



*Banská Bystrica 10.10.2023
POZ 2472-2022/Z-279-2023*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2472-2022 z 22.12.2022 prihlasovateľa DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., advokátka, Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina, 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 10.3.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, 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 2472-2022 je slovné označenie „**Vyhraj viac s TIKET CHANGE-ROM**“ prihlásené pre tovary „*hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky*“ v **triede 28** a služby „*reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v **triede 35**, „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v **triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie, prihlasované pre homogénnu skupinu obchodných a reklamných služieb v triede 35, služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy, športovej a kultúrnej činnosti v triede 41, ako aj pre rôzne tovary v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne označeniami, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu a zamerania a iných vlastností prihlásených nárokovaných tovarov a služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach).

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

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 5.5.2023 uviedol, že označenie TIKET CHANGER je marketingovým názvom novej funkcionality využívanej pri prevádzkovaní stávkových hier. Ide o funkcionality, ktorú nevyužíva a ani ňou nedisponuje žiaden prevádzkovateľ hazardných hier oprávnený prevádzkovať hazardné hry na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ je jediný, ktorý disponuje touto funkcionalitou, ktorú pre neho na základe objednávky vytvorila a dodala obchodná spoločnosť codium s. r. o. Ide o funkcionality umožňujúcu účastníkovi na hazardnej hre vymieňať, pridávať, odstraňovať tipy alebo zvyšovať stávky na tikete až do okamihu jeho finálneho vyhodnotenia. Pojem ticket changer v jeho preklade ako menič tiketu nie je druhovým pojmom využívaným stávkovými kancelárkami, pretože stávkové kancelárie touto funkcionalitou vôbec nedisponujú. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovné spojenie ticket changer sa používa v súvislosti s prepočítaním a prípravou dokumentov pre opätovné vydanie alebo predĺženie platnosti letenky, vrátenie platieb za letenky, automatickú výmenu lístkov a pod., teda je pojmom, ktorý je používaný v rámci služieb v leteckej doprave a nie v súvislosti s prevádzkou hazardných hier. Pokiaľ ide o slovné spojenie „vyhraj viac“, toto zdôrazňuje, že zákazníci môžu využitím konkrétnej služby získať vyššie výhry.

Podľa prihlasovateľa nie je význam označenia pre bežného občana zrejmý, pretože pojem ticket changer sa využíva v rámci celkom iných služieb a jeho spojenie s názvom funkcionality pri prevádzkovaní hazardných hier je na Slovensku prvé a jediné a na svete druhé, pričom ani nie totožné, ale iba obdobné. Jeho doplnenie o spojenie „vyhraj viac“ súčasne bežnému občanovi okamžite poskytuje informáciu, že sa netýka služieb v leteckej doprave. Prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a nie 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.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa, 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) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 28, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu a zamerania a iných vlastností prihlásených/nárokovaných tovarov a 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. 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 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. Účelom zápisnej výlučky 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.

Predmetom prihlášky ochrannnej známky POZ 2472-2022 je slovné označenie, ktoré pozostáva zo slovného spojenia „Tiket changer“ vo význame "menič tiketu" (tiket - stávkový lístok, changer - menič, prevodník; Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2015, PC Translator 2010) a predstavuje pojem, ktorý môže byť použitý stávkovými spoločnosťami na označenie služieb, ktoré umožňujú hráčom vymieňať, pridávať, odstraňovať alebo zvyšovať stávky. Slovné spojenie „vyhraj viac“ znamená "získaj viac výhrou". Prihlásené označenie ako celok je tak tvorené obchodným pochvalným sloganom pozostávajúcim výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a služieb. Prihlásené označenie vo forme uvedeného sloganu len nabáda relevantného spotrebiteľa na využitie služieb a kúpu tovarov v zmysle, že využitím takto označených tovarov a služieb bude spotrebiteľ viac vyhrávať. Takýto reklamný pochvalný slogan poskytuje relevantnej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že zameraním a obsahom prihlasovaných služieb bude poskytovanie možnosti zmeny tiketu, pričom slovné spojenie „vyhraj viac“ naznačuje, že spotrebiteľ takto získa možnosť vyššej výhry. Prihlásené označenie teda podľa úradu nie je schopné identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované.

Prihlásené označenie je nárokované pre homogénnu skupinu obchodných a reklamných služieb v triede 35, služieb v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy, športovej a kultúrnej činnosti v triede 41, ako aj pre tovary hry, hračky, športové potreby v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako je zrejmé, uvedené prihlásené tovary sú tovary bežnej dennej spotreby a spotrebiteľská verejnosťou je preto tvorená širokou spotrebiteľskou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti prevažne reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov. Vo vzťahu k prihláseným službám, relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú tieto služby určené a v prípade prihlásených služieb v triede 35 aj firmy a obchodné spoločnosti.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, v prípade označenia tovarov a služieb prihláseným označením bude zrejmé, čo je ich obsahom či zameraním. Možno konštatovať, že príslušní spotrebiteľia budú vnímať prihlásené označenie ako opisné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb. Označenie „**Vyhraj viac s TIKET CHANGEROM**“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám poskytuje relevantným užívateľom týchto tovarov a služieb, len jednoduchú informáciu o tom, že zameraním a obsahom prihlasovaných tovarov a služieb bude poskytovanie takých služieb, ktoré umožňujú upravovať tiket, v zmysle vymieňať, pridávať, odstraňovať tipy alebo zvyšovať stávky na tikete a slovné spojenie „vyhraj viac s“ spotrebiteľovi naznačuje, že touto úpravou tiketu získa možnosť vyššej výhry. Prihlásené označenie teda nie je schopné identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, pre ktoré je prihlásené.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vo veci nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje názov funkcionality, ktorú nevyužíva a ani ňou nedisponuje žiaden prevádzkovateľ hazardných hier oprávnený prevádzkovať hazardné hry na území Slovenskej republiky. Uviedol, že je jediný, ktorý disponuje touto funkcionalitou. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že prihlásené označenie predstavuje pojem, ktorý je používaný v rámci služieb v leteckej doprave a nie v súvislosti s prevádzkou hazardných hier.

K uvedenému úrad uvádza, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a teda v prospech priznania ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach nesvedčí skutočnosť, že iné subjekty takéto označenie nepoužívajú. Absencia používania inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinkívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu. Skutočnosť, že označenie nebolo používané, alebo jeho používateľ je prvý či jediný, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje. Taktiež argument, že prihlásené označenie predstavuje pojem, ktorý je používaný v rámci služieb v leteckej doprave a nie v súvislosti s prevádzkou hazardných hier neznamená, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Slovné spojenie „ticket changer“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom a službám,

ktoré sa môžu týkať zmien tiketov, lístkov či leteniek. Jedná sa o opisné označenie, ktoré má všeobecný charakter s možnosťou použiť ho na svojich tovaroch alebo službách ktorýmkoľvek subjektom v súčasnom období, ako aj v budúcnosti.

Úrad k uvedenej argumentácii prihlasovateľa ďalej dopĺňa, že kombinácia prvkov prihláseného označenia („vyhraj viac s“ a „tiket charger“), z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením.

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 vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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 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.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., advokátka, Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/42224501_20069

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

25.10.2023 08:24

Doručovaná správa

Identifikátor správy

b99e7b89-451b-4797-9dad-358f411d5291

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

Bkmsun7q58uZFZCCEfY0aR
+lk3xfsOGihGHr2CSCdPYrj/
PDjTdXK6Qs6wBfKrXpyxGnlmWUYYYtqGEBDUtqx

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

2d199bb2-b7f4-45a6-b528-8e80e5655c65

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

5b6a2677-8137-440b-ac0a-a3c96dbf8d64