



Banská Bystrica 9. 3. 2015
POZ 5675-2013/Z-118-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5675-2013 s názvom ŠPORT TV z 16.12.2013 prihlasovateľa NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, v.o.s., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 17.2.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek ďalších grafických prvkov tvorené slovom „šport“ a skratkou „tv“, kde jednotlivé slovné prvky sú napísané veľkými písmenami a sú oddelené medzerou .

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary „papier, kartón, lepenka; tlačené periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; noviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); reklamné tlačoviny; pohľadnice; grafické zobrazenia“ v triede 16 a pre služby „reklamná, inzertná a propagačná činnosť; reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); lepenie plagátov; marketing; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov do počítačových databáz; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov“ v triede 35 a „zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových

a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že „šport“ je (organizovaná) záujmová činnosť vykonávaná na posilnenie telesnej kondície, často spojená so súťažením (SLEX99). Skratka „tv“ je v súčasnosti bežne používanou skratkou pre označenie televízie, televízneho vysielania.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že slovné označenie „ŠPORT TV“ ako celok vo význame športová televízia, športové televízne vysielanie, je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením opisným, pretože priamo vyjadruje zameranie, obsah a účel takto označovaných služieb a tovarov s nimi súvisiacich. Bežný spotrebiteľ z jeho znenia vie, že poskytované služby a tovary sa týkajú televízneho vysielania zameraného na šport a zábavu. Prihlasované slovné označenie je teda takého charakteru, že bez ďalších rozlišovacích prvkov vzhľadom na jeho všeobecnosť ho môže používať každý, a preto sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Úrad tiež uviedol, že takéto označenie nedokáže individualizovať služby konkrétneho prihlasovateľa a nadobudnúť tým príznačnosť len pre neho ako jediného. Prihlásenému označeniu, vzhľadom na skutočnosť, že je slovným označením bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov, chýba potrebná originalita, ktorá by umožnila spotrebiteľovi rozlíšiť služby pochádzajúce od rôznych osôb, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Dňa 25.4.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ s výsledkom prieskumu nesúhlasí, pretože je presvedčený, že prihlásené označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „ŠPORT TV“ nie je takým bežným slovným spojením a nie je bežne používané každým.

Prihlasovateľ uviedol, že práve naopak, všeobecnosť označenia podstatným spôsobom obmedzil a to tým, že uvedené slovné spojenie prihlásil pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia, kde práve služby *„zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie hier o peniaze; prevádzkovanie elektronických kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk; organizovanie kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží“* spôsobujú, že používanie prihlasovaného označenia ako ochrannej známky ho bude oprávňovať výlučne na špecifikované činnosti v triede 41.

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa ide o špecifické činnosti, ktoré sú vymedzené zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Práve činnosti, ktoré upravuje uvedený zákon ako sú napr. „organizovanie stávk z výsledkov športových príp. iných podujatí; prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávk); prevádzkovanie hazardnej hry – okamžitej lotérie“, patria do predmetu činnosti prihlasovateľa, pričom „organizovanie stávk ...“ vykonáva už od roku 1992, teda 22 rokov. Medzi spotrebiteľmi je prihlasovateľ vnímaný ako prvý a súčasne najdlhšie pôsobiaci súťažiteľ v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike. Preto podľa názoru prihlasovateľa nie je opodstatnené vyjadrenie úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti označenia, naopak práve vyššie uvedené okolnosti v spojení s označením, ktoré žiada zaregistrovať a s jeho špecifickým predmetom činnosti dokážu individualizovať služby prihlasovateľa.

V súlade s uvedeným prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením úradu o všeobecnosti prihlasovaného označenia „ŠPORT TV“, pretože označenie v spojení s nim a jeho špecifickým predmetom podnikania počas doby viac ako 20 rokov neobsahuje prvky všeobecnosti a v žiadnom prípade nie je slovným spojením, ktoré sa bežne používa. Bežne používaným spojením by podľa prihlasovateľa bolo napr. spojenie športová televízia.

