



Banská Bystrica 24. 4. 2017  
POZ 1523-2016/Z-152-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1523-2016 s názvom „Vítazi a porazení“ zo 14.7.2016 prihlasovateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), d) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.8.2016 a 24.10.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 11.8.2016 úrad prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované výlučne slovné označenie „Vítazi a porazení“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných tovarov a služieb, konkrétne pre tovary „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné)“ v triede 9, „knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; fotografie; plagáty; ročenky; pútače z papiera alebo lepenky“ v triede 16 a pre všetky služby v triede 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (t.j. služby v oblasti telekomunikácií a zábavy - produkcia filmov, edičná a vydavateľská činnosť a pod). K tomu úrad dodal, že vyššie uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie „Vítazi a porazení“ je tvorené slovenskou verziou názvu známeho amerického filmu režiséra Olivera Stonea so známym hercom Al Pacinom a herečkou Cameron Diaz, ktorý bol natočený v roku 1999 a v slovenských kinách bol uvedený v roku 2000. Na základe toho úrad usúdil, že titul resp. názov spomenutého filmu totožný s predmetným označením sa mohol dostať do povedomia širokej verejnosti na území Slovenskej republiky. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám len ako odkaz na príbeh uvedeného filmu, pričom relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť (rozlíšiť), od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým

podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Úrad preto uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že na základe vyššie uvedených skutočností nie je možné predmetné označenie zapísať do registra ochranných známkov pre vyššie namietnutú časť tovarov a služieb, a to z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom z 13.10.2016, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom. Uviedol, že úrad sa odvoláva na súkromné právo inej osoby, ktoré si dotknutá osoba môže uplatniť v námietkach proti zápisu predmetného označenia. K tomu dodal, že ide o nezapísané označenie filmu premietaného v kinách v roku 2000, t.j. 16 rokov pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, čo je takmer celá generácia, pričom vraj nie je podložené to, že po takomto časovom odstupe si súčasný spotrebiteľ bude spájať predmetné označenie s názvom vyššie spomenutého filmu. Prihlasovateľ tiež usúdil, že dôkazné bremeno by mal mať v tomto prípade namietateľ, ktorého úrad neodôvodnene nahradil ex offo. Prihlasovateľ ešte poukázal na to, že nie je zaužívanou praxou, ak nejaké označenie používa len jeden ďalší subjekt, tak potom by označenie nemalo byť schopné individualizovať jeho tovary a služby, pričom podľa jeho názoru by mal byť, tak ako uviedol vyššie, ponechaný „vzťah dvoch súťažiteľov na trhu na námietkové, resp. na výmazové konanie, ktoré musí iniciovať osoba dotknutá na svojich právach“.

**Úrad** na základe reakcie prihlasovateľa vykonal opätovný prieskum, ktorého výsledok zaslal prihlasovateľovi listom 24.10.2016. V rámci zopakovaného prieskumu berúc do úvahy vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa úrad pripustil, že nesprávne vyhodnotil existenciu zápisných prekážok resp. chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k časti namietnutých tovarov a služieb práve z titulu odvolania sa na vyššie spomínanú slovenskú verziu názvu filmu v znení „Vítazi a porazení“. To znamená že, úrad zobral späť tie svoje argumenty, na základe ktorých vyvodil chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k časti namietnutých tovarov a služieb v súvislosti s vyššie spomínaným filmom.

Na druhej strane však úrad opätovným prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia dospel k novému záveru (čo pri prvom prieskume nedopatrením opomenul), a síce že predmetné označenie je naďalej predmetom zápisnej prekážky z titulu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pričom jeho chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, keďže predmetné označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku. Túto skutočnosť úrad zistil prieskumom webových stránok, kde slovné spojenie „Vítazi a porazení“ predstavuje značný výskyt v súvislosti z mnohými udalosťami, podujatiami, a to nie len športového, súťažného či zábavného charakteru, ale aj v súvislosti s finančnými záležitosťami či politickými udalosťami ako sú voľby a mnoho ďalších oblastí (napr. titul článku „Vítazi a porazení britského referenda“ v Denníku N <https://dennikn.sk/blog/vitazi-porazeni-britskeho-referenda/> , alebo titul článku „Vítazi a porazení: Tretina všetkých vládnych dlhopisov vám zaručí stratu“ na webovej stránke zoznam.sk <http://openiazoch.zoznam.sk/cl/168542/Vitazi-a-porazeni-Tretina-vsetkych-vladnych-dlhopisov-vam-zaruci-stratu> , alebo titul článku „Vítazi a porazení“ na webovom časopise „časopis.týždeň“ týkajúci sa parlamentných volieb na Slovensku, alebo titul článku „Vítazi a porazení“ na webovej stránke profutbal.sk v súvislosti s Ligou majstrov [http://www.profutbal.sk/ligy/champions\\_league/clanok212436-Vitazi\\_a\\_porazeni.htm](http://www.profutbal.sk/ligy/champions_league/clanok212436-Vitazi_a_porazeni.htm), alebo „Spoločenský komentár: Vítazi a porazení“ rádia Lumen komentujúci víťazstvo vládnej trojkoalície po pravdepodobnom odchode dvoch opozičných poslancov <http://www.lumen.sk/aktualita/spolocensky-komentar-vitazi-a-porazeni.html> a mnoho ďalších príkladov vo všetkých možných oblastiach).

Vychádzajúc z vyššie uvedených príkladov úrad jednoznačne usúdil, že výskyt slovného spojenia „Vítazi a porazení“ tvoriaceho predmetné označenie skutočne predstavuje údaj, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku, a to v súvislosti s mnohými oblasťami športového, kultúrneho, politického a iného diania písomne aj verbálne interpretovaného prostredníctvom celého spektra masmédií. Zo všeobecného charakteru, ktorý predmetné označenie má, je zrejmé, že predmetné označenie nie je spôsobilé individualizovať tovary alebo služby iba jednej osoby či subjektu a to vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám vrátane všetkých súvisiacich tovarov a služieb. Preto predmetné výlučne slovné označenie „Vítazi a porazení“ naplnia ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona, pretože nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Pritom, ako už úrad raz uviedol, rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Keďže prihlásené výlučne slovné označenie vyššie opísanú funkciu neplní, úrad uzavrel svoj zopakovaný prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 31.12.2016 a ani v predĺženej lehote do 1.3.2017 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
FAJNOR IP s.r.o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava