



Banská Bystrica 8. 10. 2018
POZ 299-2017/Z-463-2018

ROZHODNUTIE


Prihláška ochrannej známky POZ 299-2017 s názvom 100 000 EUR z 6.2.2017 prihlasovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, SK, ktorého v konaní zastupuje Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová a známková kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:



Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie  prihlasované pre nižšie uvedené tovary a služby:

- „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „zábava; organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; tvorba televíznych programov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.10.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 10.10.2017 uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k organizovaniu rôznych foriem lotérií a stávkových hier, k zábave, ani rôznym formám žrebov, hracích kariet, žetónov, výherných automatov a ani súvisiacim službám reklamnej povahy. Podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené výlučne označeniami a údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známok. Prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti zrejmu informáciu o množstve finančných prostriedkov, ktoré je možné vyhrať v takto označených lotériách (t. j. 100 000 eur). Mince zobrazené v prihlásenom označení predstavujú obrazový prvok, ktorý sa v obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie zamerania služieb a tovarov (organizovanie lotérií a súvisiace služby; žreby, hracie karty, žetóny atď.). Farebná úprava prihláseného označenia, v ktorej dominuje žltá a oranžová farba nie je ničím výnimočná pretože v oblasti organizovania lotérií sa odtiene žltej a oranžovej bežne používajú na zdôraznenie spojitosti s farbou zlata a mincí (t. j. bohatstvo, ktoré môže prípadný výherca získať). Ani fialovočervená obruba číslice „100 000“ a slova „eur“ nepredstavuje prvok, ktorý by bol výnimočný pretože rôzne farebné obruby údajov sa v obchodnom styku bežne používajú na zdôraznenie komerčnej informácie. Je nutné konštatovať, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je postačujúca na to, aby dodala rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu. Celková kompozícia prihláseného označenia vytvára len jednoduchú informáciu o povahe služieb a tovarov. Avšak prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj či prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod služieb a tovarov. Inak povedané, na základe prihláseného označenia spotrebiteľská verejnosť nedokáže rozlíšiť služby a tovary prihlasovateľa od rovnakých služieb a tovarov iných osôb.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi zo 16.11.2017 vyjadril nesúhlas s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a žiadal o zverejnenie prihlášky ochrannej známky POZ 299-2017 vo vestníku úradu. Prihlasovateľ odôvodnil svoje stanovisko nasledovne:

Prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Predmetné označenie nemôže slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb a preto dokáže rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od zhodných alebo podobných tovarov iných subjektov.

Prihlasovateľ je toho názoru, že úrad neposudzoval prihlásené označenia ako celok, ale sústredil sa len na jednotlivé prvky označenia. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora zo 16.9.2001 vo veci C-329/02 P (bod 35) SAT.I SateilitenFemsehen GmbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (teraz Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) – ďalej „rozsudok C-329/02 P“. V spojitosti s „rozsudkom C-329/02 P“ prihlasovateľ skonštatoval, že aj v prípade, ak by jednotlivé prvky prihláseného označenia nemali rozlišovaciu spôsobilosť (čo však v tomto prípade neplatí), táto skutočnosť nemá sama o sebe za následok neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ako celku. Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť kombinovanej ochrannej známky musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré by jednotlivito nemali rozlišovaciu spôsobilosť, by túto spôsobilosť nemohli získať ani v prípade, ak by boli skombinované.

Prihlasovateľ je presvedčený, že rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu dodáva najmä jeho celková grafická úprava, ktorej originalita spočíva jednak v použitom písme (font, farba, veľkosť) a jednak v kompozičnom rozložení. Slovné prvky prihláseného označenia sú vyhotovené v neštandardnom fonte, s použitím štylizovaného tieňovaného písma s efektom odlesku, ktorý predstavujú nepravidelne umiestnené biele hviezdy. Prvok „100 000“ je vpredu a na konci zväčšený a smerom do stredu sa zmenšuje, čím vytvára dojem, akoby smeroval do diaľky. Uvedené je umocnené aj skutočnosťou, že slovný prvok „EUR“ sa nachádza v popredí, pred slovom „100 000“ a v spodnej časti ho čiastočne prekrýva. Použitú kombináciu viacerých farieb, vrátane atypického bielo-červeno-fialového lemovania rovnako nemožno považovať za bežnú v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami.

Kompozíciu prihláseného označenia považuje prihlasovateľ za originálnu z toho dôvodu, že slovné prvky „100 000“ a „EUR“ sú umiestnené paralelne v dvoch radoch, pričom slovo „EUR“ je v popredí a slovo „100 000“ v pozadí. Slovo „EUR“ je v porovnaní s pojmom „100 000“ proporčne menšie, a po oboch jeho stranách sú umiestnené obrazové prvky dvoch mincí. Prihlasovateľ je toho názoru, že vyobrazenie mincí žltej farby nemožno považovať za typický prvok, ktorý by odkazoval na vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Euro mince nie sú zlaté, ale strieborno-mosadzné. Rovnako si len ťažko možno predstaviť, že v prípade výhry vo výške 100 000 EUR bude táto vyplácaná v minciach, a nie v bankovkách.

Prihlasované označenie je podľa prihlasovateľa jedinečné, pričom jednotlivé prvky predmetného označenia sú skombinované neobvyklým spôsobom, výsledkom čoho je nápadité označenie schopné upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere. Prihlasovateľ je presvedčený, že prihlasované označenie si spotrebiteľ zapamätá ako údaj o pôvode tovarov a služieb.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na § 3 ods. 5, druhá veta, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že v registri ochranných známok sú zapísané ochranné známky obsahujúce tak slovné, ako aj grafické prvky, ktoré poukazujú na charakter tovarov alebo služieb, avšak Úrad ich zapísal. Ide o ochranné známky:



- č. 236109 **vkladná knižka** zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- č. 236108 **vkladná knižka** zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- č. 227593 **KORUNA** tradičný slovenský obchod zapísaná pre tovary a služby v triedach 5, 30, 35, 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Stanovisko úradu k vyjadreniu prihlasovateľa je nasledovné:

Ústredná argumentácia prihlasovateľa sa opiera o závery „rozsudku C-329/02 P“, podľa ktorého musia byť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia ako celku zohľadnené také aspekty, ako je existencia prvku nápaditosti. Prihlasovateľ vytkol úradu, že prihlásené označenie neposudzoval ako celok, ale sústredil sa len na jednotlivé prvky označenia.

K tomuto tvrdeniu prihlasovateľa úrad uvádza, že ide o nesprávnu interpretáciu argumentov, ktoré úrad uviedol v liste z 10.10.2017. Je pravdou, že úrad skúmal jednotlivé prvky prihláseného označenia aj samostatne a analyzoval ich význam z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti. Avšak je nutné zdôrazniť, že úrad sa následne zaoberal tým, ako predmetné označenie vo svojej celkovej kompozícii pôsobí na spotrebiteľskú verejnosť. To znamená, že úrad nekonštatoval chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia len na základe toho, že predmetné označenie je zložené zo slovných a grafických prvkov, ktoré sú samé o sebe opisné. Úrad sa zaoberal aj otázkou, prečo konkrétna kombinácia slovných a obrazových prvkov tvoriacich prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Príčinu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti úrad v liste z 10.10.2017 vysvetlil tým, že „celková kompozícia prihláseného označenia vytvára len jednoduchú informáciu o povahe služieb a tovarov. Avšak prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj či prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod služieb a tovarov“. Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je jedinečné. Vzhľadom na to, že predmetné označenie je prihlasované pre taký druh tovarov a služieb, ktoré sú všeobecne dostupné širokej verejnosti, za príslušnú skupinu verejnosti musí byť považovaná tá, ktorá pozostáva z priemerných spotrebiteľov, primerane informovaných, pozorných a obozretných. Priemerný spotrebiteľ, ktorý sa bežne stretáva s rôznymi formami lotérií a stávkových hier, so službami, ktoré majú povahu zábavy, a tiež s rôznymi formami žrebov, hracími kartami, žetónmi, výhernými automatmi a s tým súvisiacou reklamou, je v tejto

súvislosti často vystavený kombinovaným obchodným označeniam, ktoré obsahujú symboly mincí žltej farby a rovnako grafické či slovné prvky žltej farby v rôznych odtieňoch so zdôraznenými rôznofarebnými kontúrami, slovnými prvkami obsahujúcimi slovo „euro, resp. eur“ a číselnými údajmi vyjadrujúcimi hodnotu prípadných výhier. Vzhľadom na túto skutočnosť je dôvodný predpoklad, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené označenie v jeho celkovej kompozícii ako jednoduchú opisnú informáciu, zloženú z grafických, číselných a slovných prvkov, ktoré sú v oblasti lotérií a súvisiacich tovarov v obdobných grafických a kompozičných prevedeniach úplne bežné. To znamená, že priemerný spotrebiteľ bude považovať prihlásené označenie ako celok, len za jednu z mnohých jednoduchých komerčných variantov využívaných v oblasti lotérií a súvisiacich tovarov a služieb. Prihlásené označenie preto nezaručí priemernému spotrebiteľovi totožnosť pôvodu takto označených tovarov a služieb a neumožní mu, aby bez akejkoľvek možnosti zámény, odlišil tieto tovary a služby od tých s odlišným pôvodom.

Prihlasovateľ sa snažil interpretovať úradom zmienený výklad obrazových prvkov označenia (mince a žltá farba) ako nesprávny, s tým, že vyobrazenie mincí nemožno považovať za typický prvok, ktorý by odkazoval na vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Prihlasovateľ sa snažil stanovisko úradu bagatelizovať tým, že Euromince nie sú zlaté, ale strieborno-mosadzné a rovnako tým, že si len ťažko možno predstaviť, že v prípade výhry vo výške 100 000 EUR bude táto vyplácaná v minciach, a nie v bankovkách. Je nutné uviesť, že úrad týmto spôsobom v liste z 10.10.2017 neargumentoval. Úrad v liste z 10.10.2017 netvrdil, že spotrebiteľia budú vyplatenie prípadnej výhry očakávať v minciach. Úrad iba poukázal na to, že „*mince zobrazené v prihlásenom označení predstavujú obrazový prvok, ktorý sa v obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie zamerania služieb a tovarov (organizovanie lotérií a súvisiace služby; žreby, hracie karty, žetóny atď.)*“. Skutočnosť, že Euromince nemajú žltú farbu resp. zlatú farbu ale strieborno-mosadznú (ako tvrdí prihlasovateľ), nie je v rozpore s argumentom úradu, podľa ktorého „*farebná úprava prihláseného označenia, v ktorej dominuje žltá a oranžová farba nie je ničím výnimočná pretože v oblasti organizovania lotérií sa odtiene žltej a oranžovej bežne používajú na zdôraznenie spojitosti s farbou zlata a mincí (t. j. bohatstvo, ktoré môže prípadný výherca získať)*“. To, že farba zlata navodzuje spojitost' s bohatstvom automaticky neznamená, že spotrebiteľia budú prípadnú výhru očakávať v zlate. Avšak spotrebiteľská verejnosť žltú farbu v spojení mincami, s číselným údajom a s názvom meny, bude prirodzene spájať so službami zameranými na možnosť získania určitej výhry. A jednoduchá grafická úprava prihláseného označenia ako celku, ktorá predstavuje len jednu z mnohých obyčajných komerčných variantov využívaných v oblasti lotérií a súvisiacich tovarov a služieb, neumožní priemernému spotrebiteľovi spojiť si takto označené služby a tovary s jediným poskytovateľom. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie ako celok nemožno považovať v súvislosti s nárokovaným tovarmi a službami za nápadité.

Prihlasovateľ tvrdil, že úrad porušuje zásadu vyplývajúcu z ustanovenia § 3 ods. 5, druhá veta, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Toto tvrdenie prihlasovateľ odôvodnil tým, že v registri ochranných známk sú zapísané ochranné známky č. 236109, č. 236108, 227593 (poznámka úradu – vyobrazenia týchto ochranných známk sú uvedené na strane č. 3 tohto rozhodnutia). K tomuto argumentu prihlasovateľa úrad uvádza, že ochranné známky č. 236109, č. 236108, 227593 nemožno považovať za skutkovo zhodné prípady s prihlasovaným označením. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie.¹

Úrad preskúmal vyjadrenie prihlasovateľa a po vyššie uvedenej analýze prihlasovateľovej argumentácie dospel k záveru, že prihlasovateľ nevyvrátil skutočnosť, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

¹ Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./OHIM

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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Ing. Edita Litváková
Patentová a známková kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava 3