



Banská Bystrica 25. 9. 2014
POZ 1882-2013/Z-433-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1882-2013 s názvom MEDIAPROJEKT z 10.10.2013 prihlasovateľa MEDIAN SK, s.r.o., Kremnická 6, 851 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Jindřich B., 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 zo 16.12.2013 a 3.7.2014 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 o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 16.12.2013 prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „MEDIAPROJEKT“ prihlasované pre služby „*obchodné alebo podnikateľské informácie; štatistické kompilácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia*“ v triede 35, „*komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz*“ v triede 38, „*koučovanie (školenie); odborné preškolenie*“ v triede 41, „*aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru*“ v triede 42 a „*licencie na počítačové programy*“ v triede 45 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 35 a súvisiacim službám v triedach 38, 41, 42 a 45 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zameranie prihlasovaných služieb a súvisiacich služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na výskum, prieskum, plánovanie v oblasti médií. Uvedené

vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „PROJEKT“ je vo význame plán istého technického, vedeckého alebo umeleckého diela, resp. je pomenovaním pre plán - predstava budúcnosti; zámer, úmysel; cieľ; účel; predsavzatie (rozhodnutie niečo vykonať); idea; vopred určený postup činnosti so zreteľom na vytýčený cieľ; rozvrh, program, grafikon, koncepcia a slovo „MEDIA“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame médiá, mediálny (In.: SLEX99, PC Translator 2007).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia 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. 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 13.2.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, kde uviedol, že predmetné označenie odborná verejnosť jasne identifikuje, pretože podľa prihlasovateľa ide o jedinečné a nezameniteľné označenie na mediálnom a reklamnom trhu v Českej a Slovenskej republike. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že predmetným označením bude označovať plánovaný prieskum (čítanosť tlačených médií). Prihlasovateľ poukázal aj na to, že predmetné označenie je zložené z dvoch slov, a to z anglického slova „MEDIA“, ktorým sa označuje skúmaná oblasť a zo slovenského slova „PROJEKT“, ktoré vyjadruje plán a postupy zisťovania čítanosti tlačených médií.

Úrad listom z 3.7.2014 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „MEDIAPROJEKT“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 35 (napr. prieskum trhu, prieskum verejnej mienky) a súvisiacim službám v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 (napr. zostavovanie štatistických kompilácií, zbieranie a zoradovanie údajov v počítačových databázach, poskytovanie prístupu do databáz, odborné preškoľovanie, obnovovanie počítačových databáz, tvorba softvéru v oblasti prieskumu) medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o služby v oblasti prieskumu médií. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odpoveď prihlasovateľa z 13.2.2014, v ktorej prihlasovateľ uviedol, že pod predmetným označením sa bude uskutočňovať prieskum čítanosti tlačených médií.

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 „MEDIAPROJEKT“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 a súvisiacim službám v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 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 služby zamerané na oblasť médií. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „MEDIAPROJEKT“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad uviedol, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, 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, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad na záver uviedol, že naďalej považuje predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známk pre prihlasované služby uvedené v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 10.9.2014 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:
Ing. Jindřich B.
Bratislava