



Banská Bystrica 24.10.2024
POZ 1786-2023/II-80-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. augusta 2024 prihlasovateľom N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, v konaní zastúpeným spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1786-2023/Z-273-2024 z 28. júna 2024 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1786-2023, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1786-2023/Z-273-2024 z 28. júna 2024 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1786-2023/Z-273-2024 z 28. júna 2024 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného

DVOJITÁ VÝHRA

zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „**DVOJITÁ VÝHRA**“, č. spisu POZ 1786-2023 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v predmetnom prípade tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, vnímať len ako jednoduché vyjadrenie o tom, že lotérie, žreby a s tým spojené prezentačné tlačoviny, prístroje a technické služby potrebné na vizualizáciu a reprodukciu zábavných programov s tematikou výhier, ako aj súvisiaca reklama a obchod s týmito tovarmi, jej môžu zabezpečiť alebo sprostredkovať formou priaznivej zhody okolností finančné prostriedky, odmeny, ceny či trofeje, ktoré majú v porovnaní z bežnými výhrami dvojnásobnú hodnotu, resp. sú poskytnuté v dvojnásobnom množstve. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Prvostupňový orgán uviedol, že slovo „DVOJITÁ“ má význam „dvojnásobná, zdvojená“ a slovo „VÝHRA“ má význam „vyhratie, víťazstvo, peniaze, predmet, cena ap. získaná v hre“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia (mierne štylizovaný typ tlačenej farby; priestorové vyobrazenie písmen vytvorené ich farebným tieňovaním; umiestnenie slovných prvkov v označení vedľa seba), táto nie je podľa prvostupňového orgánu dostatočná na to, aby prihlásenému

označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie nemá ani minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť a nie je spôsobilé rozlíšiť nárokové tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ v rámci konania nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe jeho používania nepreukázal, a teda namietané zápisne výluky neprekonali.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 16. októbra 2023, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 10. júna 2024 (v lehote predloženej na základe žiadostí prihlasovateľa) vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ jednak zastal názor, že prihlásené označenie má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň uviedol, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť aj na základe používania v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a konštatované zápisne výluky neprekonali, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení vyjadril nesúhlas so zamietnutím prihlášky ochrannej známky. Zastal názor, že prihlásené označenie spĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok a má vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť označenia, prihlasovateľ uviedol, že túto je potrebné posudzovať jednak z objektívneho hľadiska (prihlásené označenie musí byť čo do obsahu aj prevedenia natoľko originálne, že jeho individuálne prvky umožnia spoľahlivo odlíšiť tovary, pre ktoré sa používa), ako aj zo subjektívneho hľadiska (či je spotrebiteľ schopný na základe prihláseného označenia rozoznať ním označené tovary a tieto si spojiť s jeho výrobcom). Zároveň poznamenal, že rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa, ktorému sú nárokové tovary a služby určené. Doplnil, že každé označenie prihlásené na zápis do registra je potrebné vnímať ako celok a nie jednotlivito posudzovať a hodnotiť každý z prvkov, ktorými je tvorené.

Názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ vnímať len ako spojenie dvoch slov „DVOJITÁ“ a „VÝHRA“, z ktorých každé má svoj konkrétny sémantický obsah, označil prihlasovateľ za subjektívny a nepreukázaný. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom predstavuje fantazijné, na trhu neobvyklé označenie, čo ho robí originálnym a spôsobilým na zápis do registra ochranných známok. Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že zvolená forma označenia podporuje jeho zápisnú spôsobilosť. V tejto súvislosti doplnil, že aj v prípade, že je označenie prihlásené na zápis do registra tvorené slovnými prvkami bežnej slovnej zásoby, ktoré sa obvykle vyznačujú nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, kombináciou týchto prvkov môže vzniknúť označenie disponujúce dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Prihlasovateľ zároveň uviedol, že zákon o ochranných známkach nepredpokladá, že každé označenie, ktoré bude do registra ochranných známok zapísané, bude automaticky predstavovať označenie s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Jednotlivé označenia prihlásené na zápis do registra ochranných známok majú rôznu mieru rozlišovacej spôsobilosti, pričom rozhodujúce pre ich zápis je podľa prihlasovateľa to, aby označenie, či už obrazové, priestorové alebo slovné, malo aspoň minimálnu mieru schopnosti rozlíšiť tovary a služby, pre ktoré je prihlásené, od tovarov a služieb iného subjektu. Každá rozpoznateľná odchýlka vo formulácii prihláseného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov, ktoré prepožičiava slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť, umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky. V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ, rozlišovacia spôsobilosť označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak z pohľadu vnímania príslušnej skupiny verejnosti, ktorej sú nárokové tovary a služby určené.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so závermi prvostupňového orgánu, že grafická úprava prihláseného označenia je minimálna a bez rozlišovacieho prvku. Za nesprávny označil tiež postup prvostupňového orgánu, ktorý pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia najprv hodnotil slovnú zložku a potom obrazovú, hoci prihlásené označenie je obrazovým označením. Poznamenal, že pre rozlišovaciu spôsobilosť obrazového označenia je rozhodujúce vnímanie jeho obrazového prvku, resp. prvkov v spojení so slovnou časťou, a nie naopak. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nezohľadnil skutočnosť, že pri obrazovej ochrannej známke je predmetom ochrany predovšetkým jej grafické spracovanie, pričom slovným prvkom sa poskytuje skôr vedľajšia ochrana. V tejto súvislosti poukázal na to, že všetky písmená v oboch častiach prihláseného označenia sú jasne farebne štylizované, s jemným, ale výrazným dúhovým tieňovaním prechádzajúcim od žltej farby na písmene „D“ po modrú farbu na písmene „A“, pričom jednotlivé písmená sú naklonené a vystupujú dopredu v 3D efekte. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa prihlasovateľ nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na zabezpečenie jeho rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na existenciu viacerých označení, ktoré boli zapísané do registra ochranných známok, a to aj napriek tomu, že pri týchto ochranných známkach by podľa jeho názoru bolo možné jednoznačne konštatovať absenciu rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu nedostatočnej osobitosti úpravy slovných prvkov. Ako príklad uviedol obrazovú ochrannú známku č. 262403 „“.

Prihlasovateľ zároveň v podanom rozklade konštatoval, že opisnosť označenia, zloženého z viacerých opisných prvkov nemožno konštatovať vtedy, pokiaľ je spôsob skombinovania týchto prvkov sám osebe fantazijný.

Prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Zastal názor, že prihlásené označenie nie je tvorené výlučne popisnými prvkami. Slovné spojenie „DVOJITÁ VÝHRA“ podľa prihlasovateľa nevypovedá spotrebiteľovi o konkrétnom druhu, akosti, množstve, účele, hodnote, zemepisnom pôvode, dobe výroby ani iných vlastnostiach tovaru, ako to predpokladá predmetné ustanovenie zákona o ochranných známkach. Ďalej argumentoval, že aj keď prihlásené označenie môže u spotrebiteľa vzbudiť predstavu, že ide o výrobok vyrobený podobným spôsobom, nevypovedá však o jeho konkrétnych vlastnostiach. Z tohto dôvodu ho nemožno považovať za opisné označenie v zmysle uvedeného ustanovenia.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že v slovenskom jazyku a prostredí sa prihlásené označenie neustálilo ako bežné označenie pre nárokové tovary. Na slovenskom trhu nie je zvykom označovať prihláseným označením konkrétnu skupinu výrobkov. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom predstavuje fantazijné a originálne označenie. Doplnil, že v prípade prihláseného označenia sa nedá vyvodiť, že ide o ustálené spojenie bežne používané v danej oblasti spotreby alebo v obchodných zvyklostiach nemajúce rozlišovaciu spôsobilosť.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známok.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1786-2023, bola prihlasovateľom N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, podaná 22. augusta 2023, 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; videofilm; 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; 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; 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 pre služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených 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 videofilmov; 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.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

DVOJITÁ VÝHRA

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Zastal názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a je schopné odlíšiť ním označené nárokované tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré

ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „DVOJITÁ VÝHRA“ napísaným bežným typom veľkého tlačeneho písma bielej farby, pričom vonkajšie okraje písmen sú farebne tieňované a jednotlivé písmená vystupujú dopredu v 3D efekte. Slovo „DVOJITÁ“ má význam „dvojnásobná, zdvojená“ a slovo „VÝHRA“ má význam „zisk, úspech, vyhratie, víťazstvo, peniaze, predmet, cena ap. získaná v hre“ (In.: <https://slovník.juls.savba.sk>). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovné spojenie „DVOJITÁ VÝHRA“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „dvojnásobná šanca na určitý zisk alebo úspech, resp. dvojnásobná šanca na víťazstvo“.

Prihlasovateľ v podanom rozklade namietol konštatovanie prvostupňového orgánu, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na zabezpečenie jeho rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že na to, aby označenie prihlásené na zápis do registra bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk len vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od samotného významu slovného prvk, resp. slovných prvkov, ktorými je označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk tvorené. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že grafická úprava prihláseného označenia spočívajúca v bežnom type bieleho tlačeneho písma s farebným tieňovaním vonkajších okrajov písmen a ich priestorovým vyobrazením, nie je ničím originálna či výnimočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že priemerný spotrebiteľ písmu a jeho vyobrazeniu venuje len minimálnu pozornosť. Čo sa týka farebného tieňovania a priestorového vyobrazenia písmen, toto má v danom prípade len dekoratívnu funkciu a slúži len ako estetické doplnenie prihláseného označenia, pričom nedokáže odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, t. j. tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade bude široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvoria jednak bežní spotrebiteľia, ako aj odborná verejnosť. Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ktoré možno súhrnne označiť ako telekomunikačné zariadenia, magnetické nosiče údajov, počítače a počítačový

softvér, telefóny, kamery, elektronické publikácie, elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér; v triede 9), rôzne druhy tlačovín, papiernický tovar, kancelárske potreby (v triede 16), rôzne hry a ich súčasti, hracie automaty, prístroje na elektronické hry, herné konzoly a hracie žreby a tikety (v triede 28), reklamné a marketingové služby, obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva, služby obchodnej správy (v triede 35), telekomunikačné služby (v triede 38), služby v oblasti stávkovania, hazardných hier, zábavné, vzdelávacie a kultúrne služby (v triede 41) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bude relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytovať priamu informáciu o charaktere nárokováných tovarov a služieb, teda že ide o tovary a služby, ktoré poskytnú dvojitý benefit, resp. dvojitú výhodu. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľia nebudú schopní takto označené uvedené tovary a služby nárokované prihlasovateľom odlišiť od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom opisuje ich charakter, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že pre zápis označenia do registra ochranných známk postačuje aj jeho minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá umožňuje priemernému spotrebiteľovi rozlíšiť takto označené tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným súhlasí. Zároveň však dodáva, že v prípade prihláseného označenia nie je splnená ani minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti potrebná na jeho zápis do registra ochranných známk. V prípade prihláseného označenia, ako bolo uvedené už skôr, je toto tvorené slovným spojením, ktoré má pre spotrebiteľa jasný a zrozumiteľný význam, pričom uvedené nedokáže ovplyvniť ani grafická úprava, ktorá v predmetnom prípade neobsahuje žiadne originálne prvky schopné odvieť pozornosť spotrebiteľa od významu slovného spojenia a zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlásené označenie nie je ničím výnimočné ani originálne, a preto ho spotrebiteľ nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov a služieb.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že každé označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk je potrebné vnímať ako celok a nie posudzovať a hodnotiť jednotlivo každý z prvkov, ktorými je tvorené, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V preskúmanom prípade prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade vykonali posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia jednak s ohľadom na slovné spojenie a grafickú úpravu, z ktorých prihlásené označenie pozostáva, ako aj s ohľadom na prihlásené označenie ako celok, pričom dospeli k rovnakému záveru, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň predstavuje označenie, ktoré ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisuje ich charakter.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že v prípade prihláseného označenia sa nedá vyvodiť, že ide o ustálené spojenie bežne používané v danej oblasti spotreby alebo v obchodných zvyklostiach, t. j. že prihlásené označenie sa neustálilo ako bežné označenie pre nárokové tovary a služby, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že túto skutočnosť prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí ani netvrdil. Prvostupňový orgán v rámci prieskumu posudzoval zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia, pričom dospel k záveru, že prihlásené označenie napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán teda nekonštatoval naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, ktorej účelom je zabrániť tomu, aby označenia, ktoré sú bežne používané výrobcami tovarov alebo poskytovateľmi služieb, boli predmetom výhradného práva jedného subjektu. Vzhľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade toto tvrdenie prihlasovateľa za neopodstatnené.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že v registri ochranných známk sú ako ochranné známky zapísané aj označenia, vo vzťahu ku ktorým by bolo možné konštatovať absenciu rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu

nedostatočnej úpravy slovných prvkov, ktorými sú tvorené, pričom v tejto súvislosti konkrétne poukázal len na obrazovú ochrannú známku č. 262 403 „“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V prípade ochrannej známky, na ktorú v podanom rozklade poukázal prihlasovateľ, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenie, a preto výsledok posúdenia jeho zápisnej spôsobilosti mohol byť odlišný v porovnaní s výsledkom posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti tiež dopĺňa, že každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známok do registra.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1786-2023, zamietol, pretože v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 2544/5, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika