



Banská Bystrica 17.05.2024
POZ 78-2023/Z-179-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 78-2023 z 12.1.2023 prihlasovateľa N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, Bratislava-Karlova Ves, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 0/5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 13.7.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 78-2023 je obrazové označenie v grafickej úprave



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 (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; modely; 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 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 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** a „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 stávok; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie video-filmov; 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 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); reportárske 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 audio prístrojov; 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; 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 (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Prihlásené označenie ako celok predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, iba jednoduchú informáciu indikujúcu schopnosť takto označovaných tovarov a služieb prekvapíť spotrebiteľa svojimi vlastnosťami.

Uvedené vyplýva z významu slovného spojenia, ktoré tvorí predmetné označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 7.3.2024 uviedol, že predmetné označenie je nositeľom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pretože slovný prvok „Fantastické prekvapenie“, tak, ako je uvedený v predmetnej prihláške je súčasťou aj ďalších ochranných známk prihlasovateľa, a to okrem POZ 98-2023, OZ 259 768



aj POZ 106-2023, OZ 259 836



Prihlasovateľ svoje tvrdenia podporil výpismi z registra ochranných známk vedeného úradom, ktoré obsahujú slovný prvok „Fantastické prekvapenie“.

Opierajúc sa o vyššie uvedené ochranné známky, prihlasovateľ skonštatoval, že je majiteľom viacerých ochranných známk 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 prihlásenému označeniu.

Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie je označením okamžitej lotérie FANTASTICKÉ PREKVAPENIE, ktorej organizátorom je prihlasovateľ. K tomu prihlasovateľ dodal, že uvedená lotéria je vydávaná v rozsahu 200 000 ks žrebov, čo nie je zanedbateľné číslo a evokuje potenciálny dosah prihlasovaného označenia na relevantnú verejnosť, v dôsledku čoho je možné tiež skonštatovať, že relevantná verejnosť bude spôsobilá, aj na základe prihláseného 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 FANTASTICKÉ PREKVAPENIE.

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, ktorý okrem iného skonštatoval, že „základnou funkciou ochranného 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) zákona o ochranných známkach na zápis do registra ochranných známk.

Závěrečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

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. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované.

Prihlásené označenie je tvorené spojením slovných prvkov „FANTASTICKÉ“ a „PREKVAPENIE“ v štandardnom type veľkého tlačeneho písma oranžovej farby s čiernym lemovaním, ktoré sú umiestnené centricky pod sebou. Slovný prvok „FANTASTICKÉ“ predmetného označenia predstavuje laudatórny výraz s významom veľmi veľké, ohromné, skvelé, úžasné, ktoré má veľmi dobré vlastnosti, veľmi dobrú akosť, úroveň, atď. (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, Bratislava, 2006), pričom ďalší slovný prvok „PREKVAPENIE“ označuje *prekvapujúcu, nečakanú vec al. udalosť; 2. údiv, začudovanie; pocit pri niečom neočakávanom, zvláštnom a pod.* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako *skvelá, úžasná, prekvapujúca vec, resp. skvelý pocit pri niečom neočakávanom a pod.*

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb je vzhľadom na rozsah prihlásených tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť zahŕňajúca aj účastníkov lotérií teda tých občanov, ktorí si či už pravidelne alebo sporadicky kupujú žreby okamžitých lotérií, ktorých je na trhu široká škála, za účelom výhry nejakej čiastky, ako svojho osobitného finančného príjmu. Predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, iba jednoduchú informáciu indikujúcu schopnosť takto označovaných tovarov a služieb prekvapiť spotrebiteľa svojimi vlastnosťami. Spotrebiteľ pri svojom výbere a rozhodovaní vo všeobecnosti obvykle berie ohľad na pozitívne vlastnosti tovarov a služieb, ktoré v tomto prípade prihlásené označenie svojím charakterom navodzuje. Súčasne možno poznamenať, že v obchodných zvyklostiach sa bežne používa pojem „prekvapenie“, či už samostatne alebo v spojení s laudatórnymi prídavnými menami, ako sú napr. skvelé, úžasné, fantastické, atď. Tak tiež samotná povaha „žrebov na lotériové hry“ a „organizovanie lotérií“ (t. j. časti nárokováných tovarov a služieb) vyvoláva u spotrebiteľa očakávanie prekvapujúcej veľkej výhry. Avšak je nutné konštatovať, že fantastické prekvapenie môže u spotrebiteľa svojimi vlastnosťami vyvolať ktorýkoľvek z nárokováných tovarov a služieb. Slovné prvky prihláseného označenia nemajú žiadny druhotný alebo skrytý význam, a ich odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Ide o vcelku jednoduchú propagačnú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek subjektu poskytujúcemu tovary alebo služby, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že predmetné označenie neoznačuje obchodný pôvod týchto tovarov a služieb.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia úrad uviedol, že nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž úpravu písma nezvykne vnímať

ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. To znamená, že ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od pochvalnej informácie, ktorú nesie jeho 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.

Na základe uvedených argumentov úrad konštatuje, že nie je možné tvrdiť, že prihlásené označenie má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené neobyčajným výrazom. Jedná sa o označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť prihlasované tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvádza, že predmetné označenie je nositeľom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pretože slovný prvok „Fantastické prekvapenie“, tak, ako je uvedený v predmetnej prihláške je súčasťou aj ďalších jeho ochranných známkok. Úrad k uvedenému uvádza, že prítomnosť slovného prvku „Fantastické prekvapenie“ v zapísaných známkach nie je dôvodom na konštatovanie, resp. nijako nepreukazuje, že prihlásené označenie ako také, má rozlišovaciu spôsobilosť resp. rozlišovaciu spôsobilosť nadobudlo v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše, hoci označenia POZ 98-2023 (OZ 259 768), POZ 106-2023 (OZ 259 836) a prihlásené označenie majú zhodný zoznam tovarov a služieb, boli prihlásené na úrade neskôr (17.1.2023) ako prihlásené označenie. Taktiež je nutné uviesť, že slovný prvok „Fantastické prekvapenie“ je v uvedených zapísaných ochranných známkach vyjadrený odlišne v porovnaní s vyjadrením v prihlásenom označení a tieto ochranné známky (označenia) vyvolávajú u spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem a to s poukazom na ich celkovú kompozíciu a slovné a obrazové prvky, z ktorých pozostávajú.

Prihlasovateľ taktiež vo vyjadrení uviedol, že predmetné označenie je označením okamžitej lotérie FANTASTICKÉ PREKVAPENIE, ktorá je vydávaná v rozsahu 200 000 ks žrebov, čo evokuje potenciálny dosah prihlasovaného označenia na relevantnú verejnosť. K uvedenému úrad uvádza, že z tejto prihlasovateľovej argumentácie nijako nevyplýva, že došlo k používaniu prihláseného označenia ako takého vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pred podaním prihlášky a že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť sa v súvislosti s predajom žrebov stretla s označeniami resp. s ochrannými známkami POZ 98-2023 (OZ 259 768) a POZ 106-2023 (OZ 259 836), ktoré predstavujú samotné žreby, pričom, ako už bolo uvedené tieto označenia vyvolávajú u spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem ako prihlásené označenia vzhľadom na ich kompozíciu a slovné a obrazové prvky, z ktorých pozostávajú. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že argumentácia prihlasovateľa poukazujúca na rozsah vydaných žrebov nepreukazuje naplnenie podmienok, ktoré predpokladá právna úprava obsiahnutá v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť 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 ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto 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 tohto 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 0/5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika