



Banská Bystrica 14. 11. 2022  
POZ 1069-2021/Z-310-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1069-2021 z 16.4.2021 prihlasovateľa N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, Bratislava,

**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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 31.5.2021 (ďalej len "výsledok prieskumu") oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1069-2021 je obrazové označenie

prihlásené pre tovary a služby, ktoré možno hromadne označiť za:

(ďalej aj "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie") prihlásené pre tovary a služby, ktoré možno hromadne označiť za:

- „rôzne elektronické, optické, meracie, telekomunikačné prístroje, prístroje na reprodukciu zvuku a obrazu a ich príslušenstvo, rôzne nosiče údajov, počítačový softvér, počítačový hardvér, sťahovateľné elektronické publikácie a

stáhovateľná digitálna hudba, elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9,  
- „papier, kartón, lepenka a tlačoviny, kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16,  
- „rôzne hry, hazardné hry a na to určené vybavenie, automaty, prístroje a žreby“ v triede 28,  
- „reklama, marketing, prieskumy verejnej mienky, administratívne a kancelárske služby, služby obchodného charakteru“ v triede 35,  
- „telekomunikačné služby“ v triede 38,  
- „vzdelávanie, zábava; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie živých vystúpení; prenájom kinematografických prístrojov a televízneho vybavenia; elektronická edičná činnosť; vydavateľské služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") vo výsledku prieskumu uviedol, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok z nasledovných dôvodov:**

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prieskumom bolo zistené, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok práve z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným údajom „MAXI PRACHY“ (v bežnej typografickej podobe písma hnedozelenej farby, lemovaného čiernou obrubou), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb (ich účelu, zamerania a obsahu), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok.

Výraz „prachy“ označuje peniaze (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003). Výraz „maxi“ má význam „prvá časť zložených slov s významom veľmi veľký (v porovnaní so štandardnou veľkosťou, so štandardným množstvom)“, resp. môže mať význam „presahujúci normálnu alebo určenú mieru, nadmerný, resp. môže mať aj význam „ktorý je v porovnaní so štandardnými rozmermi veľmi veľký, obrovský“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015). Prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu o účele, zameraní a obsahu poskytovaných tovarov služieb. To znamená informáciu o tom, že takto označené tovary a služby umožnia spotrebiteľovi získať peniaze v nadmernom množstve, obrovské množstvo peňazí. V prípade rôznych žrebov a tlačovín (trieda 16), hier (trieda 28) a služieb, ktoré majú charakter organizovania lotérií (trieda 41) bude relevantnému zákazníkovi zrejme, že tieto sú zamerané na veľké peňažné výhry. Rovnako bude relevantný spotrebiteľ vnímať aj súvisiace telekomunikačné služby (trieda 38) a tiež technické vybavenie nárokované v triede 9 a 28 (rôzne prístroje, softvér, automaty), ktoré bude v súvislosti s prihláseným označením považovať za podporné technické služby a technické vybavenie umožňujúce zapojiť sa do hry, lotérie, zameranej na výhru veľkého množstva peňažných prostriedkov. Opisnosť prihláseného označenia z dôvodu vnímania tohto označenia vo vyššie uvedenom význame (t. j. informácia o zameraní, účele a obsahu) je namieste konštatovať aj v prípade ostatných nárokových služieb v triede 41. Dôvodnosť uvedeného vyplýva zo skutočnosti, že predmetné služby predstavujú súhrne služby zábavy, organizovania súťaží, predstavení či živých vystúpení, ktoré sú na miestach určených na peňažné výhry bežne ponúkané, a to za účelom zvýšenia atraktivity a návštevnosti týchto miest. Ďalšie služby ako vzdelávanie, vydavateľská činnosť (trieda 41), reklama, marketing, administratívne a obchodné služby (trieda 35) predstavujú doplnkové služby, ktoré môžu byť a zvyčajne aj sú poskytované v súvislosti s hlavnými službami za účelom ich propagácie, rozširovania povedomia a základných informácií s tým súvisiacich.

Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Grafická úprava prihláseného označenia spočíva v typografickej podobe písma, ktorá sa neodlišuje od bežne dostupných typizovaných fontov využívaných v obchodnom styku. Ide v zásade o normálne a veľmi dobre čitateľné písmo, ktorého úprava je vzhľadom na rôzne celosvetovo prístupné databázy typizovaných fontov prístupná pre širokú verejnosť, čo označeniu vzhľadom na jeho jednoznačný význam nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť. Použitá hnedozelená farba písma (resp. odtieň pripomínajúci zmes hnedej a zelenej farby) s čiernou obrubou písma nie sú ničím výnimočné pretože len zvýrazňujú samotné slovných prvkov „MAXI PRACHY“. Takáto jednoduchá úprava písma nedokáže danému označeniu dodať rozlišovacia spôsobilosť. Výsledkom je len znásobenie opisnej komerčnej informácie, ktorá je v prihlásenom označení obsiahnutá.