Prihlasovateľ poukázal tiež na skutočnosť, že v databáze ochranných známk na internetovej stránke úradu nezistil žiadne slovné spojenie totožné s prihlasovaným označením „ŠPORT TV“ a ani slovné spojenie podobného charakteru.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukázaním na doterajšiu prax úradu a predvídateľnosť jeho rozhodnutí, prihlasovateľ uviedol svoj názor, že prihláška ochrannej známky POZ 5675-2013 s názvom ŠPORT TV je spôsobilá zápisu do Registra ochranných známk úradu.

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 13.11.2014 uviedol nasledovné:

Na základe opakovaného prieskumu prihlasovaného označenia aj s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa úrad aj naďalej trval na svojom stanovisku, že slovné označenie „ŠPORT TV“ ako celok (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo vyjadruje zameranie, obsah a účel takto označovaných služieb a tovarov s nimi súvisiacich.

Predmetné označenie podľa úradu jednoduchým a priamym spôsobom informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade všeobecná verejnosť, resp. potenciálny spotrebiteľ daného druhu služieb alebo súvisiacich tovarov, pre ktoré je označenie prihlásené, že pôjde napr. o „*tvorbu a vysielanie televíznych, zábavných, športových, či súťažných programov, organizovanie športových a iných zábavných súťaží ako aj organizovanie s nimi súvisiacich stávkových hier a lotérií*“ a pod., ktoré sú prihlásené v triede 41, ako aj s nimi súvisiace „*reklamné a inzertné služby*“ v triede 35, či súvisiace tovary v triede 16 ako napr. „*reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; žreby; tikety; plagáty*“ a pod. Takéto označenie je v známkovej praxi považované za označenie opisné.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že označenie „ŠPORT TV“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, a 41, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť pod takýmto označením očakávať poskytovanie služieb v oblasti televízneho športového a zábavného vysielania, ako aj iných služieb zameraných na šport a zábavu. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je podľa úradu postačujúce, keď označenie „ŠPORT TV“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

K vyjadreniu prihlasovateľa úrad doplnil, že vo výsledku prieskumu zo 17.2.2014 bolo uvedené, že „*Prihlasované slovné označenie je takého charakteru, že bez ďalších rozlišovacích prvkov vzhľadom na jeho všeobecnosť ho môže používať každý, a preto sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu*“. Vyjadrenie prihlasovateľa, že „*označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „ŠPORT TV“ nie je takým bežným slovným spojením a nie je bežne používané každým*“ nekorešponduje presne s uvedeným konštatovaním úradu. V prípade, že by úrad namietal prihlasované označenie z dôvodu, že je každým bežne používané, uplatnil by zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, podľa ktorej „*za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach*“. Úrad však prihlasované označenie namietal v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

V súlade s uvedeným úrad ďalej uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedených v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov

a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uviedol, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, že vyjadrenia prihlasovateľa o jeho dlhodobom pôsobení na trhu a o vnímaní služieb, ktoré spotrebiteľom poskytuje v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike, možno hodnotiť ako snahu o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia na základe jeho masívneho a dlhodobého používania na označenie tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované označenie nárokované, na území, na ktorom sa žiada o zápis do registra ochranných známk.

Úrad konštatoval, že takúto možnosť poskytuje prihlasovaným opisným označeniam, pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti, § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „*označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“.

Úrad poukázal na to, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prihlasované označenie v znení „ŠPORT TV“, ktoré bolo úradom namietané podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, je možné zapísať do registra ochranných známk za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Nie je však postačujúce len tvrdenie o používaní označenia bez dôkazov, ktoré by toto tvrdenie preukazovali.

Úrad ďalej uviedol, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

V súlade s uvedenými skutočnosťami preto úrad trval na tom, že prihlasované označenie „ŠPORT TV“ nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom prihlasovateľ nepredložil dôkazy (okrem svojich tvrdení), ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.1.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
AGILITA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, v.o.s.
Panenská 7
811 03 Bratislava