



Banská Bystrica 13. 6. 2014
POZ 5466-2013/Z-249-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 5466-2013 s názvom VEĽKÉ NOVINY zo 7.8.2013 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 02 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.10.2013 a 13.3.2014 oznámené, že prihláška ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) z 22.10.2013 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlasované označenie „VEĽKÉ NOVINY“ je výhradne slovným označením bez akýchkoľvek dištinkatívnych prvkov. Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 16 - časopisy (periodiká); noviny; obeháky; periodiká; tlačené publikácie; ročenky; tlačoviny, je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože opisuje druh a vlastnosti týchto tovarov a nie je tak schopné individualizovať uvedené tovary prihlasovateľa.

Dňa 30.12.2013 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa s listom úradu, v ktorom uviedol, že prihlasované označenie je vhodné posudzovať v celom znení, a nie posudzovať osobitne jednotlivé slová tvoriace znenie označenia. Označenie tvorené kombináciou slov „veľké“ a „noviny“ vytvára označenie, ktoré sa v oblasti televízneho a rozhlasového vysielať nevykazuje, resp. sa vytvára netradičné označenie. Prihlasované označenie sa v Slovenskej republike používa výlučne pre potreby prihlasovateľa ako označenie jeho publicistickej relácie. Takéto slovné spojenie nepoužíva na označenie tovarov alebo služieb žiadna ďalšia právnická ani fyzická osoba. Toto označenie nie je obsiahnuté v žiadnom slovníku obsahujúcom výrazy slovenského jazyka, z čoho prihlasovateľ vyvodzuje, že sa v celosti nejedná o označenie, ktoré by bolo s výnimkou jeho súčasnej funkcie názvu publicistickej relácie používané. Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia jeho používaním prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

- výtlačok z internetovej stránky www.digizone.cz obsahujúci článok zo dňa 27.8.2013 s informáciou o tom, že TV JOJ bude od 1.septembra vysielať spravodajskú reláciu „Veľké noviny“,

- výtlačok z internetovej stránky <http://mediaboom.sk> obsahujúci článok zo dňa 1.9.2013 s informáciou o tom, že TV JOJ štartuje 1.9.2013 nový spravodajský program pod názvom „Veľké noviny“,
- výtlačok z internetovej stránky <http://strategie.hnonline.sk> obsahujúci článok zo dňa 26.8.2013 s informáciou o tom, že TV JOJ nasadí od 1.9.2013 spravodajskú reláciu „Veľké noviny“, ktoré dostali vysielač čas o 19:00 hod.,
- nedatovanú kópiu článku zo zdroja Propaganda House s.r.o. o tom, že člen skupiny Hex Peter D. zložil zvučku pre reláciu „Veľké noviny“ spoločnosti TV JOJ,
- výtlačok z internetovej stránky <http://medialne.etrend.sk> obsahujúci článok zo dňa 17.12.2013 v ktorom sa uvádza, že TV JOJ v septembri presunula začiatok spravodajskej relácie „Veľké noviny TV Joj“ na 19. hodinu.

Na základe opakovaného prieskumu úrad prehodnotil svoje pôvodné stanovisko. Berúc do úvahy všetky zistenia a fakty, ako aj doklady predložené prihlasovateľom, **úrad v liste z 13.3.2014** uviedol, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods.1 písm. b) a c) pre všetky prihlasované tovary a služby.

Vo svojom liste ďalej uviedol, že prihlasované slovné označenie „VELKÉ NOVINY“ pozostáva z dvoch častí opisného charakteru bez akýchkoľvek iných prvkov, ktoré by mohli byť nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti. Slovo „noviny“ vo význame *denná alebo týždenná periodická tlač, televízne, rozhlasové noviny, správy* (In.:SLEX99) je opisné na vyjadrenie významu nových aktuálnych správ. Uvedené slovo je spotrebiteľmi denne používané, keďže priemerný spotrebiteľ sa denne zaujíma o nové aktuality, pričom túto možnosť mu zabezpečujú všetky masovo-komunikačné prostriedky. Ďalší prvok označenia „veľké“ tvorí prídavné meno, ktoré vyjadruje vlastnosti niečoho, t. j. napr. ich rozmery, rozsah alebo obsah (In.: SLEX 99). Prihlásené označenie priamo opisuje, informuje spotrebiteľa, že pod takto označenými tovarmi môže očakávať buď noviny v papierovej alebo elektronickej forme, alebo televízne či rozhlasové správy (noviny), ktoré svojim obsahom, rozsahom, rozmermi, atď. presahujú priemernú očakávanú alebo prijateľnú mieru (významné, dôležité, závažné, časovo rozsiahle).

Označenie ako celok nevytvára netradičné označenie, ale priamo spotrebiteľovi hovorí o obsahu a zameraní poskytovaných tovarov a služieb. Prihlasované tovary v triedach 9 a 16 a služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb môžu priamo súvisieť s vysielaním novín a spravodajstva, alebo môžu mať doplnujúci charakter. Uvedené platí pre tovary ako rôzne nosiče, disky, elektronické publikácie, programy na počítačové hry, zvukové nahrávky v triede 9, či tlačoviny rôzneho druhu v triede 16, ako aj pre služby v triede 35, ktoré súvisia s reklamou, ktorou môže byť prezentované vysielenie, obsah časopisov, novín či informácie v daných masovo-komunikačných prostriedkoch, alebo na internete. Služby v triede 38 predstavujú samotné vysielenie, spravodajstvo, činnosť tlačových agentúr, ktoré prezentujú noviny akéhokoľvek druhu. Služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb priamo súvisia s výrobou filmov, relácií, programov, súťaží, s vydávaním kníh, časopisov, s edičnou činnosťou, čiže aj služby prihlasované v tejto triede môžu byť spájané s opisnosťou prihlasovaného označenia „VELKÉ NOVINY“. Nemožno preto súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nejde o opisné označenie.

Napriek pochybnosti prihlasovateľa, úrad zastáva názor, že označenie posúdil ako celok. Úrad nerozdelil predmetné označenie pri výklade jeho významu len na slová „veľké“ a „noviny“ tak, ako sa uvádza v odpovedi prihlasovateľa. Úrad podľa slovníkov presne vyšpecifikoval význam slov „veľké“ a „noviny“, aby mohol následne jednoznačne vysvetliť význam celého slovného označenia „VELKÉ NOVINY“. Analýza ako všeobecná metóda skúmania jednotlivých zložiek a vlastností nejakého predmetu alebo javu sa nemôže uskutočniť bez rozčlenenia celku na časti. Tak postupoval aj úrad, označenie rozčlenil z dôvodu, že je zložené z dvoch častí s vlastným významom. Označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 9, 16 a službám v triede 41 a súvisiacim službám v triedach 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovacu spôsobilosť, pretože priamo poukazuje na zameranie a obsah prihlasovaných tovarov a služieb. Preto prihlasované označenie nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je odlišenie tovarov a služieb jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov.

Na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods.1 písm. c) citovaného zákona nie je nutné, aby sa označenia a údaje tvoriace známku, na ktoré sa vzťahuje uvedený paragraf, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používali spôsobom opisujúcim tovar alebo službu, v súvislosti s ktorými bola vyplnená prihláška, alebo charakteristiky takéhoto tovaru, či služby. Ako sa uvádza v samotnom znení tohto ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na uvedené účely použiť. Je teda potrebné zamietnuť zápis označenia

na základe tohto ustanovenia v prípade, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že neexistujú žiadni konkurenti, ktorí používajú rovnaké kombinácie, úrad k uvedenému uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa posudzuje na základe skutočnosti, že relevantná verejnosť môže túto ochrannú známku bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služby. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

K doloženým dokladom prihlasovateľa, ktorými chcel preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, úrad uviedol, že prihlasované označenie sa na uvedených dokladoch nachádza, avšak všetky vyššie uvedené doklady sú datované po podaní prihlášky ochrannej známky, alebo nie sú datované vôbec. Z uvedeného úrad vyvodil záver, že nebola naplnená podmienka § 5 ods. 2 cit. zákona, podľa ktorého prihlasovateľ má preukázať, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť **pred dňom podania** prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že prihlasované označenie „VELKÉ NOVINY“ nemôže byť zapísané ako ochranná známka pre všetky prihlasované tovary a služby, keďže prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 21.5.2014 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:

Advokátska kancelária Bugala-Đurček, s.r.o.
Drotárska cesta 102
811 02 Bratislava