Pritom 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 7.10.2021 uviedol**, že predmetné označenie je nositeľom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pretože slovný prvok „MAXI PRACHY“, tak, ako je uvedený v predmetnej prihláške je súčasťou aj ďalších ochranných známk prihlasovateľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že okrem ochrannej známky POZ 1071-2021, OZ 255 796



je prihlásené označenie aj v rozsahu samostatného slovného prvku "PRACHY" súčasťou ochrannej známky POZ 1070-2021, OZ 255 795



s právom prednosti zo 16.4.2021, ktorá je registrovaná pre identické tovary a služby ako prihlásené označenie, a tiež je slovný prvok "PRACHY" aj súčasťou ochrannej známky POZ 1074-2021, OZ 255 0797



s právom prednosti 16.4.2021, ktorá je registrovaná pre identické tovary a služby.

Prihlasovateľ tiež vyjadril názor, že slovný prvok "PRACHY" je aj súčasťou prihlášky ochrannej známky POZ 1068-2021 "PRACHY"

# PRACHY

a je aj súčasťou prihlášky ochrannej známky POZ 1073-2021 "EXTRA PRACHY"

# EXTRA PRACHY

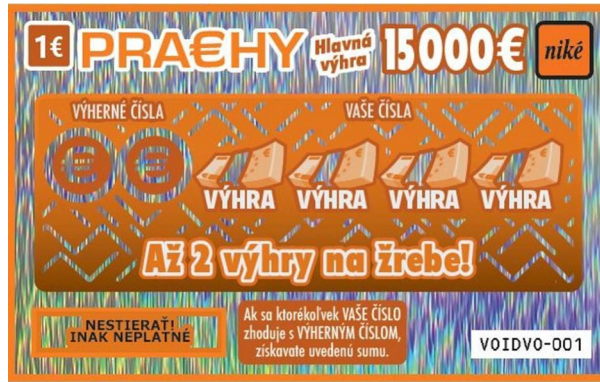
K tomu prihlasovateľ dodal, že slovný prvok "PRACHY" je tiež, síce v inej grafickej podobe, ale používajúc slovný prvok "PRA€HY" so znakom meny EUR „€“ namiesto písmena „C“ aj súčasťou známkového radu prihlasovateľa z roku 2019, tvoreného prihláškami ochranných známok POZ 646-2019 (OZ 250629), POZ 638-2019 (OZ 250622), POZ 475-2019 (OZ 250535), POZ 474-2019 (OZ 250534) a POZ 465-2019 (OZ 250532):  
646-2019 (OZ 250629)

# PRA€HY

POZ 638-2019 (OZ 250622)

# EXTRA PRA€HY

POZ 475-2019 (OZ 250535)



POZ 474-2019 (OZ 250534)



POZ 465-2019 (OZ 250532)



ktorého prirodzeným pokračovateľom je práve nový známkový rad, ktorého hlavným spojovacím prvkom je práve slovný prvok „PRACHY“ v zlato – čiernom grafickom prevedení. Taktiež je slovný prvok PRACHY súčasťou POZ 5260-2014, OZ 238 877 s právnym prednosťou 16.4.2014 v znení



Prihlasovateľ svoje tvrdenia podporil výpismi z registra ochranných známkov vedeného úradom, ktoré obsahujú slovný prvok „PRACHY“ resp. PRAEHY.

Opierajúc sa o vyššie uvedené prihlášky ochranných známkov a ochranné známky, prihlasovateľ skonštatoval, že je majiteľom viacerých ochranných známkov obsahujúcich ten istý slovný prvok, či už v rovnakom alebo podobnom grafickom prevedení, čo následne logicky a nezameniteľne spája prihlasovateľa s tovarmi a službami, pre ktoré prihlasovateľ požaduje priznať ochranu označeniu, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1069-2021.

Prihlasovateľ považoval za potrebné poukázať aj nato, že predmetné označenie je v rovnakom vyjadrení v akom bolo prihlásené, použité na označenie okamžitej lotérie MAXI PRACHY, ktorej organizátorom je prihlasovateľ. K tomu prihlasovateľ dodal, že lotéria s označením MAXI PRACHY je vydávaná v rozsahu 250 000 ks žrebov, čo nie je zanedbateľné číslo. V tejto súvislosti upriamil pozornosť aj na ďalšiu lotériu s označením PRACHY (k tomu dodal, že označenie PRACHY je podľa prihlasovateľa súčasťou prihlášok ochranných známkov POZ 1068-2021 a POZ 1070-2021), pričom lotéria PRACHY je vydávaná v rozsahu 800 000 žrebov. Preto prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že rozsah v akom sú lotérie MAXI PRACHY a PRACHY realizované, evokuje potenciálny dosah prihlasovaného označenia na

relevantnú verejnosť, v dôsledku čoho je možné tiež skonštatovať, že relevantná verejnosť bude spôsobilá, aj na základe prihlasovaného označenia, a vo vzťahu k úradom namietaným tovarom, identifikovať tieto ako pochádzajúce od prihlasovateľa a asociované s okamžitými lotériami prihlasovateľa, ktorých základným a hlavným spojivom je slovný prvok PRACHY. Prihlasovateľ v tejto súvislosti upriamil pozornosť aj na to, že prezentácia žrebov a ich oficiálna ponuka je k dispozícii na predajných miestach prihlasovateľa Niké a Nikinka a tiež na externých predajných miestach.

Informácie o podmienkach účasti v okamžitej lotérii MAXI PRACHY ako aj vyobrazenie žrebov, spolu s náhľadom herného plánu, ktorý bol schválený a vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť dňa 21.4.2021 je k dispozícii na internetovej stránke prihlasovateľa, kde je priamo vyobrazený aj samotný žreb:



Prihlasovateľ svoje tvrdenia podporil predložením herného plánu k žrebu "MAXI PRACHY".

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že podľa jeho názoru sú podmienky rozlišovacej spôsobilosti označenia dodržané a odvolal sa na rozhodnutie ESD vo veci C-304/06 Eurohypo AG c/a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, okrem iného skonštatoval, 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.“ Zároveň poukázal aj na názor odbornej verejnosti, že „aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana.“

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk, pretože označenie má aspoň minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti a tým spĺňa predpoklady stanovené § 5 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o ochranných známkach na zápis do registra ochranných známk.

#### Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia a predložené dôkazy prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že obrazové označenie

# MAXI PRACHY

nemá v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona vo vzťahu prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označenie ako celok môže v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu, zamerania alebo obsahu (iných vlastností) tovarov a služieb.

S ohľadom na priemerného spotrebiteľa, ktorým je bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný ako aj na relevantnú skupinu verejnosti, ktorú tvoria, účastníci lotérií teda tí občania, ktorí si či už pravidelne alebo sporadicky kupujú nejaké žreby okamžitých lotérií, ktorých je na trhu široká škála, za účelom výhry

nejakej čiastky, ako svojho osobitného finančného príjmu úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti jednoznačnú zrozumiteľnú a priamu informáciu o tom, že takto označené tovary a služby umožnia spotrebiteľovi získať mimoriadne peniaze ako neočakávaný príjem. V prípade rôznych žrebov a tlačovín (trieda 16), hier (trieda 28) a služieb, ktoré majú charakter organizovania lotérií (trieda 41) bude relevantnému zákazníkovi zrejmé, že tieto sú zamerané na peňažné výhry. Rovnako bude relevantný spotrebiteľ vnímať aj súvisiace telekomunikačné služby (trieda 38) a tiež technické vybavenie nárokované v triede 9 a 28 (rôzne prístroje, softvér, automaty), ktoré bude v súvislosti s prihláseným označením považovať za podporné technické služby a technické vybavenie umožňujúce zapojiť sa do hry, lotérie, zameranej získanie mimoriadnych finančných prostriedkov v podobe výhry v lotérii.

Okrem informácie o vlastnostiach takto značených tovarov a služieb neobsahuje predmetné označenie žiadny ďalší rozlišovací prvok. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že predmetné označenie "MAXI PRACHY" resp. slovný prvok "PRACHY" je súčasťou aj iných zapísaných ochranných známk prihlasovateľa, resp. prihlášok ochranných známk prihlasovateľa, a to konkrétne POZ 1071-2021 (OZ 255 796), POZ 1070-2021 (OZ 255 795), POZ 1074-2021 (OZ 255 797), POZ 1068-2021 a POZ 1073-2021:







# PRACHY EXTRA PRACHY

Úrad však nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že práve z tohto dôvodu má predmetné označenie dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Je pravda, že označenia POZ 1071-2021 (OZ 255 796), POZ 1070-2021 (OZ 255 795), POZ 1074-2021 (OZ 255 797) aj predmetné označenia POZ 1068-2021 a POZ 1073-2021 majú zhodný zoznam tovarov a služieb a všetky označenia boli prihlásené na úrade v rovnaký deň 16.4.2021, teda označenia majú zhodný dátum podania. Z dôvodu zhodného dátumu podania týchto označení nie je možné považovať označenia POZ 1071-2021 (OZ 255 796), POZ 1070-2021 (OZ 255 795), POZ 1074-2021 (OZ 255 797) ani označenia POZ 1068-2021 a POZ 1073-2021 za staršie označenia aj napriek tomu, že tri z nich boli zapísané do registra ochranných známkov, a preto úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním zapísaného označenia POZ 1071-2021 (OZ 255 796), POZ 1070-2021 (OZ 255 795), POZ 1074-2021 (OZ 255 797), resp. prihlásených označení POZ 1068-2021 a POZ 1073-2021.

Je tiež potrebné dodať, že ku dňu vydania tohto rozhodnutia nebolo konanie o prihláškach POZ 1068-2021 "PRACHY" a POZ 1073-2021 (EXTRA PRACHY) právoplatne ukončené.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť aj s ohľadom na známkový rad z roku 2019 - POZ 646-2019 (OZ 250 626), 638-2019 (OZ 250622), 475-2019 (OZ 250535), 474-2019 (OZ 250534), 465-2019 (OZ 250532). K tomu úrad uvádza, že tieto označenia majú inú grafickú aj farebnú úpravu v porovnaní s predmetným označením, keďže v slove "PRACHY" je písmeno "C" nahradené symbolom eura "€" (646-2019 (OZ 250629))

# PRA€HY

POZ 638-2019 (OZ 250622)

# EXTRA PRA€HY

POZ 475-2019 (OZ 250535)



POZ 474-2019 (OZ 250534)



POZ 465-2019 (OZ 250532)



Prihlasovateľ tiež poukázal na slovný prvok PRACHY, ktorý súčasťou POZ 5260-2014 (OZ 238 877) s právnym prednosťou 16.4.2014 v znení



K tomu úrad uvádza, že slovný prvok PRACHY je v ochrannej známke OZ 238 877 vyjadrený odlišne v porovnaní s vyjadrením slovného prvku PRACHY, ktorý je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1069-2021. Nejde o zhodné vyjadrenie slovného prvku PRACHY a je potrebné dodať, že celková kompozícia a počet slovných a obrazových prvkov OZ 238 877 je úplne odlišná od POZ 1069-2021. Z tohto dôvodu nemožno tvrdiť, že označenie, ktoré je predmetom POZ 1069-2021 je obsiahnuté v OZ 238 877. Z toho vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia nemožno odvodzovať od ochrannej známky OZ 238 877.

Úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že preukázaním skutočností, že tento je majiteľom viacerých starších zapísaných ochranných známok so slovným prvkom "prachy" v rôznych grafických prevedeniach, je slovný prvok "prachy" príznačný práve pre prihlasovateľa. Úrad je toho názoru, že slovný prvok "prachy" je v slovenskom jazyku výrazne známy a zaužívaný pojem na pomenovanie "peňazí" alebo "nejakej finančnej hotovosti" najmä v hovorovej reči, čoho dôkazom je aj výsledok z internetového vyhľadávача Google, ktorý po zadaní kľúčového slova "prachy" vyhledá viac ako 6 miliónov odkazov

Google prachy

Všetko Obrázky Videá Mapy Správy : Viac Nástro

Približne 6 790 000 výsledkov (0,41 sekundy)

<https://www.divadlozilina.eu/prachy>

**Prachy! - Mestské divadlo Žilina** ✓

8. 6. 2019 — Prachy! TEXT Andreas Sauter Bernhard Studlar RÉŽIA Marián Amsler. 09/11 STREDA 19.00 - 21.35 veľká sála 10 € VSTUPENKY ONLINE PREDAJ.

Stará žena, Evelin, alkoholička, Gerda: Iveta P...

#### Videá



**Prachy!**  
YouTube · Mestské divadlo Žilina  
14. 4. 2020



**Zbaľ prachy a vypadni (28. 5.)**  
YouTube · RTVSOOfficial  
26. 5. 2021

Úrad je toho názoru, že ani na základe niekoľkých starších zapísaných označení nie je možné konštatovať, že slovný prvok "prachy" je príznačné len pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Čo sa týka predloženia herného plánu k stieracej lotérii s označením "MAXI PRACHY", úrad je toho názoru, že tento dokument preukazuje náklad v akom počte budú vytlačené stieracie žreby, ktorých súčasťou bude aj predmetné označenie. Tento doklad nie je možné považovať, za doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach vzhľadom k tomu, že predložený herný plán je platný a účinný od 21.4.2021, čo je o päť dní neskôr, ako bola podaná prihláška ochrannej známky prihláseného označenia. Predložený herný plán nespĺňa podmienky stanovené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona, a preto ho úrad považuje za irelevantný.

V súvislosti s posúdením nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia 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 – 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 je toho názoru, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov a 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 citovaného zákona 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.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu

umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlásenými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúcimi rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako predloženými dokladmi nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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

#### **Doručiť:**

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