



Banská Bystrica 14. 7. 2021

POZ 132-2020/Z-286-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 132-2020 z 23.1.2020 prihlasovateľa N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto,

sa čiastočne zamietá pre tovary

elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér) v triede 9, biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety v triede 28,

a pre služby

telefonické služby; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb v triede 38,

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 (herne); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary

elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny v triede 9,

papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia

(tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku v triede 16,

a pre služby poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimedialných informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie v triede 35,

elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ v triede 38,

vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchovy a vzdelávania poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.2.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 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.

Skúmané označenie



je prihlásené pre tovary „*elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (st'ahovateľný); elektronické publikácie (st'ahovateľné); digitálna hudba (st'ahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9,

„*papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku*“ v triede 16,

„*biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety*“ v triede 28,

a pre služby

„*poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vz'ahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie*“ v triede 35,

„*elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb*“ v triede 38,

„*vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o možnostiach zábavy; 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 (herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 11.2.2020 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „rýchlo“ znamená „*pohybujúci sa, robiaci niečo s malou spotrebou času; uskutočňovaný, prebiehajúci v krátkom čase*“ resp. „*ktorý nastáva hneď, okamžitý*“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Druhý slovný prvok, viazaný s predložkou „k“, v znení „výhra“, predstavuje podstatné meno v treťom páde jedn. čísla od základného pojmu „výhra“, čo podľa toho istého slovníka znamená „*vyhratie, víťazstvo*“ resp. „*peniaze, predmet, cena ap. získaná v hre*“. Spojením obidvoch slovných prvkov vzniká predmetné označenie, ktoré zviazane s výkričníkom na jeho konci dáva význam určitej obchodnej výzvy pre užívateľa tovarov a služieb, ktorá ho nielen nabáda ku kúpe, ale aj informuje o tom, že ide o rýchlu okamžitú výhru.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy jednoznačne vyvodil, že prihlásené označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“ len jednoducho opisuje účel, zameranie a charakter (iné vlastnosti) tovarov „*elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)*“ v triede 9,

„biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety“ v triede 28,

a služieb

„telefonické služby; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb“ v triede 38,

„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 (herne); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely);

organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Preto je označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“ vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom namietnutých tovarov a služieb len jednoduchú informáciu o tom, že namietnuté služby a s nimi súvisiace namietnuté tovary sú svojím účelom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na bleskovú, rýchlu výhru.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju v danom prieskume vyhodnotil ako minimálnu a bez dištingtívneho prvku, pretože označenie pozostáva iba z mierne modifikovaného monochromatického bieleho nakloneného tlačeneho písma so situovaním slovných prvkov vrátane predložky do troch riadkových úrovní s modročiernou tenkou obrubou a šedým tieňovaním, pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť, a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a službám prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

V závere prieskumu úrad ešte doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie pre namietnutú časť tovarov a služieb túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné pre túto časť tovarov a služieb zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou doručenou v liste zo 16.6.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvodnom argumente svoj nesúhlas odôvodňuje tým, že prihlasované označenie tak, ako je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 132-2020, je súčasťou aj ďalšej ochrannej známky prihlasovateľa, a to POZ 161-2020, OZ 252 703 ktorá je registrovaná pre identické tovary a služby ako je prihlásená POZ 132-2020, pričom v danom prípade ide o vyobrazenie žrebu okamžitej lotérie RÝCHLO K VÝHRE! prevádzkovanvej prihlasovateľom.

Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie je označením okamžitej lotérie RÝCHLO K VÝHRE!, ktorej organizátorom je prihlasovateľ a v rámci ktorej si hráči, ktorí prejavia záujem o účasť v lotérii, zakupujú žreby. Na každom žrebe, ktorý je súčasťou tejto lotérie je vyobrazené označenie RÝCHLO K VÝHRE!, tak, ako je toto predmetom POZ 132-2020. Túto informáciu doplnil tým, že celkový počet žrebov, ktoré obsahujú označenie okamžitej lotérie RÝCHLO K VÝHRE!, je 800.000 ks, z čoho usúdil, že pri takom počte bude relevantná verejnosť spôsobilá, aj na základe prihlasovaného označenia, a vo vzťahu k úradom namietaným tovarom a službám, identifikovať ich ako pochádzajúce od prihlasovateľa a asociované s okamžitou lotériou RÝCHLO K VÝHRE!.

Úvodnú argumentáciu prihlasovateľ ešte doplnil ďalšími informáciami, na základe ktorých deklaruje, že v prípade prihlasovateľa a okamžitej lotérie nejde o lokálny, či krátkodobý projekt. Odôvodňuje to tým, prezentácia žrebov a ich kompletná ponuka je k dispozícii na oficiálnych predajných miestach prihlasovateľa, ktorých zoznam je dostupný na: https://www.nike.sk/zreby/zreby_zoznam_predajcov, pričom tieto pozostávajú nielen z pobočiek prihlasovateľa Niké a Nikinka, ale aj z množstva externých predajných miest <https://www.nike.sk/content/clanok/54888/>. A tiež, že je možné zakúpiť si predmetné žreby aj u pouličných predávajúcich, spolupracujúcich s prihlasovateľom. V závere prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ ešte dodal, že informácie o podmienkach účasti v okamžitej lotérii RÝCHLO K VÝHRE! ako aj vyobrazenie žrebov spolu s náhľadom herného plánu, ktorý bol schválený a vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť dňa 23.10.2019, je k dispozícii na internetovej stránke prihlasovateľa <https://www.nike.sk/zreby/rychlo-k-vyhre>, kde je priamo vyobrazený aj samotný žreb:



Úrad, pokiaľ ide poukázanie prihlasovateľa na ochrannú známku č. 252703, v ktorej ako celku je obsiahnuté predmetné označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“, nemôže v rámci posudzovania rozlišovacej spôsobilosti prihladiť na túto skutočnosť. Ide totiž o ochrannú známku vyplývajúcu s prihláškou ochrannej známky POZ 161-2020, ktorá bola podaná 24.1.2020, tzn. o jeden deň neskoršie ako predmetná prihláška ochrannej známky (23.1.2020). To znamená, že prípad predmetnej prihlášky ochrannej známky je nutné preskúmať bez ohľadu na dotknutú a v súčasnosti už zapísanú ochrannú známku. Preto je takéto poukázanie irelevantné.

Okrem toho, čo sa týka informácií zo strany prihlasovateľa o zorganizovaní jeho okamžitej lotérie s názvom RÝCHLO K VÝHRE!, úrad síce berie na vedomie zadeklarovaný objem vytlačených žrebov v počte 800.000 ks, ktorý mal byť v ponuke v spomínaných predajných sieťach naprieč územím Slovenskej republiky, avšak ide len o zadeklarované údaje bez preukazných dokladov o tom, v akom počte a v akom čase boli tieto žreby v jednotlivých oblastiach Slovenskej republiky reálne predané. Tým vlastne nebolo naplnené ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení „*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, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“, hovoriace o podmienkach možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlásených označení, ktoré je zo strany Európskeho súdneho dvora doplnené spresňujúcimi kritériami pre posúdenie spomínaného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, vyplývajúcimi z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97.

Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Ani jedno z vyššie uvedených kritérií nebolo zo strany prihlasovateľa podložené žiadnymi preukaznými dokladmi. Preto ide o zjavné nesplnenie podmienok pre možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Len pre doplnenie, nezávisle od vyššie skonštatovaného nepreukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, úrad uvádza, že prihlasovateľ zadeklaroval schválenie (pričom neuviedol schvaľujúci subjekt) dotknutej lotérie dňa 23.10.2019, pričom k tomuto istému dátumu priradil aj vstúpenie tejto lotérie do platnosti, resp. jej nadobudnutie účinnosti. Ide prinajmenšom o neštandardnú situáciu, keď schválenie aj uvedenie do platnosti nastáva v jeden deň, pričom v iných prípadoch lotérií v nadväznosti na iné prihlášky ochranných známk, ten istý prihlasovateľ uviedol aj schvaľujúci subjekt (Ministerstvo financií SR), pričom dátum vstúpenia daných lotérií do platnosti, resp. ich nadobudnutie účinnosti bolo datované až niekoľko mesiacov po danom schválení ministerstvom.

