

*Banská Bystrica 31.01.2025
POZ 1997-2023/II-12-2025*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. augusta 2024 prihlasovateľom N I K Ě, 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 1997-2023/Z-252-2024 z 25. júna 2024 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „iŽREB“, č. spisu POZ 1997-2023, 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 1997-2023/Z-252-2024 z 25. júna 2024 **sa potvrdzuje**.

O dôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1997-2023/Z-252-2024 z 25. 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 zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „iŽREB“, č. spisu POZ 1997-2023 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom napadnutého 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 ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborníci z príslušných oblastí nárokováných tovarov a služieb, len jednoduchú informáciu o druhu, charaktere a spôsobe poskytovania takto označovaných tovarov a služieb, teda, že žreby, tikety a lotérie, ako aj tovary a služby, ktoré majú s nimi súvis, budú poskytované alebo uzatvárané elektronicky. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplývalo z významu slov, resp. častí tvoriacich prihlásené označenie. Prvostupňový orgán uviedol, že slovo „ŽREB“ označuje „lístok alebo iný predmet ako prostriedok na náhodné rozhodnutie niečoho, lós, resp. poukážku, na ktorú možno v lotérii získať peňažnú alebo vecnú výhru, lós“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2003) a písmeno „i“ predstavuje prepis zvukovej podoby hlásky „e“, ktorá sa v anglickom jazyku vyslovuje ako „i“, pričom ide o skratku prídavného mena „elektronický“. Prvostupňový orgán doplnil, že písmeno „i“ (obdobne ako písmeno „e“) v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom sa v súčasnosti často používa na označovanie elektronického spôsobu poskytovania tovarov alebo služieb, teda poskytovania tovarov a služieb prostredníctvom online priestoru (napr. www.ikniha.sk, www.izlato.sk, imoda.sk, ipotraviny.sk atď.), a preto význam či obsah označení, ktoré takýmto spôsobom vznikli, bude slovenským spotrebiteľom zrejmý. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie nie je tvorené žiadnym prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených tovarov a služieb s prihlasovateľom, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 18. 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, ktorá bola doručená úradu 17. júna 2024 (v lehote predĺženej na základe žiadostí prihlasovateľa), zastal názor, že prihlásené označenie spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti, pretože je jedinečné a originálne. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, 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 nesúhlasil 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 nárokované tovary a služby určené. Doplnil, že každé označenie prihlásené na zápis do registra je potrebné vnímať ako celok a nie jednotlivo posudzovať a hodnotiť každý z prvkov, ktorými je tvorené.

Názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ vnímať len ako spojenie pozostávajúce zo slova žreb a písmena „i“ na začiatku slova, pričom spotrebiteľovi z výslovnosti označenia bude jasné, že v prípade písmena „i“ ide o presný prepis zvukovej podoby hlásky „e“, ktorá sa v angličtine vysloví ako [i:], označil prihlasovateľ za subjektívny a nepreukázaný.

Podľa prihlasovateľa je prihlásené označenie fantazijné a na trhu neobvyklé, čo ho robí originálnym a spôsobilým na zápis do registra ochranných známok. 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 nárokované tovary a služby určené.

Podľa prihlasovateľa 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 slovný prvok „iŽREB“, ktorým je prihlásené označenie tvorené, nevypovedá spotrebiteľovi o konkrétnom druhu, akosti, množstve, účele, hodnote, zemepisnom pôvode, dobe výroby, vlastnostiach nárokováných tovarov a služieb, ako predpokladá predmetné ustanovenie zákona o ochranných známkach. Podľa prihlasovateľa v slovenskom jazyku a prostredí sa prihlásené označenie neustálilo ako bežné označenie pre nárokované tovary. Na slovenskom trhu nie je zvykom označovať prihláseným označením určitú skupinu výrobkov. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm 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.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

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 slovej ochrannej známky „iŽREB“, č. spisu POZ 1997-2023, bola prihlasovateľom N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, podaná 21. septembra 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; 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; 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 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 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); reportérske 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, výchove a vzdelávaní 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.

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 nárokové 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 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. 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 výlučka 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 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 výlučne slovným prvkom „iŽREB“, teda slovným prvkom pozostávajúcim z písmena „i“ na jeho začiatku a zo slova „ŽREB“. Slovo „ŽREB“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „lístok/lístky alebo iný predmet ako prostriedok na náhodné rozhodnutie niečoho, lós, resp. poukážka, na ktorú možno v lotérii získať peňažnú alebo vecnú výhru“ (In: <https://slovník.juls.savba.sk>). Pokiaľ ide o písmeno „i“ nachádzajúce sa na začiatku prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že písmeno „i“ používané na začiatku slova v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom je v súčasnosti všeobecne vnímané ako skrátenie slova „internet, internetový“, a teda bude spotrebiteľom vnímané vo význame, že ide o využívanie, resp. poskytovanie tovarov a služieb v digitálnom svete, elektronickou formou, a to prostredníctvom internetu. Ako príklady používania písmena „i“ na začiatku slov možno uviesť napr. slová iPhone, iOS, iPad, iCloud, iMessage, iPay, alebo napr. aj internetové stránky imoda.sk, iZlato.sk, i-auto.sk, imobily.sk a pod. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom dopĺňa, že písmeno „i“ môže spotrebiteľ vnímať aj ako anglický fonetický prepis písmena „e“, ktoré je tiež na začiatku slov bežne používané, pričom v slovenskom jazyku predstavuje skratku prídavného mena „elektronický“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ rozumieť vo význame „internetový (elektronický) žreb, resp. žreb poskytovaný prostredníctvom internetu“.

Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, t. j. tovary a služby nárokované v triedach 9, 16, 28, 35, 38 a 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 „elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér)“ v triede 9, „stieracie žreby (na lotériové hry); hracie žreby a tikety“ v triede 28 a vo vzťahu k nárokoványm službám „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 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude spotrebiteľská verejnosť vnímať ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu o druhu a spôsobe poskytovania týchto tovarov a služieb, t. j., že pôjde o elektronické žreby, ktoré sú poskytované,

resp. predávané online cez internet, ako aj o služby v oblasti organizovania lotérií, stávk či hier, ktoré budú k dispozícii elektronicky, online formou prostredníctvom žrebov.

Čo sa týka ostatných nárokových tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako telekomunikačné zariadenia, magnetické nosiče údajov, počítače a počítačový softvér, telefóny, kamery, elektronické publikácie, tieto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno považovať za tovary súvisiace so skôr uvedenými tovarmi a službami v triedach 9, 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže ide o zariadenia, prostredníctvom ktorých je možné si zakúpiť elektronický žreb, resp., ktoré môžu byť potrebné a podporné pri zabezpečení fungovania hrania lotérií a stávkových hier prostredníctvom elektronických žrebov. S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto tovarom predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Rovnaký záver, teda, že prihlásené označenie možno považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, je dôvodné konštatovať aj vo vzťahu ku všetkým ostatným tovarom a službám nárokoványm v triedach 16, 28, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré súhrne predstavujú rôzne druhy tlačovín, papiernický tovar, kancelárske potreby, hry, reklamné a marketingové služby, služby obchodných činností, služby obchodnej správy, telekomunikačné služby, zábavné, vzdelávacie a kultúrne služby. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie aj 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. Prihlásené označenie aj v prípade použitia na týchto tovarov a službách poskytuje spotrebiteľovi jasnú informáciu, že predmetné tovary a služby môžu mať súvis s elektronickými žrebmami.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné 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 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 a službám opisuje ich druh a spôsob poskytovania, 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. V tejto súvislosti však zdôrazňuje, 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, ide len o obyčajné pripojenie písmena „i“ k plnovýznamovému slovu „ŽREB“. Takéto spojenie podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nerobí prihlásené označenie nijakým spôsobom neobvyklým či originálnym, ako to tvrdil v podanom rozklade prihlasovateľ. Jednoduchým skrátením slova „internetový“ a jeho spojením s ďalším slovom, ktorého význam spotrebiteľ pozná, bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné ako opisné označenie. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie je originálne a spôsobilé na zápis do registra, za nedôvodné.

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 preskúvanom prípade prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade vykonali posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia jednak s ohľadom na jednotlivé slovné prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, 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 druh a spôsob poskytovania.

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 nárokované 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,

teda nekonštatoval naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, ktorej účelom je zabezpečenie toho, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Vzhľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade toto tvrdenie prihlasovateľa za neopodstatnené.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky, č. spisu POZ 1997-2023, zamietol 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