



Banská Bystrica 10. 3. 2015
POZ 2272-2013/Z-120-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2272-2013 s názvom Travel Channel Slovakia z 5.12.2013, prihlasovateľa Juraj Trstenský, Družstevná 213, 976 33 Poniky, 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 7.2.2014 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie v priloženej úprave ktoré je prihlasované pre služby „reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia dovoleniek a produktov v cestovnom ruchu v komunikačných médiách; online marketing, televízny marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných bannerov na internetových stránkach; prepisovanie; prezentácia dovoleniek v komunikačných médiách pre cestovné kancelárie a agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; tvorba reklamných filmov; reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov“ v triede 35, „beždrôtové vysielanie; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických sietí; počítačová komunikácia; prenos digitálnych súborov; prenos textových a obrazových súborov prostredníctvom počítača; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie“ v triede 38 a „filmové štúdiá; produkcia cestopisných a dokumentárnych filmov; fotografická reportáž; fotografovanie; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o ponuke služieb zábavných parkov; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing; produkcia filmov s výnimkou reklamných; reportérske služby; výroba rozhlasových a televíznych programov; strihanie videopások; televízna zábava; výroba televíznych programov na kľúč; písanie textov (okrem reklamných); titulkovanie; zverejňovanie textov (okrem reklamných); tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba videofilmov online vydávanie (kníh

a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým službám, pretože je tvorené slovným spojením v anglickom jazyku „Travel Channel“ vo význame „televízna stanica alebo program zaoberajúci sa cestovaním“ a slovným prvkom „Slovakia“, čo je názov štátu Slovensko. Prihlasované označenie je opisným vo vzťahu k nárokovým službám, pretože je tvorené údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností služieb, konkrétne ich obsahu a zamerania, to znamená, že pod prihlasovaným označením budú poskytované služby televízneho vysielania a prípravy programov, ako aj iné s tým súvisiace služby obsahovo zamerané na cestovanie. Slovný prvok „Slovakia“ pritom môže len bližšie spresňovať územie, na ktorom budú uvedené služby poskytované, prípadne územie, ktorého sa budú dotýkať.

Úrad poukázal na to, že označenie je síce prihlasované ako slovné v priloženej úprave, ktorá je tvorená špeciálnym typom písma a rôznou farebnosťou jednotlivých slovných prvkov, avšak túto úpravu úrad nepovažuje za dostatočnú na to, aby označeniu, ktoré je vnímateľné a zapamätateľné predovšetkým svojimi slovnými prvkami s uvedeným významom, ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad preto konštatoval, že vzhľadom na všeobecnosť a opisnosť prihlasovaného označenia toto označenie nie je schopné individualizovať služby, pre ktoré je prihlásené. To znamená, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Úrad tiež uviedol, že 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 osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Dňa 4.3.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Popísal aktivity v oblasti medzinárodnej televíznej reklamy pre destinácie a hotely, vedúce k vzniku prvej internetovej cestovateľskej televízie Travel TV, ktorej prevádzkovateľom je JTV production. Prihlasovateľ tiež opísal stratégiu svojho podnikania a s tým súvisiace postavenie jeho spoločnosti na mediálnom trhu v oblasti televízneho vysielania zameraného na propagáciu cestovného ruchu na Slovensku. Spomenul niektoré z dôležitých nástrojov, slúžiacich na propagáciu svojej spoločnosti ako napr. webovú doménu, vlastnú webovú stránku www.travelchannel.sk, predmety s logom spoločnosti, reklamnú kampaň na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu na výstaviskách v Stuttgarte, Zürichu, Budapešti, Prahe, Brne a v Bratislave a pod.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že je producentom najsledovanejšieho cestopisného seriálu Dovoľte sa nám, ktorý pre vyše 11 miliónov ľudí prenášajú digitálne televízie v mnohých sieťach a tiež káblové televízie vo väčšine veľkých miest. V rámci relevantných cestovateľských webstránok a partnerských cestovateľských sociálnych sietí má prihlasovateľ, podľa jeho vyjadrenia, dosah na vyše 80 miliónov ľudí, ktorí sú aktuálne online. Súčasťou vyjadrenia je priložený zoznam partnerských televízií.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že jeho projekty z počiatočnej fázy Travel TV ponúknuté rôznym inštitúciám, úspešne využívajú mnohé organizácie (aj štátne úrady) vo viacerých krajinách, z ktorých uviedol napr. Turecko, Cyprus, Egypt, Čína.

Na dlhodobú reklamnú spoluprácu prihlasovateľ, podľa jeho vyjadrenia, získal viaceré silné firmy ako Eurolines, Turkish Airlines, Express Travel International, Cairo Express Travel, AtiS, CK Victoria, Turancar, CK Globtour, CK Hechter Slovakia.

Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že je členom Slovenského syndikátu novinárov a prevádzkuje sieť internetových portálov www.travelchannel.sk, www.traveltv.sk, www.tvtravel.cz, www.jtvproduction.eu, www.travelprodustion.eu, www.travelprodustion.tv.

Vo vyjadrení sa prihlasovateľ tiež odvolal na návštevu úradu z 29.11.2013, pri ktorej s pracovníčkou úradu osobne prekonzultoval možnosť prihlásenia predmetného označenia. Keďže pracovníčka úradu, podľa prihlasovateľa nespochybnila slovné spojenie „Travel Channel Slovakia“, čo je podľa neho logické, keďže prihlasované označenie je v doslovnom preklade „Cestovateľský kanál“, prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky. Preto prihlasovateľ nechápe negatívne stanovisko úradu uvedené vo výsledku prieskumu.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol teoretický príklad, na ktorom sa pokúsil vysvetliť svoje chápanie pojmu „rozlišovacia spôsobilosť“ a na preukázanie „rozlišovacej schopnosti s jeho konkurenciou“ (ktorú mal úrad spochybníť) na ukážku priložil „neporovnateľne rozdielne logá“. Uviedol tiež, že danosť rozlišovacej spôsobilosti, ako jednej zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky, je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov, čo v konkrétnom prípade predstavujú televízne relácie, reklamné jingle, televízne predely a videá z produkcie prihlasovateľa na internete.

Na základe uvedeného prihlasovateľ vo svojom vyjadrení konštatoval, že **„Označenie Travel Channel Slovakia v indexe videí a fotografií svojou formou a obsahom umožňujú spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby z produkcie JTV Production od tovarov a služieb iných osôb, ktoré na území Slovenskej republiky ani len s podobným názvom neexistujú a nepodnikajú.“**

Ku svojmu vyjadreniu prihlasovateľ priložil:

- Upravený zoznam tovarov a služieb
- Fotografie osobných automobilov a modelu lietadla, s nalepenými označeniami Travel Channel Slovakia a TravelTV.sk
- Vizitky s označením Travel Channel Slovakia
- Výtlačok úvodnej strany webovej stránky a facebookovej stránky Travel Channel Slovakia
- Výtlačok úvodnej strany webovej stránky www.jtvproduction.eu
- Zoznam TV staníc, ktoré vysielajú filmy z produkcie Travel Channel Slovakia

Dňa 3.11.2014 bolo úradu doručené podanie, ktoré prihlasovateľ označil ako „sťažnosť“ a ktorým žiadal o urýchlené konanie vo veci POZ 2272-2013 (listom úradu z 3.11.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné podanie nie je sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a že v tejto veci bude úrad ďalej postupovať v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach).

Prihlasovateľ v tomto podaní žiada o vyriešenie „pravdepodobne účelového zdržiavania “konania vo veci „schválenia ochr. známky POZ 2272-2013 zo dňa 5.12.2013“. V opačnom prípade by podľa prihlasovateľa mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho projektu zameraného na propagáciu cestovného ruchu na Slovensku.

Z vecného hľadiska prihlasovateľ v uvedenom podaní zopakoval niektoré skutočnosti, ktoré boli predmetom jeho vyjadrenia k výsledkom prieskumu. Opakovane spomenul jeho osobnú návštevu úradu a jej vplyv na podanie prihlášky ochrannej známky, ako aj svoj názor o bezdôvodnom spochybnení prihlasovaného označenia zo strany úradu. Opakovane tiež spomenul úpravu v zozname tovarov a služieb, ktorú vykonal v súlade s návrhom úradu a zaslal ako súčasť vyjadrenia k výsledkom prieskumu.

V uvedenom podaní prihlasovateľ uviedol tiež nasledovné: „Travel Channel Slovakia vystihuje naše služby tak, ako by nič iné nevystihovalo. Sme multifunkčný kanál (televízia, internetová televízia, digitálna televízia v mobiloch a tabletoch, webové stránky, multilevel marketing cez sociálne siete a relevantné internetové portály, produkcia a postprodukcia vlastných televíznych relácií). Nič nie je výstižnejšie ako Travel Channel Slovakia, keďže doterajšie aktivity fungujúce na propagáciu zahraničných krajín a destinácií u nás presúvame na incoming – propagáciu Slovenska v zahraničí“.

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa doručeného úradu dňa 4.3.2014, ako aj na jeho podanie doručené úradu dňa 3.11.2014, úrad vo svojom liste zo dňa 4.11.2014 uviedol nasledovné:

1. Úrad na základe vyjadrenia prihlasovateľa a na základe priloženého zoznamu vykonal úpravu pôvodného zoznamu tovarov a služieb uvedeného v prihláške ochrannej známky.
2. Z vyjadrenia prihlasovateľa je možné usúdiť, že pravdepodobne nesprávne pochopil význam pojmu „rozlišovacia spôsobilosť“ v súvislosti s ochrannými známkami.

V tejto súvislosti úrad vo svojom vyjadrení poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. V prípade § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona ide o tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr opäť schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Rozlišovacia spôsobilosť sa posudzuje z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania spotrebiteľmi, ktorým sú tieto tovary a služby určené.

Úrad uviedol, že pri posudzovaní otázky, či prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť je vždy potrebné zohľadniť ustanovenie § 2 zákona o ochranných známkach, ktoré uvádza: „*Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby*“. V tejto súvislosti úrad uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť nebudú mať označenia opisné (slovné označenia, ktoré len priamo opisujú tovar), označenia len zobrazujúce tovar, pre ktorý sa požaduje zápis označenia (vyobrazenia tovaru) a pod. V takýchto prípadoch chýba označeniam rozlišovacia spôsobilosť z hľadiska tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis požaduje.

Uvedené úrad stručne zhrnul do konštatovania, že označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o prihlasovaných tovaroch alebo službách, ktoré však u spotrebiteľa nevyvolávajú asociáciu medzi označením a prihlasovateľom, sú označeniami, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej poukázal na vyjadrenie prihlasovateľa: „*keďže sme v doslovnom preklade „Cestovateľský kanál“, „Travel Channel Slovakia vystihuje naše služby tak, ako by nič iné nevystihovalo. Sme multifunkčný kanál (televízia, internetová televízia, digitálna televízia v mobiloch a tabletoch, webové stránky, multilevel marketing cez sociálne siete a relevantné internetové portály, produkcia a postprodukcija vlastných televíznych relácií). ...*“, ktoré vlastne korešponduje s vyjadrením úradu uvedenom vo výsledku prieskumu, že prihlasované označenie je opisným vo vzťahu k nárokovým službám, pretože je tvorené údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností služieb, konkrétne ich obsahu a zamerania, to znamená, že pod prihlasovaným označením budú poskytované služby televízneho vysielania a prípravy programov, ako aj iné s tým súvisiace služby obsahovo zamerané na cestovanie v rámci územia Slovenska.

Ku konštatovaniu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia úrad uviedol, že každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad tiež uviedol, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti daného označenia nie je rozhodujúce, či iné označenie, ktoré je zhodné, prípadne podobné s prihlasovaným označením v čase podania prihlášky ochrannej známky používa aj iný subjekt, pretože prípadmi konfliktných označení, zasahujúcich do skorších práv tretích osôb sa zaoberá § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

3. Úrad ďalej uviedol, že podľa názoru úradu, vyjadrenia prihlasovateľa o rozšírenosti a známosti jeho aktivít v oblasti tvorby a vysielania programov obsahovo zameraných na cestovný ruch ako aj aktivít s tým súvisiacich, možno hodnotiť ako snahu o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia na základe jeho masívneho a dlhodobého používania na označenie tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované označenie nárokované, na území, na ktorom sa žiada o zápis do registra ochranných znáмок. Takúto možnosť poskytuje prihlasovaným opisným označeniam, pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti, § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „*označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania*

na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Úrad preto konštatoval, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prihlasované označenie v znení „Travel Channel Slovakia“, ktoré bolo úradom namietané podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, je možné zapísať do registra ochranných známk za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Nie je však postačujúce len tvrdenie o používaní označenia bez dôkazov, ktoré by toto tvrdenie preukazovali.

Úrad poukázal na skutočnosť, že doklady z vyššie uvedeného zoznamu nie sú spôsobilé preukázať používanie prihlasovaného označenia, pretože nie sú datované, nevidieť z nich k akému subjektu sa viažu, na akom rozsahu územia a ako často sa používajú, nedajú sa z nich zistiť náklady na výrobu prezentačných predmetov a pod.

V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť.

Úrad tiež upozornil prihlasovateľa na ustanovenia § 52 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorých:

- (1) Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
- (2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach.
- (3) Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Ako z uvedeného vyplýva, úrad bez predloženia dôkazov preukazujúcich tvrdenie prihlasovateľa o používaní označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nemôže aplikovať ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona.

4. Úrad ďalej konštatoval, že obavy prihlasovateľa z ohrozenia jeho projektu, zameraného na propagáciu cestovného ruchu na Slovensku, v dôsledku zdržavanie konania zo strany úradu sú neopodstatnené a ničím nepodložené. Úspešnosť, či neúspešnosť konkrétneho podnikateľského projektu nie je podmienená a ani nijakým spôsobom nesúvisí so zápisom označenia, ktoré daný konkrétny projekt označuje, v Registri ochranných známk. Prihlasované označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2272-2013 môže predsa prihlasovateľ používať na označenie svojich podnikateľských aktivít aj bez toho, aby bolo registrované ako ochranná známka. Na základe používania tak uvedené označenie časom môže získať rozlišovaciú spôsobilosť (čo pre jeho používateľa nebude problém príslušnými dokladmi preukázať) a subjekt, ktorý označenie bude používať, môže úspešne požiadať o zápis označenia do registra ochranných známk.

V závere svojho vyjadrenia úrad uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že prihlasované označenie nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazy (okrem svojich tvrdení), ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 11.1.2015 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:
Juraj Trstenský
Vlárska 5/A
831 01 Bratislava