



Banská Bystrica 10. 6. 2019
POZ 2099-2018/Z-236-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2099-2018 z 27.9.2018 prihlasovateľa Nadácia TV JOJ, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Đurček s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.2.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

floorball
SK

Predmetom prihlášky ochranej známky 2099-2018 je obrazové označenie **L I G A** prihlásené pre tovary „odevy, obuv a pokrývky hlavy; protišmykové pomôcky na obuv; obuv; čiapky; potné vložky; šnurovacie topánky; pletené šály; šilty; pletené šatky; ponožky; vložky do topánok; odevy; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); rukavice vesty; športové tričká, dresy; bundy; telocvičné úbory; tričká; legínsy; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot“ v triede 25, „hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky; duše do hracích lôpt; lopty na hranie; balóny na hranie; hračky; hracie lopty; hokejky; chrániče na píšťaly (športový tovar); drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; hracie rukavice; rapkáče; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); ochranné vypchávkvy (časti športových úborov); lietajúce taniere (hračky)“ v triede 28 a služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné

služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; prenájom reklamných materiálov“ v triede 35, „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; elektronická edičná činnosť v malom(DTP služby); nahrávanie videopások; tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; rozhlasová zábava; požičovanie zvukových nahrávok; titulkovanie; strihanie videopások; reportérske služby; fotografické reportáže; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); služby osobných trénerov; nahrávanie videopások; meranie času na športových podujatiach; tábory na športové sústreďenia; požičovanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie športových súťaží; poskytovanie športovísk; školenia; telesná výchova; kurzy telesného cvičenia; odborné preškolenie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie sa skladá z troch výrazov, kde výraz „floorball“ vo význame „florbal“ označuje kolektívnu športovú hru podobnú hokejbalu, ktorá sa hrá v hale na dve bránky so špeciálnou hokejkou a loptičkou (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, Bratislava, 2006), výraz „SK“ predstavuje skratku pre Slovensko, resp. Slovenskú republiku a výraz „LIGA“ znamená 1. šport. ► dlhodobá majstrovská súťaž športových klubov; 2. ► organizácia al. združenie so zameraním na presadzovanie určitého spoločného zámeru v prospech verejnosti (**Slovník súčasného slovenského jazyka, Veda, 2006**). Ako celok je možné predmetné označenie chápať ako označenie pre majstrovskú súťaž športových klubov na Slovensku.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje len všeobecnú informáciu, že prihlásené tovary a služby, ktoré možno hromadne označiť ako *tovary a služby v oblasti športovej činnosti, vzdelávania a zábavy a súvisiace služby v oblasti reklamy a propagácie* sú poskytované subjektom zainteresovaným, resp. zameraným na kolektívnu športovú hru florbal. Príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Taktiež prihlásené označenie ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je opisným vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 25, 28, 35 a 41, pretože iba poskytuje spotrebiteľovi údaj o tom, že ide o služby zamerané na organizovanie súťaží vo florbale na Slovensku, a s tým spojené služby a tovary. Prihlásené označenie obsahuje údaj o obsahu, účele, zameraní a zemepisnom pôvode prihlasovaných tovarov a služieb.

Grafickú úpravu predmetného označenia (*bežný tvar veľkého tlačeneho písma čiernej farby slovných prvkov, podčiarknuté prvé dva slovné prvky, rôzna veľkosť slovných prvkov*), posúdil úrad ako minimálnu a bez dištinkatívneho prvku. Použitý typ písma a usporiadanie slovných prvkov v označení s podčiarknutím prvých dvoch slovných prvkov nie je ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť.

Záverom úrad 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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 23.4.2019 uviedol, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovacia spôsobilosť a je dostatočne spôsobilé individualizovať tovary a služby prihlasovateľa. Ďalej uviedol, že v prípade prihlasovaného označenia sa jedná o názov florbalovej ligy a vzhľadom na vyššie uvedené je toho názoru, že v rámci ochrany tohto označenia reprezentujúceho prihlasovateľom vyrábaný šport a organizovanú súťaž v tomto športe, bolo nevyhnutné zo strany prihlasovateľa podniknúť v záujme ochrany svojich práv tento krok a prihlásiť toto označenie ako ochrannú známku.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že prihlasované označenie sa bude používať výlučne pre jeho potreby ako označenie majstrovskej súťaže športových klubov na Slovensku vo florbale. Poukázal na to, že pod prihlasovanou ochrannou známkou plánuje organizovať rôzne podujatia za účelom popularizovania tohto športu na Slovensku. Ďalej uviedol, že každá liga v akomkoľvek inom športe má svoje grafické vyobrazenie pod ktorým funguje a preto prihlasovateľ nevidí dôvod pre neregistáciu predmetného označenia.

V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil na rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie (v minulosti Európskeho súdneho dvora) vo veci T - 441/05 IVG Immobilien AG v. OHIM, zo dňa 13.06.2007, bod 41, v zmysle ktorého *„Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (ktorého znenie je totožné so znením článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 270/2009, pozn.) musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb“*

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že rozsudok vychádza z ustálenej rozhodovacej praxe a v bode 42 odôvodnenia SD EÚ sa uvádza:

„(...) je preto potrebné v rámci konkrétneho prieskumu spôsobilosti označenia predloženého na zápis preskúmať či sa dá vylúčiť možnosť, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tovarov a služieb s odlišným pôvodom (rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft /ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, bod 40, Zb.s. 11-1259), pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č.40/94 (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových bateriek), T-88/00, Zb. s. 11- 467, bod 34)“.

Prihlasovateľ záverom vyjadril presvedčenie o tom, že prihlasované označenie má dostatočne individualizujúcu schopnosť a spôsobilosť odlíšiť poskytované tovary a služby prihlasovateľa a preto navrhol, aby úrad prihlasované označenie zaregistroval ako ochrannú známku.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že vyššie zobrazené obrazové označenie prihlasované pre vyššie uvedené tovary a služby v triedach 25, 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie obsahu, účelu, zamerania a zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb (organizovanie športových súťaží, poskytovanie športovísk, vzdelávanie, reportáže, tvorba rozhlasových a televíznych programov a pod. a súvisiacich tovarov a služieb). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlásené tovary a služby, ktoré možno hromadne označiť ako tovary a služby v oblasti športovej činnosti, vzdelávania a zábavy a súvisiace služby v oblasti reklamy a propagácie sú poskytované subjektom zainteresovaným, resp. zameraným na kolektívnu športovú hru florbal. Uvedenú skutočnosť potvrdil aj sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, keď uviedol, že prihlasované označenie sa bude používať výlučne pre označenie majstrovskej súťaže športových klubov na Slovensku vo florbale.

Nemožno preto prijať argumentáciu prihlasovateľa, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia, odvolávajú sa pri tom na SD EÚ je potrebné uviesť, že podľa rozhodovacej praxe európskych súdov sa rozlišovacia spôsobilosť označení musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. Ako bolo preukázané, medzi prihlasovaným označením a zameraním predmetných tovarov a služieb existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis obsahu prihlasovaných tovarov a služieb bez detailného a podrobného analyzovania prihlasovaného označenia. Prihlasované označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a službami a samotným prihlasovateľom, teda zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť tak zmysel ochrannej známky.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti ako už bolo uvedené, na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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.

Úrad ďalej poukazuje na to, 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 ďalších rozlišovacích prvkov, nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť a teda takéto označenie neplní spôsobilosť identifikovať v očiach spotrebiteľa služby, pre ktoré sa zápis žiada, ako služby pochádzajúce od určitého subjektu, a teda odlišiť ich od služieb iných poskytovateľov takýchto služieb. S ohľadom na rozsah ochrany udelený ochrannej známke by v danom prípade bol narušený všeobecný záujem, ktorý je uvedený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je, alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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 známk a dizajnov

Doručiť:
Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.

Miletičova 5B
821 08 Bratislava 2