Z toho vyplýva, že prvou časťou svojich argumentácií, na základe ktorých malo ísť o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, prihlasovateľ nijako neprispel prekonaniu jeho úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v ďalšej časti listu zo 16.6.2020 uviedol, že rozlišovaciú spôsobilosť označenia je nutné posudzovať z objektívneho aj subjektívneho hľadiska. Objektívny rozmer rozlišovacej spôsobilosti znamená, že posudzované označenie musí byť čo do obsahu aj prevedenia natoľko originálne, že jeho individuálne prvky umožnia spoľahlivo odlišiť tovary, pre ktoré sa používa. Subjektívnym kritériom je vlastné vnímanie spotrebiteľa – t. j. či je spotrebiteľ schopný skrz prihlasované označenie rozoznať ním označený tovar a tento si spojiť s jeho výrobcem. Rozlišovaciú spôsobilosť je nutné posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa a vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je určený. Každé označenie je nutné vnímať ako celok, nie posudzovať a hodnotiť jednotlivu každý z prvkov, pretože tým by bola potlačená vlastná funkcia tvorby viacslovných ochranných známk.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené konštatovanie prihlasovateľa, nepochybuje o tom, že v rámci prieskumu posúdil predmetné označenie v zmysle tých podmienok, ktoré uvádza prihlasovateľ vyššie. Pokiaľ ide o „objektívny rozmer“ rozlišovacej spôsobilosti, charakterizovaný originalnosťou označenia, je zrejme, že obrazové označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“ svojim slovným významovým obsahom nie je vôbec

originálne, pričom jeho jasný význam a tým aj jeho opisnosť vo vzťahu k namietnutej časti tovarov a služieb úrad objasnil už vyššie. Samotná grafická úprava písma (bez pridania akéhokoľvek ďalšieho dištingtívneho prvku) rovnako v sebe nenesie známky originality, čo úrad taktiež skonštatoval vyššie. V otázke subjektívneho posúdenia prihláseného označenia, tzn. z hľadiska vlastného vnímania priemerného resp. relevantného spotrebiteľa, ktorým je prakticky každý občan Slovenskej republiky, či tento spotrebiteľ je schopný na základe predmetného označenia určiť obchodný pôvod namietnutej časti tovarov a služieb, úrad ani v tomto smere nepochybuje, že označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“, s jeho nedištingtívnou grafickou úpravou daného písma, je z pohľadu priemerného spotrebiteľa aj ako celok bez rozlišovacej spôsobilosti. Len pre úplnosť úrad poznamenáva, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa bude zrejmy obchodný pôvod namietnutej časti tovarov iba v prípade jeho zakomponovania do kompozície žrebu ako celku, ktorého grafická podoba, resp. označenie je už chránené vyššie spomenutou ochrannou známkou. Preto ani v tomto bode svojich argumentácií prihlasovateľ neprispel k prekonaniu jeho úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v závere listu zo 16.6.2020 poukázal ešte na čl. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a nadväzne k tomu na rozhodnutie ESD vo veci C-304/06 Eurohypo AG c/a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (v súčasnosti EUIPO), kde sa okrem iného konštatuje, že „...základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, ktorá mu umožní odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez novej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu.“ Tiež poukázal na Komentár k zákonu o ochranných známkach (Maruniaková, I. Klinka, T. Midriaková, L. Mikuličová J.), z ktorého zacitoval „pred skonštatovaním nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia je nevyhnutné vylúčiť možnosť, že by označenie mohlo byť schopné u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlíšiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov alebo služieb s iným pôvodom. Aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti preto postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana.“.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené citácie má za to, že obidve tieto citácie v princípe deklarujú rovnaké podmienky posudzovania miery rozlišovacej spôsobilosti, ako prihlasovateľ uviedol skôr, a to ohľadom už spomínaných objektívnych a subjektívnych kritérií, na základe ktorých úrad jednoznačne posúdil, či prihlásené označenie disponuje aspoň minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti v takej miere, aby relevantní spotrebiteľia – užívatelia boli schopní určiť, od koho namietnutá časť tovarov a služieb pochádza, teda ich obchodný pôvod. Na margo toho úrad dodáva, 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov a služieb si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto nedištingtívne obrazové označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť pre vyššie namietnutú časť tovarov a služieb zapísané do registra ochranných známk.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností teda vyplýva, že prihlasovateľ ani v jednom bode svojich argumentácií v liste zo 16.6.2020 neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia, pričom k tomu neprispel ani žiaden predložený materiál, a preto naďalej platí, že predmetné obrazové označenie „RÝCHLO K VÝHRE!“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k namietnutej časti tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona a ktorej nadobudnutie ani nebolo zo strany prihlasovateľa preukázané. Keďže predmetné označenie vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov a služieb aj naďalej zostalo predmetom zápisných prekážok, 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 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava 1