



Banská Bystrica 15. 10. 2021
POZ 1441-2020/Z-395-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1441-2020 z 29.6.2020 prihlasovateľa goodtv, s.r.o., Sliezka 9, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje VRBA & PARTNERS s.r.o., Sliezka 9, 831 03 Bratislava-Nové Mesto,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 4.11.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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 ochranej známky POZ 1441-2020 je slovné označenie „**TIKET SHOW**“, ktoré je prihlásené pre služby „reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na reklamné účely; výroba telešopingových programov; vonkajšia reklama“ **v triede 35**, „rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; posielanie telegramov; telegrafné služby; telegrafická komunikácia; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových

počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; online posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku“ **v triede 38** a „zábava; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; televízna zábava; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach rekreácie; prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; postsynchronizácia, dabing; požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; písanie textov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nestahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nestahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); distribúcia filmov; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; služby osvetľovacích technikov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných)“ **v triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len ako „prihlásené alebo predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie vo vzťahu ku kategórii služieb z oblasti zábavy uvedených v triede 41, to znamená služieb zameraných na organizovanie zábavných, prípadne zábavno-vzdelávacích programov, predstavení, súťaží (zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; televízna zábava; výchovnozábavné klubové služby) a súvisiacim (podporným, doplnkovým) službám v triedach 35, 38 a 41 zameraných na propagáciu, šírenie, prípravu a tvorbu zábavných, zábavno-vzdelávacích programov, predstavení, súťaží (napr. rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie reklamných textov, reklama, marketing zamerané na podporu zábavného programu, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, telefonická komunikácia, prenos správ, prenos signálu prostredníctvom satelitu, telekonferenčné služby, videokonferenčné služby, kontinuálny prenos dát, prenájom kinematografických prístrojov, filmové štúdiá, prenájom dekorácií na predstavenia, požičiavanie zvukových nahrávok, požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov, informácie o možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, dabing, požičiavanie audioprístrojov, prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií, požičiavanie videokamier, písanie textov scenárov nie na reklamné účely, strihanie videopások, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), titulkovanie, reportérske služby, tlmočenie posunkovej reči, online poskytovanie videozáznamov, služby zvukových technikov na podujatiach, tvorba videozáznamov na podujatiach; služby osvetľovacích technikov na podujatiach), nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených služieb.

Úrad uviedol, že predmetné označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť bežní spotrebitelia, zaujímajúci sa o zábavu alebo výhru prostredníctvom tipovania, informáciu, že pod takýmto označením pôjde o zábavný, prípadne zábavno-vzdelávací program (relácia, súťaž, predstavenie), ktorého hlavným motívom, témou bude tiket, resp. stávka, výhra, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom tiketu alebo tipovaním, vyplnením tiketu a s ním súvisiace služby, konkrétne reklama, propagovanie uvedeného programu, telekomunikačné služby spojené so šírením programu divákom (napr. televízne, rozhlasové vysielanie) a služby spojené s prípravou a tvorbou programu (napr. služby osvetľovacích technikov, dabing, služby nahrávacích štúdií, prenájom osvetľovacích zariadení, dekorácií, písanie scenárov).

Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovom „tiket“ sa označuje stávkový lístok, blanketa na tipovanie a slovom „show“ vo význame predstavenie, prehliadka, šou (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003, Akademický slovník cudzích slov z r. 2005).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 29.4.2021 s posúdením úradu nesúhlasil a uviedol, že prihlásené označenie má ako celok rozlišovaciu spôsobilosť. Uviedol, že v zmysle rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ, ak ochranná známka pozostáva z viacerých slov, môže byť prípadná rozlišovacia spôsobilosť skúmaná po častiach, pre každý z jej prvkov samostatne, ale v každom prípade musí závisieť od preskúmania celku, ktorý vytvárajú. Iba skutočnosť, že každý z týchto prvkov, posudzovaný samostatne, nemá rozlišovaciu spôsobilosť neznamená, že rozlišovaciu spôsobilosť nemá aj ich kombinácia. Prihlasovateľ uviedol, že spojenie slov „tiket“ a „show“ do jedného celku vytvára originálne a jedinečné označenie, ktoré jednoznačne individualizuje poskytované služby, ktoré majú byť chránené ochrannou známkou.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie nie je možné vnímať ako výlučne opisné. Ako opisné sa môže javiť iba slovo „TIKET“, z ktorého je možné usúdiť zameranie služieb, ktoré sa majú ochrannou známkou chrániť. Slovo „SHOW“ však opisné v žiadnom prípade nie je, nakoľko ide o podstatné meno a neviaže sa k žiadnemu ďalšiemu slovu, ktoré by mohlo opisovať (označenie nie je prívlastkom; prívlastok vyjadruje vlastnosť podstatného mena). Slovo „SHOW“ teda nie je označením, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb. Prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky s rovnakou koncepciou: „ANIME SHOW“, „SNOW SHOW“, „CHART SHOW“, „BODY ART SHOW“, „SHOW Art“, „FISHING SHOW“, „OFF ROAD SHOW“, „AKTIVITY SHOW“, „GIGGLING SHOW“, „Adela show“

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie „TIKET SHOW“ je jedinečné a má rozlišovaciu spôsobilosť, zároveň však nelimituje právo ostatných potencionálnych prihlasovateľov, ktorí by si chceli prihlásiť ochrannú známku, predmetom ktorej by bola show zameraná na tipovanie. Slovo „TIKET“ v označení neopisuje, o čom bude daná show (dá sa to zistiť iba výkladom slova „TIKET“). To, že určité slovo v prihlasovanom označení má nejaký význam ešte neznamená, že pôjde o označenie, ktoré nie je možné zapísať ako ochrannú známku.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených služieb.

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. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri posudzovaní existencie hmotnoprávnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad v prieskume ex offio posudzuje skutočnosť, či prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je základnou hmotnoprávnou podmienkou existencie označenia ako ochrannej známky, ktorá vyplýva z funkcie a zmyslu ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená najmä originalitou označenia v takej miere, ktorá umožňuje individualizáciu tovarov alebo služieb rôznych osôb šírených resp. poskytovaných pod týmto označením. Označeniam, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na opis určitej charakteristiky tovarov alebo služieb v zásade chýba rozlišovacia spôsobilosť.

V tomto konkrétnom prípade je predmetom prihlášky ochrannej známky slovné označenie „TIKET SHOW“. Úrad uvádza, že predmetné označenie, je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priamo opisuje zameranie a obsah prihlasovaných služieb, konkrétne pomenúva určitú šou, predstavenie, ktorého hlavným motívom, témou bude tiket, resp. stávka, výhra, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom tiketu alebo tipovaním, vyplnením tiketu. V tejto súvislosti prihlasovateľ argumentoval, že úrad nesprávne posudzoval jednotlivé slovné prvky označenia samostatne, namiesto toho, aby označenie posúdil ako celok. K uvedenému je potrebné uviesť, že podľa judikatúry Všeobecného súdu Európskej únie, ak prihlásené označenie tvorí niekoľko zložiek, musí sa na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti chápať ako jeden celok. To však nie je nezlučiteľné s postupným preskúmaním jednotlivých jeho zložiek (rozsudok Súdu prvého stupňa ES z 19. septembra 2001 vo veci T-118/00 *Procter & Gamble/ÚHVT*, bod 59). Ďalej na to, aby označenie, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých prvkov, mohlo byť pokladané za opisné, nestačí, aby bol prípadný opisný charakter konštatovaný pre každý z týchto znakov. Takýto charakter musí byť taktiež konštatovaný pre označenie ako celok (rozsudok Súdu prvého stupňa ES z 12. januára 2005 v spojených veciach T-367/02 až

T-369/02 *Wieland-Werke/ÚHVT*, bod 31). Označenie, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých prvkov, pričom každý prvok opisuje charakteristiky tovarov alebo služieb, o ktorých zápis sa žiada, je taktiež ako celok opisom charakteristík uvedených tovarov alebo služieb, okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a jednoduchým súhrnom opisných znakov, z ktorých je zložené. To predpokladá, že z dôvodu nezvyčajného charakteru kombinácie prvkov vo vzťahu k prihlasovaným tovarom alebo službám označenie vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením opisných údajov (rozsudok Súdneho dvora EÚ C-265/00, „Biomild”, bod 39, 43).

V prípade označenia „TIKET SHOW“ ide o označenie pozostávajúce z dvoch slov, ktorých spojenie z hľadiska gramatiky nie je možné považovať za netradičné alebo nové, ale naopak ide o úplne bežnú kombináciu slov, pričom bude viac alebo menej zdatnému spotrebiteľovi, čo sa týka ovládania anglického jazyka zrejme, že prihlásené označenie je vytvorené spojením dvoch plnovýznamových slov „TIKET“ a „SHOW“, kde slovo „TIKET“ predstavuje podstatné meno, ktoré označuje stávkový lístok, blanketu na tipovanie a slovo „SHOW“ v slovenskom jazyku znamená „šou, predstavenie“. Priemerný spotrebiteľ, ktorému sú prihlasované služby určené, bude označenie „TIKET SHOW“ vnímať ako celok v širšom význame „šou s tiketmi“, resp. „šou prostredníctvom tiketov, tipovania“, teda šou, predstavenie, zábavný, prípadne zábavno-vzdelávací program (relácia, súťaž), ktorého hlavným motívom, témou bude tiket, resp. stávka, výhra, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom tiketu alebo tipovaním, vyplnením tiketu a s ním súvisiace služby, konkrétne reklama, propagovanie uvedeného programu, telekomunikačné služby spojené so šírením programu divákom (napr. televízne, rozhlasové vysielanie) a služby spojené s prípravou a tvorbou programu (napr. služby osvetľovacích technikov, dabing, služby nahrávacích štúdií, prenájom osvetľovacích zariadení, dekorácií, písanie scenárov). Je nepochybné, že pri spojení prihláseného označenia so službami v oblasti zábavy, kultúry, či športu, bude bežný spotrebiteľ automaticky vnímať označenie „TIKET SHOW“ práve vo význame, že ide o zábavnú, kultúrnu, či inú akciu – šou, predstavenie o tipovaní.

Na základe uvedených skutočností úrad uvádza, že vzhľadom na význam slovného spojenia „TIKET SHOW“, ktorým je prihlásené označenie tvorené a s prihliadnutím na služby, pre ktoré je uvedené označenie prihlasované je zrejme, že toto označenie je opisné, a teda bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, zaniknutá, resp. zverejnená ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. K ochranným známkam „ANIME SHOW“, „CHART SHOW“, „SHOW Art“, „FISHING SHOW“ úrad uvádza, že tieto sú obrazové a farebné, t. z., že okrem slovných opisných prvkov obsahujú ďalší prvok, ktorý bol vyhodnotený ako dostatočný na to aby mali uvedené označenia rozlišovaciu spôsobilosť. Slovná ochranná známka „CHART SHOW“ bola zamietnutá. Slovné ochranné známky „SNOW SHOW“ a „BODY ART SHOW“ boli čiastočne zamietnuté pre služby, pre ktoré sú uvedené označenia opisné. Ochranné známky „OFF ROAD SHOW“, „AKTIVITY SHOW“, „GIGGLING SHOW“, prihlásené pred viac ako 15 rokmi, v súčasnosti v zaniknutom stave, boli tom čase vyhodnotené ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou. Slovné spojenie „OFF ROAD“ pred 23 rokmi nebolo zrejme až tak zaužívané pre označovanie áut do terénu. Slovo „AKTIVITY“ nadobudlo opisný význam až po uvedení na trh spoločenskej hry „ACTIVITY“. Slovu „GIGGLING“ nie je možné prisúdiť nejaký opisný význam (zameranie služieb), pretože smiech je požadovaným dôsledkom každej zábavnej šou. Čo sa týka ochrannej známky „ADELA SHOW“ je potrebné uviesť, že slovo ADELA je pokladané za fantazijné slovo. Zároveň úrad považuje za potrebné uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Existujúce zápisy ochranných znáмок nevedú sami o sebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných znáмок. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka s koncepciou, ktorú prihlasovateľ pokladá za zhodnú, nevyvracia to naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad konštatuje, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných znáмок sú iné ako v prípade prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené úrad zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na uvedené ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi nepredložil žiadne dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že výlučne slovné označenie „TIKET SHOW“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, pre služby, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na opis zamerania a obsahu prihlásených služieb, 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 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
VRBA & PARTNERS s.r.o.
Sliezska 9

