



Banská Bystrica 15. 4. 2015

POZ 345-2014/Z-172-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 345-2014 s názvom Hokejista roka z 27.2.2014 prihlasovateľa Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Zuzana Z., Bratislava,

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 19.11.2014 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 345-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Hokejista roka“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) listom z 12.5.2014 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, pretože nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné označenie môže byť používané viacerými subjektmi, športovými klubmi, ale aj firmami či kultúrnymi inštitúciami, a preto nemôže mať na toto označenie dispozičné právo iba jeden subjekt.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 19.5.2014, v ktorom vyjadril svoje presvedčenie, že slovné označenie „Hokejista roka“ spĺňa podmienku rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ je národným športovým zväzom v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o športe“) a v súlade s citovaným zákonom ako aj so Stanovami SZLH presadzuje, obhajuje a chráni záujmy hokeja v Slovenskej republike, vystupuje v mene hokeja SR v Medzinárodnej federácii ľadového hokeja a rozvíja medzinárodné športové styky, zabezpečuje starostlivosť o štátnu športovú reprezentáciu a riadi činnosť všetkých reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v ľadovom hokeji, podporuje

systematickú a cieľavedomú prácu so športovo-talentovanou mládežou a organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží.

Prihlasovateľ v zmysle zákona o športe zastrešuje hokejovú činnosť na území SR a reprezentuje slovenský hokej v rámci Slovenskej republiky aj vo vzťahu k zahraničiu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je prihlasovateľ presvedčený o tom, že mu prislúcha dispozičné právo k predmetnému označeniu.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o športe môže prihlasovateľ vyhlásiť hokejovú súťaž, prípadne vyhlásením poveriť iný subjekt a následne vyhlásiť prípadné odmeny alebo ceny. Ochrannú známku hokejista roka chce prihlasovateľ zaregistrovať najmä za účelom vyhlasovania ankety o najúspešnejších hráčov Slovenskej republiky za jednotlivé sezóny a domnieva sa, že pre akýkoľvek iný subjekt nemá použitie tohto označenia opodstatnenie.

Prihlasovateľ poukázal na ochranné známky č. 208721 „FUTBALISTA ROKA“ a č. 196058 „NAJLEPŠÍ FUTBALISTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ zapísané do Registra ochranných známok UPV SR, ktoré sú podľa jeho názoru označenia s podobným charakterom, ako v prípade prihlasovaného označenia, pričom pri týchto úrad rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia. Taktiež uviedol, že aj iné národné zväzy vyhlasujú ankety vo svojom športovom odvetví (napr. „Tenista roka“, „Basketbalista roka“, „Športovec roka“). Prihlasovateľ vo svojom doplnenom podaní z 13.6.2014 poukázal na ochrannú známku č. 82959 „HOKEJISTA ROKU ČESKÁ REPUBLIKA SPORT“ zapísanú do Registra ochranných známok UPV ČR. Prihláška ochrannej známky POZ 345-2014 obsahovala aj znenie Stanov SZLH a výpis z internetovej stránky www.hockeyslovakia.sk so základnými údajmi o prihlasovateľovi (*sídlo, adresu, štatistické údaje, súťaže riadené prihlasovateľom v sezóne 2013/2014*), ktorými chcel prihlasovateľ preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pre prihlasované tovary a služby.

Úrad opätovne preskúmal označenie „Hokejista roka“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, **a vo svojom liste zo dňa 19.11.2014 konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

V úvode svojho vyjadrenia úrad opätovne poukázal na to, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Hokejista roka“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „hokejista“ označuje osobu ktorá hrá hokej a slovo „rok“ v príslušnom gramatickom tvare špecifikuje časovú periódu resp. časové obdobie 12 mesiacov vzťahujúce sa k niečomu (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003).

Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod týmto označením budú organizované podujatia, súťaže, ankety o najúspešnejšieho hráča v hokeji v danom kalendárnom roku, čo nakoniec vo svojom vyjadrení potvrdil aj prihlasovateľ. Z uvedeného dôvodu predmetné označenie vo svojej komplexnosti nie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovacia funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Úrad konštatoval, že zo známkovo-právneho hľadiska takéto výlučne slovné označenie informuje širokú verejnosť o účele, obsahu a zameraní nárokovanej služby *organizovania rôznych podujatí* prihlasovaných v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ostatné prihlásené tovary, ktoré možno súhrne označiť ako *tlačoviny, propagačné predmety, odevy, športové potreby* prihlasované v triedach 16, 20, 24, 25, 26, 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj služby *obchodné, administratívne a reklamno-propagačné, finančné, telekomunikačné, služby v doprave, ubytovacie a stravovacie služby, služby lekárskej starostlivosti, služby prenájmu športovísk a iných priestorov, vzdelávacie a vydavateľské služby* prihlasované v triedach 35, 36, 38, 39, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú tovary a služby doplnkové a úzko súvisiace s hlavnými službami organizovania rôznych podujatí zameraných na výber najúspešnejšieho hráča v hokeji v danom kalendárnom roku. Prihlásené označenie teda opisuje zameranie, obsah a účel nie len služieb organizovania rôznych podujatí ale aj všetkých ostatných s nimi súvisiacich prihlasovaných tovarov a služieb.

K predloženým dokladom prihlasovateľa úrad uviedol, že tieto doklady nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, keďže tieto doklady vôbec neobsahujú prihlasované označenie. Prihlasovateľ nijako nepreukázal rozsah, intenzitu, dobu používania predmetného označenia na trhu, ani veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka predmetnému označeniu identifikuje prihlasované služby a tovary ako pochádzajúce od

prihlasovateľa. Úrad ďalej uviedol, že nijako nepopiera práva a povinnosti prihlasovateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona o športe a jeho stanov. Avšak ani zo statusu prihlasovateľa ako národného športového zväzu a ani z uvedených doložených materiálov (Stanov SZLH, výpis z internetovej stránky www.hockeyslovakia.sk) nemožno odvodiť, že by mu ako jedinému subjektu prislúchalo právo k výlučne slovnému opisnému označeniu bez rozlišovacej spôsobilosti „Hokejista roka“.

Úrad vo svojom liste zo dňa 19.11.2014 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené také dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 345-2014, úrad nemohol konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk. Poukázanie na to, že aj iné národné zväzy vyhlasujú ankety vo svojom športovom odvetví je irelevantné, keďže sa nejedná o ochranné známky zapísané do Registra ochranných známk SR. K ochranným známkam, na ktoré poukázal prihlasovateľ (OZ 208721 „FUTBALISTA ROKA“ zapísaná do Registra ochranných známk UPV SR; OZ 82959 „HOKEJISTA ROKU ČESKÁ REPUBLIKA SPORT“ zapísaná do Registra ochranných známk UPV ČR), úrad uviedol, že tieto známky nie sú platné. K poukázaniu prihlasovateľa na ochrannú známku OZ 196058 „NAJLEPŠÍ FUTBALISTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ (prihlásená pod č. spisu POZ 2785-1999 dňa 2.11. 1999), úrad uviedol, že uvedené označenie bolo prihlásené na zápis do registra ochranných známk pred viac ako štrnástimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na uvedené skutočnosti úrad poznamenal, že tak, ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Úrad uviedol, že posun praxe úradu je výsledkom prispôsobovania sa európskej judikatúre v oblasti ochranných známk. Navyše každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky pred úradom je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy a s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu. V tejto spojitosti úrad taktiež poznamenal, že ani existujúci zápis ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nevedie sám o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk.

V závere svojho listu úrad skonštatoval, že výlučne slovné označenie „Hokejista roka“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením opisným, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v predĺženej lehote do 26.3.2015 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Zuzana Z.
Bratislava