



Banská Bystrica 14. 4. 2014  
POZ 719-2013/Z-178-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 719-2013 s názvom TV Premium z 23.4.2013 prihlasovateľa Západoslovenská televízia, s.r.o., Nitrianska 2527/39, 920 01 Hlohovec, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Igor Chovan, Lipová 1040/28, 900 23 Viničné, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.6.2013 a 15.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe zo 7.6.2013 prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „TV Premium“ prihlasované pre tovary „*magnetické alebo optické nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, programov všetkých druhov, audio, video a audiovizuálneho charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, počítačový program a software*“ v triede 9, „*tlačoviny a polygrafické výrobky akéhokoľvek druhu a formy, najmä knižárske výrobky a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodická tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, príručky, texty, prospekty a reklamné tabule, papiernický tovar, propagačné materiály a predmety a obalový materiál z papiera a plastických hmôt, ozdobné predmety z papiera alebo plastu*“ v triede 16 a služby „*reklama, reklamná, propagačná a inzertná činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov rôzneho druhu, reprografické služby, poradenské a sprostredkovateľské služby týkajúce sa reklamy, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, veľtrhov a podujatí, sprostredkovanie obchodu s tovarom, manažment a marketing v obchode, vrátane správy, administratívy, poradenstva, informácií a prieskum obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41, komerčné informačné kancelárie*“ v triede 35, „*televízne vysielanie, šírenie, získavanie alebo výmena správ a informácií cez internet, šírenie audio a audio vizuálnych diel prostredníctvom počítačových komunikačných, telekomunikačných sietí, najmä internetu, služby na internete súvisiace s TV vysielaním, vysielanie káblovej televízie, satelitné vysielanie, spravodajské služby, tlačové kancelárie, telekonferenčné služby*“ v triede 38 a „*tvorba a výroba televíznych programov, televízneho a obrazového spravodajstva, nakladateľstvo a vydavateľstvo s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, edičná činnosť, publikačná*

*činnosť, nahrávanie zvukových alebo zvukovoobrazových nosičov, výroba audiovizuálnych programov, TV produkcia, filmová produkcia, tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrne činnosti v oblasti kultúry, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné, kultúrne alebo vzdelávacie predstavenia, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií, organizovanie zábavných súťaží, dabing, titulkovanie, digitálne spracovanie obrazu, reportérske služby, výroba videofilmov, zábava, televízna zábava, informácie o možnostiach zábavy, vydávanie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme, elektronická edičná činnosť (DTP služby), služby nahrávacích štúdií, organizovanie a vedenie konferencií a seminárov“ v triede 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, akosť a vlastnosti prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované prémiové služby televízie, resp. služby a tovary vysokej kvality. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne pojem „TV“ je skratkou pre televíziu a slovo „Premium“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame prémiový, luxusný, prvotriedny (In.: PC Translator 2007). Slovo „premium“ (prémiový) informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne služby a tovary, resp. služby a tovary s vysokou kvalitou. Prihlasované označenie tak ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter („prémiová, prvotriedna televízia“). Tým by dochádzalo k zvýhodňovaniu takto označovaných tovarov a služieb prihlasovateľa oproti iným subjektom poskytujúcim rovnaké tovary a služby. Laudatórne (pochvalné) označenia sa považujú za označenia nespôsobilé zápisu do registra ochranných známk.*

Úrad na záver skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu, je výlučne slovné označenie „TV Premium“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 14.8.2013 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovo „premium“ je cudzie slovo, ktoré neexistuje v slovenskom jazyku a ani sa v tomto tvare a podobne vôbec nepoužíva. Zároveň prihlasovateľ uviedol, že preklad slova „premium“, ktorý použil úrad, považuje za jeden z možných prekladov. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii je názov každej televízie jedinečný, a teda ani názov „TV Premium“ nie je možné udeliť žiadnej inej televízii. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že prihlasované označenie nepovažuje za laudatórne. Súčasťou vyjadrenia prihlasovateľa bola aj kópia rozhodnutia o udelení licencie TV Premium.

**Úrad** 15.1.2014 prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Jeho stanovisko však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „TV Premium“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k službám v triedach 38 a 41 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že predmetné označenie jednoznačne a na prvý pohľad informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade všeobecná verejnosť, resp. 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, že pôjde o poskytovanie služieb televízie, ktoré sú prémiové, nadštandardné, resp. vysokej, prvotriednej kvality (napr. tvorba televíznych programov, televízne vysielanie, filmová produkcia) a zároveň aj o poskytovanie priamo súvisiacich tovarov a služieb (napr. reklama, počítačový softvér, magnetické alebo optické nosiče údajov).

Úrad opakovane skonštatoval, že prihlasované označenie ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný charakter, resp., že pod prihlasovaným označením bude spotrebiteľská verejnosť očakávať tovary a služby prémiovej televízie. Úrad má za to, že by dochádzalo k zvýhodňovaniu takto označovaných tovarov a služieb prihlasovateľa oproti iným subjektom poskytujúcim rovnaké tovary a služby.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „TV Premium“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 38, 41 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením prémiové, nadštandardné tovary a služby poskytované televíziou.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že slovo „premium“ nie je bežné a v slovenskom jazyku neexistuje, úrad uviedol, že nie je možné očakávať, že v odborných slovníkoch zachytávajúcej slovnú zásobu slovenského jazyka budú uvedené všetky typy slov. Vzhľadom na to, že jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja na svojich vlastných základoch i preberaním slov z iných jazykov, by ani nebolo možné spísať všetky možnosti, ktoré nám poskytuje. V slovníkoch slovenského jazyka sa nachádzajú slová zo základnej slovnice slovenského jazyka v základom tvare a nemožno vylúčiť ďalšie tvorenie slov skracovaním, resp. skladaním na základe platných paradigiem v slovenskom jazyku. Úrad má za to, že i napriek tomu, že slovo „premium“ je z anglického jazyka, je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známe, pretože v súčasnosti je často používané v spojitosti s rôznymi tovarmi a službami (Zdroj: internetový vyhľadávač google.sk – kľúčové slovo „premium“).

Úrad ďalej uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Keďže prihlasované slovné označenie „TV Premium“ definuje charakter a vlastnosti homogénnej kategórie prihlasovaných tovarov a služieb súvisiacich s televíziou, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie nemôže okrem prihlasovateľa používať žiadny iný subjekt, úrad uviedol, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Zároveň úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Pokiaľ ide o doložený doklad (rozhodnutie o udelení licencie TV Premium), úrad uviedol, že predmetný doklad nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože obsahuje len samotný fakt, že bola udelená licencia na vysielať pre spoločnosť Západoslovenská televízia s.r.o.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs OHIM).

Úrad má za to, že doložený doklad nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť používania na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad taktiež uviedol, že doložený doklad nepreukázal aká veľká časť relevantnej verejnosti

sa reálne s označením „TV Premium“ stretla, ani to, či toto označenie je vnímané ako ochranná známka prihlasovateľa.

Úrad na záver skonštatoval, že predmetné označenie považuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známk pre prihlasované tovary a služby uvedené v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 22.3.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Igor Chovan  
Lipová 1040/28  
900 23 Viničné