



Banská Bystrica 22.10.2024
POZ 2159-2023/Z-418-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2159-2023 z 16.10.2023 prihlasovateľa AND - JUR 4 s. r. o., Cintorínska 2, Šurany, SK, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Tomáš Mikelka, advokát, Vajnorská 55, 831 03 Bratislava-Nové 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 7.12.2023 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 2159-2023 je obrazové označenie prihlásené pre tovary „hracie žetóny; ruletové kolesá; mincové hracie automaty; hracie karty; hracie automaty (pačinko); výherné hracie automaty; hracie automaty; žetóny na hazardné hry; hracie videoautomaty; kartové hry“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zároveň pre služby „zábava; služby kasín (hazardné hry); hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; herne s hracími automatmi (služby); nočné kluby (zábava); prenájom vybavenia herní“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a služby „prenájom prechodného ubytovania; hotelové ubytovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne

z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov (slovného spojenia), ktoré tvoria predmetné prihlásené 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 sa k zaslanej správe vyjadril v odpovedi doručenej úradu 7.2.2024. Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého je úrad povinný postupovať v konaní v súlade so základnými zásadami správneho konania (§ 3 správneho poriadku), čo vyplýva aj z Metodiky konania úradu. V tejto súvislosti poukázal prihlasovateľ na § 3 ods. 5, druhá veta správneho poriadku, teda na ustanovenie, podľa ktorého „Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ Toto ustanovenie zakotvuje princíp právnej istoty, čo je najmä požiadavka na predvídateľnosť postupu a rozhodnutia správnych orgánov, keď účastníci konania oprávnené očakávajú predvídateľnosť postupu správneho orgánu a obdobné rozhodnutia v obdobných prípadoch. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ uviedol niekoľko ochranných známkach zapísaných v registri ochranných známk, ktoré obsahujú prvok „Casino“ a to konkrétne OZ 248433, OZ 251141, OZ 260157 ako aj zverejnenú prihlášku ochrannej známky obsahujúcu slovný prvok „CASINO SEARCH“. V súvislosti s týmito ochrannými známkami prihlasovateľ potom uviedol, čo konkrétne slovné a grafické prvky v nich obsiahnuté znamenajú a zdôraznil, že ak tieto grafické prvky považoval úrad za rozhodujúce z pohľadu splnenia podmienky rozlišovacej spôsobilosti, mal rovnako prihliadať aj na grafický prvok pri prihlásenom označení. Podľa prihlasovateľa neodôvodnene, rozdielnym postupom úradu v predmetnej veci dochádza k zvýhodňovaniu iných súťažiteľov na rovnakom trhu, ktorých ochranné známky v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch boli zapísané a úrad tak pri prieskume nepostupoval podľa základných pravidiel správneho konania a nepostupoval podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku.

Prihlasovateľ vo vyjadrení ďalej uviedol, že sa nestotožňuje s názorom úradu, že bežný občan Slovenskej republiky ako priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovný prvok „CITY“ prihláseného označenia v jeho anglickom význame, resp. v slovenskom preklade jeho anglického významu ako „mesto“, resp. „mestský“ a je presvedčený, že priemerný spotrebiteľ, bežný občan Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky bude vnímať slovný prvok „CITY“ prihláseného označenia v jeho slovenskom význame ako množné číslo slova „cit“, ktoré znamená 1. prežívanie psychického vzťahu (kladného alebo záporného) k osobám, veciam, javom, 2. porozumenie, zmysel, 3. schopnosť tela vnímať zmyslami (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003). Prihlasovateľ sa zároveň domnieva, že časť priemerných spotrebiteľov, bežných občanov Slovenskej republiky, predovšetkým tých, ktorí ovládajú anglický jazyk, bude vnímať slovný prvok „CITY“ prihláseného označenia nielen v jeho slovenskom význame, ale aj v jeho anglickom význame. V súvislosti so slovným prvkom „CITY“ prihlasovateľ doplnil, že tento slovný prvok použil ako slovnú hračku, ktorá vzhľadom na vyššie popísanú dvojvýznamovosť umožňuje vnímanie a chápanie prihlasovaného označenia zo strany priemerného spotrebiteľa dvoma spôsobmi (ako prepojenie citov s hrou ale aj ako prepojenie mesta s hrou), čo, podľa jeho názoru, dáva prihlasovanému označeniu originalitu a zabezpečuje jeho dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ si pod prihlasovaným označením tak predstaví služby herní poskytované práve prihlasovateľom a prihlásené označenie preto umožňuje dostatočnú individualizáciu tovarov a služieb poskytovaných prihlasovateľom.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s vyhodnotením grafických prvkov prihláseného označenia, ktoré uviedol úrad v správe. Podľa jeho názoru zvolená grafická úprava, spočívajúca v umiestnení výrazne menšieho slovného prvku „CITY“ nad písmenami „C“ a „A“ väčšieho slovného prvku „CASINO“, doslova núti spotrebiteľa najprv „zaostriť zrak“ na menší slovný prvok „CITY“ uvedený ako prvý a zvažovať, či sa má interpretovať v slovenskom alebo v anglickom význame a následne skúšať obe interpretácie prepájať s väčším slovným prvkom „CASINO“. Práve takéto veľkostné odlišenie slovných prvkov ako aj ich umiestnenie spolu s obrazovým prvkom hracích kariet a v spojení s tým, že spotrebiteľ najprv vníma dvojvýznamový prvok „CITY“, vytvára dostatočný dištinkatívny prvok, na základe ktorého môže spotrebiteľ individualizovať pôvod tovarov a služieb. V súvislosti s grafickým prvkom – časť dvoch hracích kariet, prihlasovateľ opätovne poukázal na už zapísané ochranné známky a požiadal, aby úrad v súlade so zákonom postupoval rovnako aj pri posudzovaní grafického prvku kariet u prihlasovateľa.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že sa domnieva, že vyvrátil námietky úradu a požiadal o zverejnenie prihlášky.

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 28, 41 a 43 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 charakteru, druhu či zameranie prihlasovaných 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 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. 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 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.

Predmetné prihlásené označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok „CITY“ v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená mesto, veľkomesto, prípadne mestský, ale predstavuje aj (starú) vnútornú časť veľkomiest s prevažne obchodnou, peňažnou, správnu, kultúrohistorickou funkciou (podľa City, starej časti vnútorného mesta v Londýne) (In.: Slovník cudzích slov (akademický) z r. 2005)) a slovný prvok „CASINO“ v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená kasíno, ale taktiež predstavuje aj budovu alebo miestnosť zariadenú na spoločenské hry, stretnutia, zábavy, obyčajne uzavretej spoločnosti (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N, O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021), prípadne herňu na hranie hazardných hier (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003). Prihlásené označenie resp. jeho slovné prvky sú tak ako celok vnímané vo význame "kasíno v meste" alebo "mestské kasíno". Grafická úprava prihláseného označenia spočíva v bežnom tvare tlačeneho písma čiernej farby na bielom pozadí, kde slovný prvok „CITY“ je napísaný veľkými tlačenými písmenami, veľkosťou výrazne zmenšený oproti slovnému prvku „CASINO“ a umiestnený nad písmenami C a A slovného prvku „CASINO“. Slovný prvok „CASINO“ je taktiež napísaný veľkými tlačenými písmenami. Vedľa slovného prvku CITY sa nachádzajú dve hracie karty - dolník a eso (ich časť).

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb v triedach 28, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, verejnosť, ktorá sa zaujíma o resp. využíva rôzne typy hracích automatov a príslušenstva k nim, verejnosť navštevujúca prevádzky kasín, herní, nočných klubov a iných zariadení, kde sú prevádzkované hazardné hry či lotérie a tiež ponúkané ďalšie súvisiace služby (stravovacie či ubytovacie). Ide teda o špecifickú relevantnú verejnosť zaujímajúcu a orientujúcu sa v oblasti rôznych hazardných a loteriových hier.

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 7. 12. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu slovných prvkov prihláseného označenia a ich vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou a to aj so zohľadnením grafickej úpravy prihláseného označenia, teda s posúdením označenia ako celku. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokovaných) tovaroch a službách, predmetné označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokovaných tovarov a služieb v triedach 28, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne rôzne tovary a služby v oblasti hazardných hier a lotérií a s nimi súvisiace služby), ale len ako odkaz či informáciu týkajúcu sa charakteru, druhu a zamerania príp. miesta poskytovania nárokovaných tovarov a služieb, teda, že pod prihláseným označením („CITY CASINO“), budú poskytované tovary a služby, ktoré sa týkajú prevádzkovania kasín, herní, nočných klubov, hazardných a lotériových hier, ako aj s nimi súvisiace ďalšie služby, pričom k tomuto poskytovaniu dochádza v kasíne nachádzajúcom sa v mestskom prostredí (v meste; mestskom kasíne). Ani použitá grafická úprava nedodáva prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže neobsahuje žiadne také grafické dištinkatívne prvky, ktoré by boli schopné individualizovať obchodný pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Typ písma (ktorý sa nijako nelíši od bežného typu písma), veľkostné odlišenie slovných prvkov či ich usporiadanie pod sebou nie je ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a to ani v spojitosti s vyobrazením časti dvoch hracích kariet v ich reálnej podobe, ktoré sú bežne v spojitosti s hazardnými hrami používané a podporujú tak opisnosť slovných prvkov. Grafická úprava teda neobsahuje žiadny prvok, ktorý by bol schopný odkloniť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie obsiahnutej v slovných a obrazových prvkoch označenia a ich významu. Úrad tak má za zrejmé, že vo vnímaní spotrebiteľov grafická úprava označenia nebude zohrávať žiadnu rolu a označenie ako celok tak bude vnímané len prostredníctvom slovných prvkov a ich významu.

