej verejnosti, ako uviedol v napadnutom rozhodnutí aj prvostupňový orgán, vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb v triedach 9, 16, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je jednak odborná verejnosť, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, pričom pozornosť spotrebiteľa pri výbere kolíznych tovarov a služieb bude variovať od nízkej po vyššiu mieru pozornosti.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetné označenia boli posúdené ako vizuálne podobné v minimálnej miere, foneticky a sémanticky podobné. Zároveň časť nárokovaných tovarov a služieb prihláseného označenia bola posúdená ako zhodná alebo podobná s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky. Aj napriek tomu, že prihlásené označenie predstavuje komplexné označenie tvorené viacerými slovnými a obrazovými prvkami, podobnosť prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk je založená na obsiahnutí zhodného slovného prvku „kocky“ v oboch porovnávaných označeniach, ktorý, ako bolo uvedené už skôr, je pri orientácii na trhu v predmetnom prípade určujúci. Odlišnosti porovnávaných označení spočívajúce jednak v prídavných menách „Magické“ vs. „Bláznivé“, ako ani v ďalších slovných a obrazových prvkoch tvoriacich prihlásené označenie nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby spotrebiteľ takto označené zhodné a podobné tovary a služby, a to ani pri vyššej pozornosti, dokázal od seba jednoznačne odlišiť. Uvedené vyplýva z toho, že prídavné mená „magické“ a „bláznivé“ vyjadrujú len obrazné, resp. abstraktné vlastnosti podstatného mena „kocky“ a ďalšie slovné prvky prihláseného označenia (Vyhrať až 35 000€, údaj „2€“, údaje „1.riadok“, „2.riadok“, „3.riadok“, „4.riadok“, 4 x fialový kruh so slovom „VÝHRA“, slovné prvky „KOCKY KRUPIÉRA“, „TVOJE KOCKY“, poučenie „NESTIERAŤ! INAK NEPLATNÉ“, blok textu, QR kód, „VOIDVO-001“) predstavujú opisné údaje o pravidlách hry a možnostiach výhry, teda prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Ani logo prihlasovateľa obsiahnuté v prihlásenom označení nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za natoľko výrazné, aby v predmetnom prípade prispelo k odlišeniu porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade tiež pripomína, že je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ nemá bežne možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, pričom možno predpokladať, že spotrebiteľ si zapamätá zhodný slovný prvok porovnávaných označení „KOCKY“, avšak to, či išlo o „Magické“ alebo „BLÁZNIVÉ“ kocky, si nemusí pamätať. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že v prípade tovarov a služieb prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, t. j. v prípade tovarov „magnetické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie);

ročienky; tlačené reklamné materiály; letáky“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a „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 (herne); tvorba televíznych programov; tvorba zábavných programov; televízna zábava; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov (okrem reklamných); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti.

V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné tiež konštatovať, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie s prvou staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, spoločný prvok posudzovaných označení „KOCKY“, ktorý je v predmetnom prípade pri orientácii na trhu určujúci, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky. V nadväznosti na uvedené možno konštatovať, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že takto označené kolízne tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné v rôznej miere, pochádzajú od rovnakého podniku alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Pokiaľ ide o nárokovanie tovarov a služieb prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, t. j. 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; prístroje na prenos údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilm; 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, „kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, „dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)“ v triede 28 a služieb „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné

informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38 a „vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží;; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vo vzťahu k nim nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok, ktoré musia byť pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach splnené súčasne, a preto v prípade týchto tovarov a služieb nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny v zmysle predmetného ustanovenia.

Pokiaľ ide celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetné označenia boli posúdené ako vizuálne podobné v minimálne miere, foneticky podobné a sémanticky odlišné. Zároveň časť nárokovovaných tovarov a služieb prihláseného označenia bola posúdená ako zhodná alebo podobná s tovarmi a službami druhej staršej ochrannej známky. Napriek skutočnosti, že prihlásené označenie a druhá staršia ochranná známka sú tvorené veľmi podobným slovným prvkom líšiacim sa len v poslednej hláske „Magické“ vs. „Magická“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odlišnosť v určujúcom slovnom prvky predmetných označení „kocky“ vs. „perla“ pri zohľadnení aj ďalších odlišností vedie v prípade predmetných označení ku konštatovaniu, že medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou nebude ani v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb dochádzať k pravdepodobnosti zámeny. V prípade prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vylúčiť aj existenciu pravdepodobnosti asociácie, a to aj v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozhodnutie Chancery Division of the High Court č. CH/2014/0462 Whyte & MacKay Ltd vs. Origin Wine UK Ltd and Dolce Co Invest Inc, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úrad nie je viazaný rozhodnutiami súdov iných štátov. V súvislosti s odkazom namietateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, bod 37 a rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-569/10 z 10. októbra 2012, bod 96, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny bolo v preskúvanom prípade vykonané s prihliadnutím na špecifiká daného prípadu, ako aj v súlade so zásadami vyplývajúcimi z judikatúry Súdneho dvora EÚ, a to vrátane judikatúry, na ktorú v podanom rozklade vo všeobecnosti poukázal namietateľ.

Čo sa týka námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 1. a § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, posúdenie vykonané prvostupňovým orgánom v tejto časti nebolo namietateľom spochybnené, a teda orgán rozhodujúci o rozklade nebude napadnuté rozhodnutie v tejto časti preskúmať.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je dôvodné čiastočne vyhovieť a napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietnuť pre tovary „magnetické

nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky“ v triede 16, „biliardové stoly; karty na bingo; hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; ruletové kolesá; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 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 obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; prenájom reklamných materiálov; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35 a „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 (herne); tvorba televíznych programov; tvorba zábavných programov; televízna zábava; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov (okrem reklamných); on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostáva v konaní 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; prístroje na prenos údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilm; 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, „kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16, „dáma (hra); domino (hra); stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); stolové hry; šachové hry; šípky (hra)“ v triede 28 a pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; personálne poradenstvo; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38 a „vzdelávanie; poskytovanie športovísk; tvorba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo

vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na skutočnosť, že pri prípadnom zrušení napadnutého rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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 Správny 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. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 2544/5, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika