



Banská Bystrica 16. 8. 2017
POZ 1562-2016/Z-278-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1562-2016 s názvom „IDE O MILIÓN!“ z 20.7.2016 prihlasovateľa NIKÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1562-2016 je kombinované označenie v grafickej úprave



prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „predmetné označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1562-2016“).

Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti z 12.12.2016

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 12.12.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9 a 41 (napr. *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; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*), ako aj k ostatným súvisiacim prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované stávkové hry, lotérie a ďalšie hazardné hry, pri ktorých výhry môžu dosiahnuť sumu jedného milióna. Ostatné tovary a služby je možné v tomto prípade považovať za tovary a služby súvisiace, preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k ostatným tovarom a službám, uvedeným v prihláške. Uvedené vyplývalo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, kde slovný prvok „ide“ podľa slovníka slovenského jazyka je definovaný ako „jedná sa, ide o niečo, jedná sa o niečo“ a slovný prvok „milión“ znamená počet, obrovské množstvo niečoho. Výkričník v prihlasovanom označení neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti, pretože len zdôrazňuje význam informácie, že „ide o milión“. Úrad ďalej poznamenal, že grafická úprava slovných prvkov označenia je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti doručené dňa 31.3.2017

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 31.3.2017, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Uviedol, že predmetné označenie je súčasťou projektu prihlasovateľa pod označením HRA O NIKE, ktorý má korene v 90. rokoch minulého storočia. Podotkol, že vyššie uvedený projekt opätovne obnovil v roku 2014, pričom bol zaradený do vysielania televízie Markíza. Následne sa od 9.10.2016 vysielala na TV Markíza druhá séria programu s názvom HRA O NIKE, do ktorej je možné sa zapojiť na základe žrebu, ktorý sa predáva od 1.9.2016. Aktuálne je v tejto hre vydaných 4000000 ks žrebov, pričom súčasťou každého žrebu je prihlásené označenie. K 1.3.2017 bolo predaných cca 420000 ks žrebov a odvysielaných 10 epizód. V cieľovej skupine 12 - 54 rokov dosahuje HRA O NIKE podiel 15,36% a rating 4,24%, pričom v priemere má jedna epizóda cca 136.000 divákov. Označenie, ktoré tvorí prihlásenú ochrannú známku, je súčasťou žrebu, ako aj novým sloganom druhej série projektu HRA O NIKE, v ktorej, vzhľadom k tomu, že súťažiaci môžu vyhrať finančnú hotovosť až vo výške 1000000 Eur, „IDE O MILIÓN!“. Predmetné označenie je taktiež súčasťou ochranných známok s č. zápisu 244314 a 244546. Podľa názoru prihlasovateľa je kombinácia oranžovej, sivej a čiernej farby, resp. ich odtieňov, ktorá je obsiahnutá v predmetnom označení, neodmysliteľne spätá so spoločnosťou prihlasovateľa od jej založenia až do súčasnosti. Taktiež sú so spomínanými farbami a ich farbenými kombináciami neodmysliteľne spojené všetky jeho aktivity, a to aj v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky POZ 1562-2016 prihlásená. Prihlasovateľ ako príklad uviedol svoje logá



, ktoré sú základom pre viaceré jeho ochranné známky, ako aj jeho internetovú stránku www.nike.sk. Sivá (strieborná) farba tvoriaca podklad predmetného označenia, podľa prihlasovateľa, priamo



odkazuje na pôvodné vyobrazenie žrebu „Hra o Niké na Konto nádeje“ z roku 1991, pričom uvedená hra je najúspešnejšou lotériou stieracích žrebov v slovenskej histórii (viac ako 92 miliónov predaných žrebov; odvysielaných viac ako 120 TV relácií v Slovenskej televízii). Na základe vyššie uvedeného je prihlasovateľ presvedčený, že predmetné označenie má pre neho rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ má za to, že s prihliadnutím na nepriamy účinok Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, ktorá v článku 17 výslovne uvádza, že do registra ochranných známok sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné aj právnu úpravu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vykladať a používať tak, že prekážka zápisnej spôsobilosti je len u tých prihlásených označení, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že konštatovanie úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nie je dôvodné, a to vzhľadom na jeho jednoznačné prepojenie s predmetným označením a jeho projektmi, ako aj vzhľadom na už zapísané ochranné známky, ktorých je majiteľom. Keďže úrad prihlasovateľovi zapísal označenia pri POZ 1561-2016; 308-2016, 309-2016, 5090-2015, 5088-2016 ako ochranné známky, ktoré, rovnako ako v prípade predmetného označenia tvoria označenie názvu žrebu, je podľa prihlasovateľa dôvodné očakávať, že taký istý postup zvolí aj pri prihláške ochrannej známky POZ 1562-2016.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Kópia výtlačku z internetovej stránky www.nike.sk obsahujúca desať článkov datovaných do obdobia od 25.1.2017 do 26.3.2017 s informáciami o TV šou „Hra o Niké“. Predmetné označenie sa v nich nachádza ako súčasť žrebu, ktorý je vyobrazený na reklamnom baneri na stránke. Predmetné články obsahujú slovné spojenie „...Hra o Niké, v ktorej ide o 1000000 eur!“ v čisto slovnej podobe, ako doplnkovú informáciu o hre „Hra o Niké“.
- 2) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://medialne.etrend.sk/televizia/markiza-vrati-hit-90-rokov-prinesie-sutaz-hra-o-nike.html>, s článkom pod názvom „Markíza vráti hit 90. rokov. Prinesie súťaž Hra o Niké“ datovaným 10.10.2014, o pripravovanom vysielaní relácie „Hra o Niké“ známej z 90. rokov, ktorá bude vysielaná v TV Markíza. Prihlásené označenie sa v nej nenachádza.
- 3) Kópia výpisu z internetovej stránky <http://tlacovespravy.sme.sk/ts/4405/hra-o-nike-vam-zmeni-zivot>, s článkom pod názvom „Hra o Nike vám zmení život!“ datovaným 4.11.2014, s informáciami o predmetnej súťaži. Prihlásené označenie sa v nej nenachádza.
- 4) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://www.aktuality.sk/clanok/446512/otto-berger-hra-o-nike-bola-legendou-o-jej-navrate-rozhodol-zaujem-ludi/http://zivot.azet.sk/clanok/18812/otto->

[berger-hra-o-nike-bola-legendou-o-jej-navrate-rozhodol-zaujem-ludi](#), s článkom pod názvom „*Otto Berger: Hra o Niké bola legendou, o jej návrate rozhodol záujem ľudí*“ datovaným 20.11.2014, obsahujúcim rozhovor s generálnom riaditeľom Ottom Bergerom. Prihlásené označenie sa v nej nenachádza.

- 5) Kópia výpisu z internetovej stránky <http://strategie.hnonline.sk/spravy/778295-nike-sa-vracia-k-stieracim-zrebom-nevycluduje-tv-sutaz>, s článkom pod názvom „*Niké sa vracia k stieracím žrebom, nevycluduje TV súťaž*“ datovaným 25.9.2013, o plánoch spoločnosti prihlasovateľa. Prihlásené označenie sa v nej nenachádza.
- 6) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://mediaboom.sk/televizia/aj-markiza-bude-mat-dennu-sponzorovanu-sutaz-vrati-znamu-hru-tvarou-bude-tuma>, s článkom pod názvom „*Aj Markíza bude mať dennú sponzorovanú súťaž. Vrati známou hru, tvárou bude Tuma*“ datovaným 28.10.2014, o pripravovanej súťažnej hre „Hra o Niké“. Prihlásené označenie sa v nej nenachádza.
- 7) 1 stierací žreb lotériovej hry „HRA O NIKE“, na ktorom sa nachádza predmetné označenie. Zadná strana žrebu obsahuje informáciu, že predaj samotných žrebov začína dňom 1.9.2016.

Záverčné vyjadrenie úradu

Na úvod svojho vyjadrenia úrad musí poznamenať, že došlo k administratívne mu pochybeniu zo strany úradu, keď vo výsledku zápisnej spôsobilosti úradu z 12.12.2016 omylom uviedol nesprávny názov citovaného písmena zápisnej výluky § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, keď namiesto písmena b) úrad uviedol písmeno c). Úrad však aj po opätovnom preskúmaní prihláseného označenia, a to vzhľadom na prihlasovateľom doložené doklady a jeho vyjadrenia, naďalej trvá na tom, že predmet prihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlásené označenie je tvorené kombináciou slovných prvkov (slovného prvku „ide“ s predložkou „o“ vo význame *jedná sa o niečo, hovorí sa o niečom*, slovného prvku „milión“ *vyjadrujúceho počet tisíc tisícov, resp. veľké množstvo niečoho* a interpunkčného znamienka výkričníka „!“ *zdôrazňujúceho význam informácie za ním uvedenej, t.j. že „ide o milión“*) v mierne štylizovanom type písma bielej farby (písmo veľkej tlačenej abecedy ohraničené čiernou linkou a oranžovou kontúrou), pričom uvedené slovné prvky sú umiestnené na podklade obdĺžnika sivej farby s nevýraznými prestupmi odtieňov sivej.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie ako celok bude na prihlásených tovaroch „*elektronických stieracích žreboch na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9 a tovaroch, ktoré možno hromadne označiť ako *hry a rôzne herné zariadenia* v triede 28, ako aj na poskytovaných službách „*organizovania a vedenia lotérií a stávkových hier; organizovania lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovania a vedenia hier o peniaze; organizovania elektronických kurzových stávk; organizovania kurzových stávk; organizovania kurzových stávk prostredníctvom internetu; hazardné hry*“ v triede 41, relevantnou verejnosťou, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, vnímané len ako priamy odkaz na zameranie a charakter týchto tovarov a služieb, t.j. že výhry pri týchto poskytovaných tovaroch a službách budú dosahovať sumu jedného milióna, čo nakoniec vo svojom vyjadrení potvrdil aj prihlasovateľ. Zároveň ostatné tovary a služby prihlásené v triedach 9, 16, 35, 38 a 41, pre ktoré má byť predmetné označenie zapísané ako ochranná známka, predstavujú tovary a služby doplnkové a úzko súvisiace so službami a tovarmi v oblasti stávkových hier a ďalších hazardných hier, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť buď so správou a šírením elektronických žrebov (rôzne *elektronické zariadenia a softvér* v triede 9), vydávaním a propagáciou elektronických a neelektronických nosičov informácií o hrách a službách lotérií (*videofilmy, elektronické publikácie, tlačoviny*, atď. v triedach 9 a 16), príp. ich uvádzaním na trh, alebo s tvorbou, šírením či propagáciou programov zameraných na stávkové a hazardné hry a lotérie (*obchodno-propagačné služby, pomocné administratívne služby, marketingové služby, databázové služby, konzultačné služby, telekomunikačné služby, služby organizovania súťaží a hier a tvorby relácií, služby v oblasti zábavy a vzdelávania, vydavateľské služby*, atď. v triedach 35, 38 a 41). Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že táto nie je dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Pokiaľ ide o použité vyhotovenie písma (mierne štylizovaný typ písma bielej farby veľkej tlačenej abecedy ohraničený čiernou linkou a oranžovou kontúrou), ako aj podklad slovných prvkov označenia v tvare obdĺžnika sivej farby s nevýraznými prestupmi odtieňov sivej, tieto nie sú tiež nijak nezvyčajné. Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. V predmetnom prípade je preto podľa úradu potrebné opätovne konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciú spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciú spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z nedištinkatívnych slovných a grafických prvkov, úrad musí opätovne konštatovať, že prihlásené označenie napĺňa znaky absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vo svojom vyjadrení z 31.3.2017 prihlasovateľ predložil niekoľko dokladov (vymenované vyššie), ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.




Za relevantné dôkazy svedčiace v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok je možné považovať také, ktoré preukazujú, že dané označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť používaním v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktorej je predmetom, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 20.7.2016.

Výpis z internetovej stránky www.nike.sk (doklad č. 1) obsahuje predmetné označenie ako súčasť žrebu vyobrazeného na reklamnom baneri umiestnenom na stránke, avšak uvedený výpis je datovaný do obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky, čo vyplýva z dátumov článkov uvedených na výpise (25.1.2017 do 26.3.2017). Rovnako tak doložený stierací žreb (doklad č. 7) obsahuje predmetné označenie, avšak zo zadnej strany žrebu, ako aj z vyjadrenia prihlasovateľa vyplýva, že predaj týchto žrebov bol spustený dňa 1.9.2016, t.j. po podaní prihlášky ochrannej známky. Všetky ostatné doložené doklady prihlasovateľa (doklady č. 2,3,4,5,6) neobsahujú predmetné označenie v prihlásenej podobe, a preto nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasovateľa.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že predmetné označenie má pre neho rozlišovaciú spôsobilosť, keďže kombinácia oranžovej, sivej a čiernej farby, resp. ich odtieňov je neodmysliteľne spätá so spoločnosťou prihlasovateľa od jej založenia až do súčasnosti (história projektu „Hra o Niké“; farebnosť loga „Niké“; farebnosť žrebu „Hra o Niké na Konto nádeje“ z roku 1991), úrad uvádza, že uvedená kombinácia farieb v prihlásenom označení nie je natoľko výrazná a výnimočná, aby len na jej základe si dokázala relevantná spotrebiteľská verejnosť spojiť predmetné označenie s prihlasovateľom, a to aj napriek prezentovanej úspešnosti projektu „Hra o Niké“. Navyše je potrebné dodať, že aj celková kompozícia prihláseného označenia je úplne odlišná od označení, ktoré prihlasovateľ používal a používa na relevantnom trhu, a na ktoré sa vo svojom vyjadrení odvoláva (ako napr. odlišné rozloženie farieb v označeniach; odlišný odtieň oranžovej farby v označeniach; odlišné slovné prvky v označeniach; ďalšie grafické prvky v označeniach, atď.). V danom prípade nie je teda možné hovoriť o dôkaze, ktorý by preukazoval používanie prihláseného označenia v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami prihlasovateľa pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k relevantnej verejnosti.

Ako irelevantný je potrebné označiť taktiež poukaz prihlasovateľa na jeho ochranné známky zapísané v registri úradu (kombinované ochranné známky  s č. zápisu 244314,  s č. zápisu 244313,



s č. zápisu 243156,  s č. zápisu 243157,  s č. zápisu 240858,  č. zápisu 240856¹ a slovnú ochrannú známku „Hra o Niké. Ide o milión!“ s č. zápisu 244546), keďže tieto označenia obsahujú na rozdiel od prihláseného označenia (t.j. označenia, ktoré je ako celok bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám) ďalšie grafické či slovné prvky, ktoré im dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, úrad zotráva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

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
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava

¹ Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 31.3.2017 poukázal na kombinovanú ochrannú známku s č. POZ 5088-2016 spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o., Sereď - v danom prípade Úrad vychádza z toho, že prihlasovateľ mal na mysli ochrannú známku s č. POZ 5088-2015.