



*Banská Bystrica 11.11.2024
POZ 2983-2021/Z-434-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2983-2021 z 19.11.2021 prihlasovateľa PERIX, spol. s r.o., Slovinská 23, Bratislava-Ružinov, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Mária Holoubková – HOLOUBKOVÁ - Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, 811 04 Bratislava-Staré 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. g) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 15.4.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v správe z 15.4.2024 uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihláška obrazovej ochrannej známky POZ 2983-2021 bola podaná pre "služby kasín (hazardné hry)" v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zverejnená vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) dňa 20.12.2021.

Dňa 18.3.2022 podala spoločnosť Sociétés Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v zastúpení: HAVEL & PARTNERS s.r.o. (ďalej „podávateľ pripomienok“) proti zápisu prihlášky ochrannej známky POZ 2954-2021 pripomienky s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“).

Vo vzťahu k zápisnej prekážke podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach podávateľ pripomienok uviedol, že zákon o ochranných známkach zakazuje zápis označení, ktoré môžu klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite či zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb a na zamietnutie zápisu označenia podľa tohto ustanovenia stačí, ak existuje potenciál alebo riziko, že prihlasované označenie by mohlo budiť vo verejnosti mylné predstavy o vlastnostiach tovarov alebo služieb, ktoré sú ním označené. Podľa názoru podávateľa pripomienok slovný prvok prihlášky „MONACO“ svojím obsahom predstavuje skrátený, avšak bežne používaný názov Monackého kniežatstva, a môže u spotrebiteľov vyvolávať odkaz na zemepisný pôvod

prihlasovaných služieb, t. j. že ide o služby hazardných hier pochádzajúce z Monaka. Hoci prihlasované označenie poukazuje na Monako, prihlasovateľom je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, ktorá podniká na území Slovenskej republiky. Podľa názoru podávateľa pripomienok odkaz na Monako môže priemerného spotrebiteľa viesť do omylu ohľadom zemepisného pôvodu takto označených služieb prihlasovaných v triede 41, nakoľko spotrebiteľ môže pod označením „MONACO“ očakávať služby hazardných hier, ktoré pochádzajú z Monaka, resp. ich poskytuje monacká spoločnosť. Podávateľ pripomienok tiež uviedol, že sa domnieva, že odkaz na zemepisný pôvod z Monaka môže navyše vyvolať u spotrebiteľov mylnú predstavu, že služby kasín pod prihlasovaným označením sú poskytované priamo Monackým kniežactvom, ktoré je väčšinovým majiteľom podávateľa pripomienok a ktoré má exkluzívne práva na prevádzku kasín v Monaku. Poukázal na to, že spotrebiteľ služieb by mohol očakávať rovnakú kvalitu, akú majú tovary a služby ním poskytované v Monaku a ak by zodpovedajúca kvalita nebola poskytnutá, došlo by k poškodeniu jeho povesti. Poukázal tiež na rozhodnutie úradu vo veci POZ 2494-2016 zo dňa 7. 8. 2017.

Vznesené pripomienky úrad listom zo dňa 20.4.2022 zaslal prihlasovateľovi, ktorý sa k nim vyjadril v podaní zo dňa 19.10.2022, ktoré bolo úradu doručené 23.10.2022.

Vo vzťahu k pripomienkam podaným v nadväznosti § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach sa prihlasovateľ osobitne nevyjadril, avšak v rámci vyjadrenia k pripomienkam vzneseným aj v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uviedol nasledovné.

Prihlasovateľ, spoločnosť PERIX, spol. s r. o. bola založená v r. 1994. Podľa § 2 písm. e) zákona č. 194/1990 Zb. sa mohli prevádzkovať stávkové hry pomocou mechanických, elektronických hracích prístrojov alebo podobných zariadení (ďalej len „hracie prístroje“), ktoré prípadnú výhru vydajú samé. Podľa § 3 písm. 7 tohto zákona sa „Nedovoľuje prevádzkovanie cudzozemských lotérií vrátane predaja cudzozemských žrebov, účasť na stávkach v zahraničí, pri ktorých sú stávky platené do zahraničia a zbierka stávok pre stávkové hry prevádzkované v zahraničí alebo sprostredkovanie stávok na stávkové hry prevádzkované v zahraničí“. Z citácie § 3 písm. 7 zákona vyplýva, že v čase podnikania v oblasti hazardných hier na území Slovenskej republiky nebolo dovolené prevádzkovanie cudzozemských lotérií vrátane predaja cudzozemských žrebov. Prihlasovateľ od r. 2007 prevádzkuje výherné a nevýherné hracie automaty podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrach, kde podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. e) zákona je umožnené „prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi“ na základe udelenia licencie. V ďalšej časti vyjadrenia poukázal prihlasovateľ na skutočnosť, že Hlavné mesto Bratislava mu vydalo niekoľko povolení či súhlasov súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou. Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky bez licencie nemôže podnikáť v danej oblasti žiaden subjekt a že Úrad pre reguláciu hazardných hier mu vydal v roku 2019 individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier a na umiestnenie 555 ks terminálov videohier a internetových hier v internetovom kasíne na webovom sídle: <https://www.monacobet.sk/>. Po celú dobu pôsobenia v oblasti poskytovania služieb s videohrami prihlasovateľ tieto služby propagoval na bilbordoch rozmiestnených na území celej Slovenskej republiky. V tejto súvislosti tiež uviedol, že z citovaných ustanovení zákonov o hazardných hrách jednoznačne vyplýva, že Slovenská republika dostupnosť zahraničných subjektov prevádzkujúcich hazardné hry bez licencie úplne vylúčila a predložené dôkazové materiály svedčia o tom, že prihlasovateľ dlhodobo a intenzívne používal označenie pre prihlásené služby (hazardné hry). Podľa jeho názoru si preto relevantný návštevník hazardných hier, ktoré prihlasovateľ dlhodobo na Slovensku poskytuje spája názov „MONACO“ a „MONACObet“ výlučne s ním. Zároveň poznamenal, že relevantná skupina hráčov, ktorá navštevuje jeho prevádzky je z odlišnej sociálnej a vzdelanostnej skupiny ako sú návštevníci kamenného kasína v Monaku, čiže odlišná od hráčov podávateľa pripomienok, a preto označenie „MONACO“ nevníma ako zemepisný názov a názov Monaco nespája so sídlom podávateľa pripomienok. Označenie preto, podľa jeho názoru, nemôže u relevantného spotrebiteľa vyvolať mylnú predstavu, že služby ním poskytované sú nejakým spôsobom spojené s podávateľom pripomienok. Priemerný spotrebiteľ služby označené názvom „MONACO“ alebo „MONACObet“ vníma ako „MONACO u Perixa“ „MONACObet u Perixa“, a to z dôvodu, že prihlasovateľ svoje služby na území Slovenskej republiky poskytuje takmer 25 rokov, má svoje renomé a je u relevantných zákazníkov známy a spoľahlivý. Uviedol tiež, že relevantný slovenský zákazník, ktorý navštevuje jeho prevádzky sa so službami podávateľa pripomienok nestretol, keďže zákon Slovenskej republiky o hazardných hrach to zahraničnému subjektu neumožňuje.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že úrad už zhodnotil jeho prihlášku ochrannej známky a posúdil, že spĺňa absolútne podmienky na jej zápis. Upozornil na nekonzistenciu podávateľa pripomienok, keďže jeho prihláška ochrannej známky IR 1069254 MONACO, bola EUIPO odmietnutá z rovnakých dôvodov, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) o ochranných známkach, a to z dôvodu, že niektoré tovary a služby (napr. zábavný priemysel v triede 41), pre ktoré boli nárokované, pochádzali z Monaka, preto ju EUIPO považoval za označenie s nedostatočnou rozlišovacou schopnosťou a vo verejnom záujme jej odmietol priznať ochranu, a to preto, aby podávateľa pripomienok nemohol ostatným podnikateľom brániť v používaní označenia Monaco pre tieto tovary a služby. Prihlasovateľ zdôraznil, že na rozdiel od spomínaného prípadu je zverejnená prihláška kombinovaná, tvorená charakteristickou kombináciou červenej a zlatej farby, a grafické prvky jej zabezpečujú rozlíšiteľnosť. Prihlásené kombinované označenie „MONACO“ je symbolické, fantazijné a spĺňa podmienky § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona o ochranných známkach. Skutočnosti, ktoré uviedol podávateľ pripomienok v bodoch 19 a 20 (týkajú sa zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach) označil za absolútne domnienky, keď uviedol, že prihlásené označenie bude vnímané ako celok.

