



*Banská Bystrica 26.06.2024
POZ 2004-2023/Z-266-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2004-2023 z 22.9.2023 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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 18.10.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „volný zreb“ prihlásené pre tovary v triedach 9, 16, 28 a služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje druh, účel, charakter a zamerania nárokováných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 14. 6. 2024 zopakoval skutočnosti, ktoré úrad uviedol v správe zo dňa 18. 10. 2023 a doplnil, že je presvedčený o schopnosti prihlasovaného označenia odlíšiť tovary alebo služby jedného výrobcu od výrobcu iného, a teda má za to, že podmienku rozlišovacej spôsobilosti prihlásené

označenie spĺňa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že rozlišovaciu 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 spoľahľivo odlíšiť 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 výrobcom. Rozlišovaciu 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 časť z prvkov, pretože tým by bola potlačená vlastná funkcia tvorby viacslovných ochranných známk.

Za potrebné považoval prihlasovateľ zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach nepredpokladá, aby každé označenie, ktoré bude do registra ochranných známk prihlásené, automaticky predstavovalo označenie s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pričom rozhodujúce pre zápis je, aby označenie malo aspoň minimálnu mieru schopnosti rozlíšiť tovary a služby, pre ktoré je prihlásené, od tovarov a služieb poskytovaných inou osobou.

Čo sa týka samotnej rozlišovacej spôsobilosti slovného spojenia „volný zreb“, prihlasovateľ sa nestotožnil s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti, podľa ktorého predmet prihlášky ochrannej známky ako celok je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko má za to, že prípadný popisný charakter ochrannej známky musí byť zisťovaný tak vo vzťahu ku každému jednému slovu, ako aj k prihlasovanému označeniu ako celku. Každá rozpoznateľná odchýlka vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov ktoré prepožičiava slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky. Uviedol že slovné spojenie „volný zreb“ je jedinečným a originálnym na slovenskom trhu a umožňuje spotrebiteľovi bez ďalšieho rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa a rôznych osôb a teda slovné spojenie „volný zreb“ ako také spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti, keďže je novotvarom, umelým slovným spojením vytvoreným prihlasovateľom, ktoré ako vyplýva z rešerši pred podaním prihlášky ochrannej známky nebolo v žiadnej súvislosti používané a ako také nemohlo byť zaužívaným. Naopak, prihlasovateľ má za to, že prihlasované označenie sa vyznačuje takou mierou originality, ktorá umožňuje individualizáciu tovarov a služieb označených prihlasovaným označením a pochádzajúcich od prihlasovateľa. Podľa jeho názoru uvedené skutočnosti preukazujú, že označenie, prihlasované ako slovná ochranná známka POZ 2004-2023, „volný zreb“, je schopné rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa, od tovarov a služieb poskytovaných inými subjektmi.

Na základe všetkých skutočností uvedených vo vyjadrení má prihlasovateľ za to, že POZ 2004-2023 spĺňa predpoklady stanovené § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach na zápis do registra ochranných známk.

Záverčné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 9, 16, 28 a službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre zápis ako ochranné známka.

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 a určiť ich obchodný pôvod. 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 po-

trebné 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 výlučka 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie je tvorené spojením slovných prvkov „volny zreb“ bez diakritických znamienok v štandardnom type malého tlačeneho písma. Napriek chýbajúcemu mäkčeňu nad písmenami „l“ a „z“ a dĺžňu nad písmenom „y“ bude relevantná verejnosť predmetné označenie jednoznačne vnímať ako spojenie slovných prvkov „voľný žreb“. Z hľadiska reálneho vnímania spotrebiteľa je vynechanie diakritických znamienok v označení nepodstatné, pretože sa nemení sémantický význam výrazu a spotrebiteľovi je význam označenia bez hlbších kognitívnych úvah zrejmý. Slovný prvok „voľný“ je tvorený prídavným menom s významom okrem iného *ničím neohraničený; zbavený prekážok, nie obmedzený; nie viazaný na isté podmienky; poskytovaný bez platenia* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda - SAV, Bratislava, 2003). Ďalší slovný prvok označenia „žreb“ označuje *lístok al. iný predmet ako prostriedok na náhodné rozhodnutie niečoho, lós, resp. poukážku, na kt. možno v lotérii získať peňaž. al. vecnú výhru, lós* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda - SAV, Bratislava, 2003).

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb, vzhľadom na ich charakter, široká spotrebiteľská verejnosť ako aj odborníci z príslušných oblastí týchto tovarov a služieb s priemerným stupňom pozornosti.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 18. 10. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokováných) tovaroch a službách, ktoré je možné súhrne označiť ako „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; hracie žreby a tikety“ v triede 28 a služby „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)“ v triede 41, bude vnímať prihlásené slovné označenie „volny zreb“ iba ako jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach a charaktere týchto tovarov a služieb, teda že sa jedná o žreby, tikety, lotérie, ktoré nie sú obmedzované, ani limitované inými podmienkami, prípadne, že budú poskytované bezplatne. S vyššie uvedenými tovarmi a službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené tovary v triedach 9, 16 a 28 (rôzne elektronické prístroje a zariadenia, softvér, hry, hracie automaty a prístroje na elektronické hry, videohry, elektronické a tlačené nosiče informácií, kancelárske potreby), ako aj služby prihlásené v triedach 35, 38 a 41, ktoré možno súhrne označiť ako obchodno-reklamné služby, administratívne a kancelárske služby, telekomunikačné služby, vzdelávacie, zábavné a vydavateľské služby. Úrad ich považuje za súvisiace a podporné, ktoré svojím obsahom môžu byť zamerané na zábavné programy s tematikou výhier, resp. budú súvisieť s lotériami a ich organizovaním, preto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám. Z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie má ako celok priamy opisný význam jednoznačne definujúci druh, účel a charakter takto označených tovarov a služieb. Okrem opisnej informácie prihlásené označenie

neobsahuje žiadny údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie nedisponuje žiadnym prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených tovarov a služieb s prihlasovateľom.

Úrad sa tak nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie, ako celok disponuje aspoň minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti resp. že ide o jedinečné či originálne označenie. Prihlásené označenie pozostáva len zo slov, ktoré majú jasný obsah vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Možno doplniť, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a teda v prospech priznania ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach nesvedčí skutočnosť, že iné subjekty takéto označenie nepoužívajú. Absencia používania inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou.

Vzhľadom na vyššie uvedené má úrad za to, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (resp. iných subjektov), čo prihlásené označenie nie je schopné plniť a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

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 vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a nepredložil také doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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 toho 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