



Banská Bystrica 19.09.2024
POZ 2735-2023/Z-373-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2735-2023 z 28.12.2023 prihlasovateľa N I K É , spol. s r.o., Ilkovičova 34, Bratislava-Karlova Ves, SK, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad, Bratislava-Staré Mesto,

sa čiastočne zamietá pre tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné)“ v triede 9, „tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky“ v triede 16 a služby „zábava; informácie o možnostiach zábavy; tvorba televíznych programov; tvorba zábavných programov; televízna zábava; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie zábavných súťaží; 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; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; vydávanie kníh; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov“ 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) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápise do registra ochranných známok pre tovary „elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielačie 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); 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; elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; 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); kolký (hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; videohry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na elektronické hry; herné konzoly; 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; zábavné parky; 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 publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov; 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 a vzdelávania; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných 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; 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, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; prekladateľské služby; organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); 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 12.1.2024 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa pre časť prihlásených tovarov a služieb podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 2735-2023 je obrazové označenie tvorené slovným prvkom „HOROSKOP“ a číslicou „2024“ v mierne štylizovanom type veľkého tlačeneho písma s čiernou farbou obrysov, bielou výplňou písma a nevýraznými čiernymi čiarkami v tele jednotlivých písmen, ktoré je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 12.1.2024 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k vyššie uvedeným prihláseným službám v triede 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti zábavy a tvorby rozhlasových, resp. televíznych programov, vydavateľské služby, ako aj k prihláseným tovarom v triedach 9 a 16, ktoré možno hromadne označiť ako papierové nosiče informácií, a elektronické publikácie, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, zamerania, účelu, času poskytnutia, resp. iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Slovné prvky predmetného označenia poskytujú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby v oblasti zábavy a tvorby rozhlasových, resp. televíznych programov zamerané na, alebo obsahom ktorých budú astrologické predpovede budúcnosti (horoskopy) na aktuálny rok 2024, a tovary (rôzne tlačoviny a publikácie v papierovej a elektronickej podobe), ktoré budú tieto astrologické predpovede obsahovať, resp. s nimi súvisiace vydavateľské služby. Grafická úprava označenia pozostávajúca z mierne štylizovaného typu veľkého tlačeneho písma s čiernou farbou obrysov, bielou výplňou písma a nevýraznými čiernymi čiarkami v tele jednotlivých písmen, nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť pre vybrané prihlásené tovary a služby. Výsledkom kombinácie uvedených prvkov nevznikol taký celkový dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od opisnej informácie/informácie bez rozlišovacej spôsobilosti, spôsobenej slovnými prvkami. V predmetnom prípade relevantný spotrebiteľ nebude schopný, na základe predmetného označenia, určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú, ale bude toto označenie považovať za popis vlastností vybraných prihlásených tovarov a služieb ponúkaných pod týmto označením.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k vyššie uvedeným prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 10.9.2024 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenia prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie je označením okamžitej lotérie „HOROSKOP 2024“, ktorej je organizátorom. Ďalej uviedol, že predmetná lotéria je priamym pokračovateľom jeho skoršej lotérie „HOROSKOP“, ktorej označenie spolu s vyobrazením konkrétneho žrebu sú zapísané ako ochranné známky č. 246 465 a č. 243 480, ako aj lotérie „HOROSKOP 2020“, ktorej označenie a následne aj vyobrazenie konkrétneho žrebu sú predmetom ochranných známk č. 255 031 a č. 253 135, či série „HOROSKOP 2021“ (č. 255 794) alebo „HOROSKOP 2023“. Na každom žrebe aktuálnej lotérie prihlasovateľa „HOROSKOP 2024“ je vyobrazené označenie HOROSKOP 2024, tak, ako je toto v konkrétnej farebnej edícii predmetom POZ 2735-2023, pričom samotnú spojitosť s obsahom slova „HOROSKOP 2024“ následne vyjadruje tiež skutočnosť, že v predmetnej lotérii je hráčom daná možnosť za tých istých herných podmienok vybrať si z 12 rôznych vyobrazení žrebov znázorňujúcich 12 znamení zverokruhu. Konkrétny žreb z lotérie „HOROSKOP 2024“ (znamenie baran) bol riadne zapísaný ako ochranná známka s č. 261 890 dňa 30.4.2024. Relevantná verejnosť je podľa prihlasovateľa spôsobilá na základe predmetného označenia identifikovať úradom namietané tovary a služby ako pochádzajúce od prihlasovateľa aj vzhľadom na skutočnosť, že celkový počet žrebov, ktoré obsahujú prihlásené označenie je 840.000 kusov, čo nie je podľa prihlasovateľa zanedbateľné číslo. Prezentácia žrebov a ich kompletná ponuka je k dispozícii na oficiálnych predajných miestach prihlasovateľa, pričom tieto pozostávajú nielen z pobočiek prihlasovateľa Niké a Nikinka, ale aj z množstva externých predajných miest. Predmetné žreby si je možné taktiež zakúpiť aj u pouličných predávajúcich, ktorí spolupracujú s prihlasovateľom. Informácie o podmienkach účasti v okamžitej lotérii „HOROSKOP 2024“, ako aj vyobrazenie žrebov spolu s náhľadom herného plánu, ktorý bol schválený Ministerstvom financií dňa 7.12.2023 a vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť dňa 25.1.2023, je k dispozícii na internetovej stránke prihlasovateľa <https://www.nike.sk/zreby/zreb/horoskop-2024>. (poznámka úradu - kontrolou odkazu bolo zistené, že herný plán nadobudol účinnosť 25.1.2024). K tomu prihlasovateľ dodal, že na každom z dvanástich vzorov žrebu je

