



Banská Bystrica 14. 4. 2014  
POZ 397-2013/Z-179-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 397-2013 s názvom VEĽKÝ TV ROMÁN z 14.3.2013 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o., Drotárska cesta 102, 811 01 Bratislava, 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 z 30.5.2013 a 14.1.2014 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 z 30.5.2013 prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „VEĽKÝ TV ROMÁN“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť (napr. vo vzťahu k službám „*produkcia filmov s výnimkou reklamných; výroba televíznych programov; televízna zábava; tvorba videofilmov*“ v triede 41 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38, 41), pretože opisuje druh a charakter prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o rozsiahly televízny seriál. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „román“ je pomenovaním pre väčšie umelecké, obyčajne prozaické slovesné dielo so zložitým sujetom; nezvyčajný, zložitý ap. životný príbeh a v spojení so skratkou TV sa bežne používa na označovanie televíznych seriálov. Prídavné meno „veľký“ znamená rozsiahly, prevyšujúci priemer, nadpriemerný; ktorý má značný rozsah, značné rozmery v porovnaní s inou vecou toho istého druhu; ktorý má značný počet; ktorý má značnú mieru, hodnotu, úroveň (In.: SLEX99). Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie vzhľadom na jeho opisnosť nemožno považovať za dištingtívne vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Opisné označenia majú vzhľadom na ich všeobecnosť za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, to znamená, že nedokážu odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. To znamená, že označenie svojou formou

a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 26.7.2013 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je dostatočne originálne, má dostatočnú individualizujúcu a rozlišujúcu schopnosť, a teda podľa prihlasovateľa je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že nepopiera informačný obsah predmetného označenia, ale zároveň odmieta tvrdenie úradu, že predmetné označenie je len všeobecným slovným označením. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol Rozsudok ESD C-383/99P, ktorý je podľa neho použiteľný aj v prípade prihlasovaného slovného označenia „VELKÝ TV ROMÁN“. Taktiež prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie nie je prvoplánovo používané v bežnej hovorovej reči ako opisné označenie tovaru alebo služby, ale len navádza spotrebiteľa na charakter označovaného tovaru alebo služby. Ďalej prihlasovateľ poukázal na fakt, že v súčasnosti sa na slovenskom mediálnom trhu nenachádza iný používateľ predmetného označenia ako označenia televízneho programu. Na záver prihlasovateľ navrhol, aby úrad predmetné označenie zaregistroval ako ochrannú známku.

**Úrad** 14.1.2014 prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Jeho stanovisko však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „VELKÝ TV ROMÁN“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi poskytuje iba informáciu o tom, že pôjde o rozsiahle televízne dielo, a teda o služby a tovary s tým súvisiace (napr. produkcia filmov, výroba televíznych programov, tvorba videofilmov, nahrávanie na videopásky, zábava, optické nosiče údajov, počítačové programy a podobne).

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 „VELKÝ TV ROMÁN“ je ako celok opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 41 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35 a 38 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 televízny program (seriál) značného rozsahu. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „VELKÝ TV ROMÁN“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad opakovane uviedol, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov.

Úrad taktiež 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 „VELKÝ TV ROMÁN“ definuje charakter a zameranie homogénnej kategórie prihlasovaných tovarov a služieb súvisiacich napríklad s produkciou filmov, televíznych programov, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

Čo sa týka tvrdenia, že predmetné označenie v súčasnosti nepoužíva okrem prihlasovateľa iný subjekt, úrad uviedol, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Úrad zároveň uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku.

Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Úrad uviedol, že predmetné označenie sa používa na označovanie rozsiahlejších televíznych seriálov, čoho dôkazom sú nasledovné internetové odkazy:

<http://www.satcentrum.com/clanky/8825/velky-tv-roman-poistovna-stastia-prichadza-z-ciech-do-markizy/?lang=sk>

alebo

<http://www.satelitnatv.sk/2013/09/ceska-televizia-nakruca-serial-zivot-a-doba-soudce-a-k/>

Úrad na záver uviedol, že prihlasované označenie považuje za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priemerného spotrebiteľa informuje o druhu, charaktere a vlastnostiach prihlasovaných služieb a s nimi súvisiacich tovarov a služieb, pričom spotrebiteľ nie je schopný na základe takéhoto označenia identifikovať obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb, t.j. prihlasovateľa.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 21.3.2014 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 znáмок a dizajnov

#### Doručiť:

Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o.  
Drotárska cesta 102  
811 01 Bratislava