



*Banská Bystrica 28.01.2025
POZ 952-2024/Z-55-2025*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 952-2024 z 8.4.2024 prihlasovateľa N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 5981/34, Bratislava-Karlova Ves, SK, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 2544/5, Bratislava-Staré Mesto, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 20.5.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,

c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 952-2024 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**PRACHY**“ prihlásené pre tovary v triedach 9, 16, 28 a služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

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

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

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 17.1.2025 uviedol, že predmetné označenie je nositeľom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pretože slovný prvok „PRACHY“,

tak, ako je uvedený v predmetnej prihláške je súčasťou aj ďalších ochranných znáмок prihlasovateľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na ochranné známky POZ 969-2024, OZ 262688:

PRACHY

POZ 983-2024, OZ 262 692:



POZ 985-2024, OZ 262 693:

EXTRA PRACHY

POZ 996-2024, OZ 262 629:



s právom prednosti 9.4.2024, ktoré sú registrované pre identické tovary a služby a ktoré obsahujú ten istý slovný prvok ako POZ 952-2024.

Prihlasovateľ tiež vyjadril názor, že prihlásené označenie je súčasťou prihlášok POZ 1070 – 2021, OZ 255 795:



POZ 1074 – 2021, OZ 255 797:



POZ 1071 – 2021, OZ 255 796:



s právom prednosti 16.4.2021 a ktoré sú registrované pre identické tovary a služby a ktoré obsahujú ten istý slovný prvok ako POZ 952-2024.

Prihlasovateľ tiež poukázal na fakt, že slovný prvok „PRACHY“ je tiež súčasťou síce v inej grafickej podobe, ale používajúc slovný prvok „PRA€HY“ so znakom meny EUR „€“ namiesto písmena „C“ aj súčasťou známkového

radu prihlasovateľa z r. 2019, tvoreného POZ 646-2019, 638-2019, 475-2019, 474- 2019 a 465-2019, ktorého prirodzeným pokračovateľom je práve nový známkový rad, ktorého hlavným spojovacím prvkom je práve slovný prvok „PRACHY“ v zlato – čiernom grafickom prevedení, pričom v tejto súvislosti poukázal na obrazovú ochrannú známku „EXTRA PRA€HY“ OZ 250 622. Taktiež je slovný prvok PRACHY súčasťou POZ 5260-2014,



OZ 238 877 s právnom prednosti 16.4.2014 v znení:

Prihlasovateľ svoje tvrdenia podporil výpismi z registra ochranných známk vedeného úradom, ktoré obsahujú slovný prvok „PRACHY“, resp. PRA€HY.

Opierajúc sa o vyššie uvedené ochranné známky, prihlasovateľ skonštatoval, že je majiteľom viacerých ochranných známk obsahujúcich ten istý slovný prvok, či už v rovnakom alebo podobnom grafickom prevedení, čo následne logicky a nezameniteľne spája prihlasovateľa s tovarmi a službami, pre ktoré prihlasovateľ požaduje priznať ochranu prihlásenému označeniu.

Prihlasovateľ považoval za potrebné poukázať aj nato, že predmetné označenie je v rovnakom vyjadrení v akom bolo prihlásené, použité na označenie okamžitej lotérie PRACHY, ktorej organizátorom je prihlasovateľ. K tomu prihlasovateľ dodal, že celkový počet žrebov, ktoré obsahujú označenie okamžitej lotérie EXTRA PRA€HY je 700.000 ks, čo, pri zohľadnení faktu, že okamžitá lotéria s označením PRACHY bola v r. 2021 pôvodne vydávaná v rozsahu 800.000 ks žrebov, nie je zanedbateľné číslo. Preto prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že rozsah v akom je lotéria PRACHY realizovaná, evokuje potenciálny dosah prihlasovaného označenia na relevantnú verejnosť, v dôsledku čoho je možné tiež skonštatovať, že relevantná verejnosť bude spôsobilá, aj na základe prihlasovaného označenia, a vo vzťahu k úradom namietaným tovarom, identifikovať tieto ako pochádzajúce od prihlasovateľa a asociované s okamžitými lotériami prihlasovateľa, ktorých základným a hlavným spojivom je slovný prvok PRACHY. Prihlasovateľ v tejto súvislosti upriamil pozornosť aj na to, že prezentácia žrebov a ich oficiálna ponuka je k dispozícii na predajných miestach prihlasovateľa Niké a Nikinka a tiež na externých predajných miestach.