rovnaké označenie - HOROSKOP - vyobrazené v znení podľa POZ 2735-2023, t. j. slovo horoskop písané veľkými písmenami, s čiernym obrysom a bielou výplňou a čiarkami evokujúcimi spájanie cez jednotlivé písmená.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť označení je nutné posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa a vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú určené, pričom každé označenie je nutné posudzovať ako celok. Podotkol, že podmienku rozlišovacej spôsobilosti je potrebné vykladať ako vlastnosť určitého označenia, ktorá umožňuje tovary alebo služby, v súvislosti s ktorými sa používa, odlíšiť od tovarov alebo služieb, ktoré pochádzajú od inej osoby. Súčasne uviedol, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana. Na základe uvedených skutočností má predmetné označenie podľa prihlasovateľa aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, a preto spĺňa predpoklady stanovené zákonom o ochranných známkach na zápis do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie vo vzťahu k časti prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triednika, nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie

HOROSKOP2024

je tvorené tvorené slovným prvkom „HOROSKOP“ a číslicou „2024“ v mierne štylizovanom type veľkého tlačeneho písma s čiernou farbou obrysov, bielou výplňou písma a nevýraznými čiernymi čiarkami v tele jednotlivých písmen. Slovný prvok „horoskop“ označuje *astrologickú predpoveď budúcnosti, osudu podľa postavenia planét* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Číselný výraz „2024“ bude relevantná verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako odkaz na súčasný kalendárny rok. Predmetné označenie tak ako celok bude relevantná verejnosť vnímať ako astrologickú predpoveď budúcnosti na aktuálny rok 2024.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie ako celok bude relevantnou verejnosťou, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, vnímané len ako odkaz na zameranie, obsah, resp. čas poskytovania prihlásených tovarov v triedach 9 a 16, ktoré možno hromadne označiť ako papierové a elektronické nosiče informácií „*elektronické publikácie (sťahovateľné); tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; letáky*)“ a služieb v triede 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti zábavy a tvorby rozhlasových, resp. televíznych programov „*tvorba televíznych programov; tvorba zábavných programov; tvorba rozhlasových programov; zábava; informácie o možnostiach zábavy; televízna zábava; poskytovanie informácií v oblasti zábavy; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie zábavných súťaží; informácie o možnostiach zábavy poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; organizovanie zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov*“. Dôležitým faktorom pri výbere nosičov informácií, ako aj televíznych a rozhlasových programov je ich názov, pretože práve podľa neho spotrebiteľ usudzuje o ich obsahu, resp. zameraní. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, resp. obsahom rôznych nosičov informácií, ako aj zamerania služieb v oblasti zábavy a tvorby programov, budú astrologické predpovede budúcnosti (horoskopy) na aktuálny rok 2024, a preto takéto označenie nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné namietané prihlásené služby v triede 41 v oblasti vydavateľskej činnosti „*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; vydávanie kníh*“, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

V tejto súvislosti je úrad považuje za potrebné znova zdôrazniť, že grafická úprava označenia pozostávajúca z mierne štylizovaného typu veľkého tlačeného písma s čiernou farbou obrysov, bielou výplňou písma a nevýraznými čiernymi čiarkami v tele jednotlivých písmen, nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť pre vybrané prihlásené tovary a služby. Výsledkom kombinácie uvedených prvkov nevznikol taký celkový dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od opisnej informácie/informácie bez rozlišovacej spôsobilosti, spôsobenej slovnými prvkami.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k vyššie uvedeným nárokoványm tovarom a službám len opisuje obsah, zameranie a čas poskytovania tovarov a služieb, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Úrad súhlasí s názorom prihlasovateľa, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti je dostatočný na to, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana. Vo všeobecnosti však platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením. Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „HOROSKOP 2024“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých prvkov (slovného prvku „HOROSKOP“ a číslice „2024“). Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam prvkov (slova a číslice), z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. Výsledkom kombinácie uvedených prvkov nevznikol taký celkový dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od opisnej informácie/informácie bez rozlišovacej spôsobilosti, spôsobenej slovným prvkom tohto označenia.

Prihlasovateľ v rámci svojej argumentácie v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia poukázal na zápis obrazových ochranných známk  s číslom zápisu 246465,  s číslom zápisu 243480,  s číslom zápisu 255031,  s číslom zápisu 253135,  s číslom zápisu 255794 a série obrazových ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „HOROSKOP 2023“, ktorých je majiteľom.

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad.

Z porovnania prípadov uvedených obrazových označení s prihláseným obrazovým označením je zrejmé, že ide o koncepcie aj obsahovo diametrálne odlišné označenia. Uvedené obrazové označenia obsahujú, okrem nedištingtívneho a opisného slovného prvku, aj ďalšie výrazné grafické prvky (kombinácie rôznych grafických a slovných prvkov v označení), ktoré upútajú pozornosť spotrebiteľa, a preto takéto označenia majú rozlišovaciu spôsobilosť, na rozdiel od predmetného obrazového označenia, ktorého obrazové prvky nevytvárajú celkový dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od opisnej informácie/informácie bez rozlišovacej spôsobilosti, spôsobenej slovnými prvkami.

Čo sa týka ochrannej známky  s číslom zápisu 255031, na ktorú taktiež poukázal prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že úrad obdobne, ako v prípade predmetnej prihlášky, namietal opisnosť, resp. nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k rovnakej skupine tovarov a služieb. Uvedená

ochranná známka bola rozhodnutím úradu čiastočne zamietnutá a v súčasnosti nie je platná pre rovnaké tovary a služby, ktoré sú úradom namietané v predmetnej prihláške ochranné známky. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumenty prihlasovateľa poukazujúce na predmetné ochranné známky nie sú pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia relevantné, nebolo preukázané, že ide o skutkovo zhodné alebo podobné okolnosti ako v prípade prihláseného označenia.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochranné známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok uviedol, že je prevádzkovateľom lotérie „HOROSKOP 2024“. Podotkol, že na každom žrebe uvedenej lotérie je vyobrazené prihlásené označenie. Konštatoval, že relevantná verejnosť je spôsobilá na základe predmetného označenia identifikovať úradom namietané tovary a služby ako pochádzajúce od prihlasovateľa aj vzhľadom na skutočnosť, že celkový počet žrebov, ktoré obsahujú prihlásené označenie je 840.000 kusov, čo nie je podľa neho zanedbateľné číslo. Ako dôkaz uvedeného tvrdenia predložil odkaz na internetovú stránku <https://www.nike.sk/zreby/zreb/horoskop-2024>, na ktorej sa nachádzajú informácie o podmienkach účasti v okamžitej lotérii „HOROSKOP 2024“, ako aj grafické vyobrazenie žrebu (obsahujúceho okrem predmetného obrazového označenia aj ďalšie slovné a grafické prvky), spolu s náhľadom herného plánu, ktorý bol schválený Ministerstvom financií dňa 7.12.2023 a vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť dňa 25.1.2024. Z uvedenej stránky, ako aj herného plánu, možno vyvodiť, že počet žrebov v okamžitej lotérii s názvom „HOROSKOP 2024“ je 840000 kusov a taktiež dobu predaja žrebov, ktorá začala 25.1.2024 a trvá do 25.1.2025.

Na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že uvedené materiály sa vzťahujú na tovary a služby v oblasti organizovania a vedenia lotérií, ktoré však neboli predmetom námietky o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorú úrad vzniesol vo svojom liste z 12.1.2024. Úrad vo svojom liste z 12.1.2024 konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k časti prihlásených tovarov a služieb v triedach 9,16 a 41 (t.j. *papierovým a elektronickým nosičom informácií, ako sú časopisy, knihy a iné publikácie, a službám v oblasti zábavy a tvorby rozhlasových, resp. televíznych programov, vydavateľským službám*) označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Predložené dôkazné materiály nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k týmto namietaným tovarom a službám, keďže nepreukazujú nijakú spojitosť s vyššie namietanými tovarmi a službami, prihláseným označením a prihlasovateľom. Navyše je nutné poznamenať, že vyššie uvedené dôkazné materiály by neboli schopné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ani v prípade, ak by úrad vzniesol námietku nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti voči tovarom a službám v oblasti lotérií a hier o peniaze, keďže z doložených dokladov vyplýva reálne používanie predmetného označenia vo vzťahu k týmto tovarom a službám až od 25.1.2024 (deň začatia predaja žrebov lotérie „HOROSKOP 2024“), t. j. skoro mesiac po podaní predmetnej prihlášky.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a k vyššie uvedeným nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16 a 41, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre uvedené tovary a služby.

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 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 2544/5, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika