



Banská Bystrica 28.01.2025
POZ 954-2024/Z-56-2025

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 954-2024 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 954-2024 je obrazové označenie 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 množstvo, účel, hodnotu a charakter nárokováných tovarov a služieb.

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

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 17.1.2025 uviedol, že predmetné označenie je nositeľom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pretože prihlásené označenie, tak, ako je uvedené v predmetnej prihláške je súčasťou ochrannej známky prihlasovateľa, a to obrazovej ochrannej známky POZ 946-2024, s č. zápisu 262683 s dátumom prednosti 8.4.2024:



Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie je označením okamžitej lotérie „TROJITÁ VÝHRA“, ktorej je organizátorom. K tomu ďalej dodal, že uvedená lotéria je vydávaná v rozsahu 200 000 ks žrebov, čo nie je zanedbateľné číslo a evokuje potenciálny dosah prihlasovaného označenia na relevantnú verejnosť, v dôsledku čoho je možné tiež skonštatovať, že relevantná verejnosť bude spôsobilá, aj na základe prihláseného označenia, a vo vzťahu k úradom namietaným tovarom a službám, identifikovať tieto ako pochádzajúce od prihlasovateľa a asociované s okamžitou lotériou „TROJITÁ VÝHRA“.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na kompletnú ponuku ním ponúkaných žrebov, ktorá je k dispozícii na oficiálnych predajných miestach prihlasovateľa. Tieto predajné miesta pozostávajú nielen z pobočiek prihlasovateľa Nike a Nikinka, ale aj z ďalších externých predajných miest a pouličných predávajúcich, spolupracujúcich s prihlasovateľom. Zoznam týchto miest je podľa prihlasovateľa dostupný na internetovej stránke <https://www.nike.sk/mapa-pobociek>. Okrem toho je informácia o okamžitej lotérii TROJITÁ VÝHRA súčasťou viacerých webových stránok, ktoré sa špecializujú na hry a stávky (napr. pokeronline.sk, vyhraj.sk a pod.).

Uviedol, že informácie o žrebe sú na internetovom odkaze <https://www.nike.sk/clanky/zotri-si-trojitu-vyhru> a informácie o podmienkach účasti v okamžitej lotérii „TROJITÁ VÝHRA“ s náhľadom herného plánu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.3.2024, sú k dispozícii na internetovom odkaze https://prod-static.nike.sk/nike/cms_uploads/statut_trojita_vyhra.pdf.

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, ktorý 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 c) zákona o ochranných známkach na zápis do registra ochranných známk.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie množstva, účelu, hodnoty a charakteru prihlásených tovarov a služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť 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 je tvorené spojením slovných prvkov „TROJITÁ“ a „VÝHRA“. Slovný prvok „TROJITÁ“ má význam trojnásobná a „VÝHRA“ má význam vyhratie, víťazstvo, peniaze, predmet, cena ap. získaná v hre (In. : Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003.). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako trojnásobné víťazstvo, peniaze, predmet, cena získaná v hre, a pod.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb je vzhľadom na rozsah prihlásených tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť zahŕňajúca aj účastníkov lotérií, teda tých občanov, ktorí si či už pravidelne alebo sporadicky kupujú žreby okamžitých lotérií, ktorých je na trhu široká škála, za účelom výhry nejakej čiastky, ako svojho osobitného finančného príjmu. Predmetné označenie bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať iba ako jednoduchú informáciu 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, môžu relevantným spotrebiteľom zabezpečiť alebo sprostredkovať formou priaznivej zhody okolností finančné prostriedky, odmeny, ceny či trofeje, ktoré majú v porovnaní z bežnými výhrami trojnásobnú hodnotu, resp. sú poskytnuté v trojnásobnom množstve.

Hoci v prípade prihláseného označenia ide o označenie v grafickej úprave (mierne štylizovaný typ tlačeneho písma bielej farby; priestorové vyobrazenie písmen vytvorené ich farebným tieňovaním; umiestnenie slovných prvkov v označení vedľa seba), táto úprava nie je z pohľadu úradu v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Úprava slovného prvku nie je ničím osobitá a použité písmo sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných tvarov písma, a preto si ju priemerný spotrebiteľ nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi a farbami písma. Tieto majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel a s výnimkou skutočne osobitých typov písiem, nie je schopný písmo (navyše keď ide iba o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav) vnímať ako údaj o pôvode tovarov a alebo služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným (opisujúcim množstvo, účel, hodnotu a charakter takto označených tovarov a služieb), bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvádza, že predmetné označenie je nositeľom dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ku všetkým prihláseným tovarom a službám, pretože slovný prvok „Trojitá výhra“, tak, ako je uvedený v predmetnej prihláške je súčasťou jeho ochrannej známky. Úrad k uvedenému uvádza, že prítomnosť slovného prvku „Trojitá výhra“ v zapísanej známke 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, ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok

„Trojitá výhra“ vyvoláva u spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem a to s poukazom na jej celkovú kompozíciu a slovné a obrazové prvky, z ktorých pozostáva.

Prihlasovateľ taktiež vo vyjadrení uviedol, že predmetné označenie je označením okamžitej lotérie Trojitá výhra, ktorá je vydávaná v rozsahu 200 000 ks žrebov, čo evokuje potenciálny dosah prihlasovaného označenia na relevantnú verejnosť. K uvedenému úrad uvádza, že z tejto prihlasovateľovej argumentácie nijako nevyplýva, že došlo k používaniu prihláseného označenia ako takého vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pred podaním prihlášky a že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť sa v súvislosti s predajom žrebov stretla s označením, resp. s ochrannou známkou, ktorá predstavuje samotný žreb, pričom, ako už bolo uvedené toto označenie vyvoláva u spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem ako prihlásené označenie vzhľadom na jeho kompozíciu a slovné a obrazové prvky, z ktorých pozostáva. 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.

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, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť 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 a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 tohto 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

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/44596332

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

29.01.2025 09:41

Doručovaná správa

Identifikátor správy

611d479b-1244-4890-88b0-3a2c9f2bc11a

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

Yu/mC4TjrMXyviG4sUKjFpbXHgdK6qz2HtlK0//
Ohp9IF1xVbjvDszkQG/
h54Q8kdOBuq2XmtmH0z0oseCQjjQ==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

be05dff8-8db7-4e80-a131-26d3a4b64ed9

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

cb1a2edc-c218-4f1e-b9a7-cf848894ad03