Informácie o podmienkach účasti v okamžitej lotérii PRACHY ako aj vyobrazenie žrebov, spolu s náhľadom herného plánu, je k dispozícii na internetovej stránke prihlasovateľa, kde je priamo vyobrazený aj samotný žreb. Informácia o okamžitej lotérii PRACHY je súčasťou viacerých webových stránok, ktoré sa špecializujú na hry a stávky (napr. pokeronline.sk, vyhraj.sk a pod.)

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že podľa jeho názoru sú podmienky rozlišovacej spôsobilosti označenia dodržané a odvolal sa na rozhodnutie ESD vo veci C-304/06 Eurohypo AG c/a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, okrem iného skonštatoval, že „základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, ktorá mu umožní odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez novej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu.“ Zároveň poukázal aj na názor odbornej verejnosti, že „aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana.“

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk, pretože označenie má aspoň minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti a tým spĺňa predpoklady stanovené § 5 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o ochranných známkach na zápis do registra ochranných známk.

Záverečné zhodnotenie:

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

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie pozostáva zo slovného prvku „prachy“, ktorý označuje peniaze (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003).

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

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 20. 5. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou.

Prihlásené označenie poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu o účele, zameraní a obsahu poskytovaných tovarov a služieb. To znamená informáciu o tom, že takto označené tovary a služby umožnia spotrebiteľovi získať peniaze. V prípade rôznych žrebov a tlačovín (trieda 16), hier (trieda 28) a služieb, ktoré majú charakter organizovania lotérií (trieda 41) bude relevantnému zákazníkovi zrejmé, že tieto sú zamerané na peňažné výhry. Rovnako bude relevantný spotrebiteľ vnímať aj súvisiace telekomunikačné služby (trieda 38) a tiež technické vybavenie nárokové v triede 9 a 28 (rôzne prístroje, softvér, automaty), ktoré bude v súvislosti s prihláseným označením považovať za podporné technické služby a technické vybavenie umožňujúce zapojiť sa do hry, lotérie, zameranej na výhru peňažných prostriedkov.

Opisnosť prihláseného označenia z dôvodu vnímania tohto označenia vo vyššie uvedenom význame (t. j. informácia o zameraní, účele a obsahu) je namieste konštatovať aj v prípade ostatných nárokových služieb v triede 41. Dôvodnosť uvedeného vyplýva zo skutočnosti, že predmetné služby predstavujú súhrnne služby zábavy, organizovania súťaží, predstavení či živých vystúpení, ktoré sú na miestach určených na peňažné výhry bežne ponúkané, a to za účelom zvýšenia atraktivity a návštevnosti týchto miest. Ďalšie služby ako vzdelávanie, vydavateľská činnosť (trieda 41), reklama, marketing, administratívne a obchodné služby (trieda 35) predstavujú doplnkové služby, ktoré môžu byť a zvyčajne aj sú poskytované v súvislosti s hlavnými službami za účelom ich propagácie, rozširovania povedomia a základných informácií s tým súvisiacich.

Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie má ako celok priamy opisný význam jednoznačne definujúci účel, zameranie a obsah takto označených tovarov a služieb. Okrem opisnej informácie prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie nedisponuje žiadnym prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených tovarov a služieb s prihlasovateľom.

Úrad sa tak nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie, ako celok disponuje aspoň minimálnym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, resp. že ide o jedinečné či originálne označenie. Prihlásené označenie pozostáva len zo slova, ktoré má jasný význam vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že predmetné označenie je súčasťou aj iných zapísaných ochranných známk prihlasovateľa, pretože v zapísaných ochranných známkach sa nachádza slovo PRACHY v inom grafickom prevedení alebo je súčasťou obrazových známk taktiež v inom grafickom prevedení.

Úrad preto nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že práve z tohto dôvodu má predmetné označenie dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Je pravda, že označenia na ktoré poukázal prihlasovateľ aj predmetné označenie majú zhodný zoznam tovarov a služieb avšak z dôvodu iného prevedenia slovného prvku PRACHY, úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním týchto zapísaných označení. Úrad k uvedenému uvádza, že prítomnosť slovného prvku „Prachy“ v zapísaných známkach nie je dôvodom na konštatovanie, resp. nijako nepreukazuje, že prihlásené označenie ako také, má rozlišovaciu spôsobilosť resp. rozlišovaciu spôsobilosť nadobudlo v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše, slovný prvok „Prachy“ prítomný v ochranných známkach, ktoré predložil prihlasovateľ, je vyjadrený odlišne v porovnaní s vyjadrením v predmetnom označení a najmä tieto ochranné známky (označenia) vyvolávajú u spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem a to s poukazom na ich celkovú kompozíciu a slovné a obrazové prvky, z ktorých pozostávajú.

Prihlasovateľ tiež poukázal na slovný prvok PRACHY, ktorý súčasťou POZ 5260-2014 (OZ 238 877) s právnom

prednosti 16.4.2014 v znení



K tomu úrad uvádza, že slovný prvok PRACHY je v ochrannej známke OZ 238 877 vyjadrený odlišne v porovnaní s vyjadrením slovného prvku PRACHY, ktorý je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 952-2024. Nejde o zhodné vyjadrenie slovného prvku PRACHY a je potrebné dodať, že celková kompozícia a počet slovných a obrazových prvkov OZ 238 877 je úplne odlišná od POZ 952-2024. Z tohto dôvodu nemožno tvrdiť, že prihlásené označenie je obsiahnuté v OZ 238 877. Z toho vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia nemožno odvodzovať od ochrannej známky OZ 238 877.

Úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že preukázaním skutočností, že tento je majiteľom viacerých starších zapísaných ochranných známk so slovným prvkom "prachy" v rôznych grafických prevedeniach, je slovný prvok "prachy" príznačný práve pre prihlasovateľa. Úrad je toho názoru, že slovný prvok "prachy" je v slovenskom jazyku výrazne známy a zaužívaný pojem na pomenovanie "peňazí" alebo "nejakej finančnej hotovosti" najmä v hovorovej reči, čoho dôkazom je aj výsledok z internetového vyhľadávača Google, ktorý po zadaní kľúčového slova "prachy" vyhledá viac ako 6 miliónov odkazov.

Úrad je toho názoru, že ani na základe niekoľkých starších zapísaných označení nie je možné konštatovať, že slovný prvok "prachy" je príznačný len pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Čo sa týka predloženia herného plánu k stieracej lotérii s označením "PRACHY", úrad je toho názoru, že tento dokument preukazuje náklad v akom počte budú vytlačené stieracie žreby, ktorých súčasťou je označenie PRACHY špecifickej grafickej úprave, kde v slove "PRACHY" je písmeno "C" nahradené symbolom eura "€".

Je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť sa v súvislosti s predajom žrebov stretla s označeniami resp. s ochrannými známkami, ktoré predstavujú samotné žreby, pričom, ako už bolo uvedené tieto označenia vyvolávajú u spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem ako prihlásené označenie vzhľadom na ich kompozíciu a slovné a obrazové prvky, z ktorých pozostávajú. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že argumentácia prihlasovateľa poukazujúca na rozsah vydaných žrebov nepreukazuje naplnenie podmienok, ktoré predpokladá právna úprava obsiahnutá v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlásenými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúcimi rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

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

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako predloženými dokladmi nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 toho zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

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