V závere vyjadrenia k pripomienkam prihlasovateľ skonštatoval, že prihlásené označenie „MONACO“ má dostatočný počet dištinkívnych prvkov, ktoré zabezpečujú jeho spôsobilosť plniť funkciu ochrannej známky. Prihlásené označenie je ako celok rozlíšiteľné pre prihlásené služby a prihlasovateľa a tiež uviedol, že ho dlhodobo používal a teda nadobudlo pre prihlásené služby v triede 41 reputáciu a dištinktivnosť. Slovenská spotrebiteľská verejnosť bude zverejnené označenie vnímať ako informáciu o pôvode služieb z hľadiska poskytovateľa týchto služieb, spoločnosti PERIX, spol. s r. o., ktorá je príslušnej spotrebiteľskej verejnosti známa a na štandard jej služieb sa táto verejnosť môže spoliehať.

Úrad vznesené pripomienky preskúmal v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a **zistil nasledovné skutočnosti.**

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009Z. z. o ochranných známkach môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5, pričom na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra.

V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2983-2021 z 19. 11. 2021 úrad zistil, že predmet prihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetné označenie



je tvorené červeným obdĺžnikovým pozadím, v strede ktorého je umiestnený nápis MONACO v zlatej farbe, pod ktorým je v zlatej farbe vyobrazený grafický prvok so zvlínenými špirálovitými ramenami.

V rámci opätovného prieskumu prihlášky ochrannej známky v nadväznosti na podané pripomienky a vyjadrenie prihlasovateľa k pripomienkam úrad zistil, že označenie, ktoré je predmetom podanej prihlášky ochrannej známky, vzhľadom na uvedenie slovného prvku „Monaco“ v prihlásenom označení, môže spotrebiteľskú verejnosť, klamať o zemepisnom pôvode prihlásených služieb „služby kasín (hazardné hry)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Účelom zápisnej prekážky podľa písmena g) je ochrana spotrebiteľov pred uvádzaním klamlivých údajov o tovaroch alebo službách na ochranných známkach. Klamlivosť prihlásených označení sa neposudzuje z hľadiska pohnútky ich prihlasovateľov, t. j. či chceli alebo nechceli spotrebiteľov uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Slovný prvok „Monaco“, vzhľadom na jeho jasný obsah bude spotrebiteľmi vnímaný, ako odkaz na európsky mestský štát, ktorý sa nachádza medzi Stredozemným morom a Francúzskom na Azúrovom pobreží na juhu Európy a ktorého názov má aj dlhý tvar Monacké kniežatstvo. Zároveň z dostupných internetových zdrojov je zrejmé, že tento štát je známy poskytovaním hazardných hier na svojom území (<https://www.aktuality.sk/clanok/469398/slnko-luxus-hazardmonako/>, <https://www.radynacestu.cz/magazin/monte-carlo/>, <https://www.casinosearch.sk/article/casino-montecarlo-monako>, <https://www.protravel.cz/destinace/monacke-kasino/>)

pričom, príslušnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je verejnosť využívajúca služby kasín resp. zaujímajúca sa o hazardné hry, je táto skutočnosť známa a preto si slovný prvok „Monaco“ bude s prihlásenými službami nepochybne spájať. Je preto odôvodnené sa domnievať, že pokiaľ sa spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokovanych službách a teda aj so zemepisným údajom, ktorý je súčasťou tohto prihláseného označenia, môže byť uvedená do omylu ohľadom zemepisného pôvodu týchto služieb (môže sa domnievať, že tieto služby nejakým spôsobom súvisia s Monakom – napr. kvalitou príp. podmienkami poskytovania, samotným poskytovateľom a pod.). V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že prihlasovateľ vo vyjadrení k pripomienkam uviedol, že jeho služby s Monakom nijako nesúvisia.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 17.6.2024 ani v predĺženej lehote do 17.10.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 15.4.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto 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:

Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 3750/14, 811 04
Bratislava 1, Slovenská republika