V nadväznosti na argumentáciu prihlasovateľa, ktorá sa týkala slovného prvku „CITY“ a jeho vnímania, keď prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že *je presvedčený, že priemerný spotrebiteľ, bežný občan Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky bude vnímať slovný prvok „CITY“ prihláseného označenia v jeho slovenskom význame ako množné číslo slova „cit“*, úrad uvádza, že sa s touto argumentáciou nestotožňuje a takéto vnímanie slovného prvku „CITY“ relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou nepovažuje za pravdepodobné. Tak, ako uviedol úrad v skoršej časti tohto rozhodnutia, relevantný spotrebiteľ bude vnímať tento slovný prvok v jeho anglickom význame teda ako „mesto, veľkomesto, prípadne mestský“ a to najmä z dôvodu, že tento prvok je v prihlásenom označení uvedený v spojitosti s ďalším slovným prvkom „CASINO“, ktorý nie je v slovenskom jazyku, a napriek tomu mu bude relevantný spotrebiteľ nepochybne rozumieť a vnímať ho ako prvok v cudzom (anglickom) jazyku. Je preto dôvodné predpokladať, že aj slovný prvok „CITY“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať v jeho anglickom význame a spoločne tak slovné prvky prihláseného označenia bude vnímať vo význame "kasíno v meste" alebo "mestské kasíno". Vzhľadom na to, že v prípade tohto slovného prvku ide o anglické slovo, ktoré patrí do základnej slovnej zásoby, možno doplniť, že v súčasnosti do slovenskej spoločnosti prenikajú stále častejšie výrazy a slovné spojenia z angličtiny a dochádza k zvyšovaniu úrovne ovládania anglického jazyka verejnosťou. V tejto súvislosti možno tiež doplniť, že čo sa týka maturitných skúšok, najviac študentov si dlhodobo vyberá práve anglický jazyk (v roku 2023 to bolo temer 35 800 študentov z celkového počtu viac ako 41 000; v roku 2022 to bolo viac ako 34 900 študentov z celkového počtu 40 390). Vzhľadom na uvedené je dôvodné tvrdiť, že znalosť anglického jazyka slovenskou verejnosťou, je na takej úrovni, že bude rozumieť anglickému slovu „CITY“, ktoré je obsahom prihláseného označenia. Zároveň platí, že slovným prvkom, ktoré tvoria prihlasované označenia nemusia rozumieť všetka relevantná verejnosť, avšak platí, že pokiaľ sú prihlasované označenia vnímané ako opisné časťou relevantnej verejnosti (nie zanedbateľnou), ide o označenia bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené platí aj vo vzťahu k rôznym možným významom slovných prvkov prihlasovaných označení, resp. k rôznym možným významom prihlasovaných označení ako takých. S poukazom na uvedené je zrejmé, že prihlasovateľova argumentácia, že *použil v prihlásenom označení dvojjazykový slovný prvok „CITY“, ktorý je slovnou hračkou a môže byť vnímaný v dvoch rôznych významoch*, nie je v predmetnej veci relevantná, keďže prevažnou časťou relevantnej verejnosti bude vnímaný v jeho anglickom význame, ktorá tak nebude zvažovať, či sa má interpretovať v slovenskom alebo v anglickom význame a následne skúšať obe interpretácie prepájať s väčším slovným prvkom „CASINO“.

K poukazu prihlasovateľa na zápisy iných ochranných známk v registri ochranných známk úrad uvádza, že zápisy iných ochranných známk nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známk. Každé konanie o zápise ochrannej známky je individuálne a to najmä vzhľadom na odlišnosti v prihlasovaných označeniach a v zoznamoch nárokových tovarov a služieb. Len pre doplnenie úrad uvádza, že v prípade všetkých ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ [ako aj v prípade prihlášky ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „CASINO SEARCH“ (zrejme ide o OZ 261892)], ide o ochranné známky, ktoré obsahujú odlišné slovné spojenie v porovnaní s prihláseným označením (odlišné slovné spojenie, hoci obsahuje prvok „CASINO“, môže viesť k odlišnému záveru ohľadom jeho rozlišovacej spôsobilosti), ide o obrazové ochranné známky, ktorých kompozícia, farebné vyhotovenie, ako aj obrazové prvky sú odlišné od prihláseného označenia a rozdielne sú aj zoznamy nárokových tovarov a služieb. Nemožno tak tvrdiť, že ide o *skutkovo zhodné alebo minimálne podobné prípady*, ako to urobil prihlasovateľ. V nadväznosti na uvedené má úrad za to, že v tomto konaní, resp. nezverejnením prihláseného označenia vo vestníku úradu, nedošlo k porušeniu § 3 ods. 5 správneho poriadku, na ktoré vo svojom vyjadrení poukázal prihlasovateľ.

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) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom službám v triedach 28, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky 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.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Mgr. Tomáš Mikelka, advokát, Vajnorská 55, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika