



Banská Bystrica 22. 9. 2015

POZ 893-2015/Z-425-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 893-2015 s názvom ZOO z 4.5.2015 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a tiež v nadväznosti na § 6 a § 4 písm. c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.6.2015 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,

Podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 písm. c) citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority.

Predmetné výlučne slovné označenie „ZOO“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 26.6.2015 úrad prihlasovateľovi oznámil, že prihlásené slovné označenie „ZOO“ je zhodné s platnou slovnou ochrannou známkou Spoločenstva so skorším právom prednosti v znení „ZOO“ s číslom zápisu CTM 008926156 majiteľa **ZOO Digital Group Plc, The Tower, 2 Furnival Square, Sheffield, Spojené Kráľovstvo**, zapísanou pre tovary „*zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; počítačové software; softvér na overovanie obsahu; softvér na overovanie obsahu pre záznamové médiá; softvér na overovanie obsahu pre optické disky; softvér na overovanie obsahu pre CD disky, DVD disky, prázdne optické a magneticko-optické disky, HD-DVD disky, VCD disky a holografické disky; počítačový softvér na prípravu dátového, zvukového a video obsahu a digitálnych obrazov; zapísané dátové úložné médiá; vopred nahraté optické disky; nahraté DVD nosiče; stiahnutelný zvukový obsah; stiahnutelný videoobsah; stiahnutelné digitálne obrázky*“ v triede 9,

a služby „analýza, oceňovanie, audit, navrhovanie, správa, organizovanie a plánovanie obchodu a podnikania, obchodných systémov, obchodných stratégií, lokalizácie, toku práce a údajov; poradenské, informačné a konzultačné služby vzťahujúce sa ku všetkému hore uvedenému; výroba zvukových a video záznamov, vrátane animácie, 3D animácie, pohyblivej grafiky, vizuálnych a zvukových efektov pre reklamu, reklamné a propagačné materiály; výroba zvukových záznamov a videozáznamov na záznamových médiách, vrátane animácie, 3D animácie, pohyblivej grafiky, vizuálnych a zvukových efektov pre reklamu, reklamné a propagačné materiály; úprava a strih zvukových záznamov a videozáznamov, vrátane animácie, 3D animácie, pohyblivej grafiky, vizuálnych a zvukových efektov pre reklamu, reklamné a propagačné materiály; vývoj animácie, vrátane 3D animácie pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane reklamy, reklamných a propagačných materiálov; vývoj pohyblivej grafiky a živých videosekvencií pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane reklamy, reklamných a propagačných materiálov; vývoj obrazových a zvukových efektov pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane reklamy, reklamných a propagačných materiálov; vývoj 3D prostredia pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane reklamy, reklamných a propagačných materiálov“ v triede 35,

„výroba zvukových záznamov a videozáznamov na záznamových médiách, vrátane animácie, 3D animácie, pohyblivej grafiky, vizuálnych a zvukových efektov pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky; výroba zvukových záznamov a videozáznamov na záznamových médiách; vrátane animácie, pohyblivej grafiky, vizuálnych a zvukových efektov pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky; strih a úprava zvukových záznamov a videozáznamov, vrátane animácie, 3D animácie, pohyblivej grafiky, vizuálnych a zvukových efektov pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky; poskytovanie zvukového obsahu (nestiahnutel'ného); poskytovanie video obsahu (nestiahnutel'ného); digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; preklad a lokalizácia zvukových a video záznamov pre rôzne trhy; konzultačné, informačné a poradenské služby v oblasti všetkých vyššie uvedených služieb, vrátane poskytovania takýchto služieb prostredníctvom on-line počítačových databáz, internetu alebo iných elektronických sietí; vývoj animácie, vrátane 3D animácie pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky; vývoj pohyblivej grafiky a živých videosekvencií pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky; vývoj vizuálnych a zvukových efektov pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky; vývoj 3D prostredia pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, webové stránky“ v triede 41,

„počítačové konzultačné služby; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; počítačové konzultačné služby, menovite konzultačné služby v oblasti overovania digitálneho obsahu, konzultačné služby v oblasti výroby zvukových a video záznamov, konzultačné služby v oblasti overovania digitálneho snímania; navrhovanie a písanie nahratých dátových pamäťových médií; počítačové programovacie služby; Grafické výtvarné umenie; tvorba, navrhovanie, vývoj, písanie a kódovanie počítačových hier, webových hier, videohier, DVD hier; tvorba a navrhovanie animácie, vrátane 3D animácie pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, reklamné a propagačné materiály, webové stránky; tvorba a navrhovanie pohyblivej grafiky a živých videosekvencií pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, reklamné a propagačné materiály, webové stránky; tvorba a navrhovanie obrazových a zvukových efektov pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, reklamné a propagačné materiály, webové stránky; tvorba a navrhovanie 3D prostredia pre zvukové záznamy a videozáznamy, vrátane pre filmy, hry, rozhovory, dabing, filmové upútavky, televízne upútavky, doplnkové materiály, reklamné a propagačné materiály, webové stránky; tvorba, navrhovanie a vývoj webových stránok; konzultačné a informačné služby v oblasti všetkých vyššie uvedených služieb, všetky tieto služby sú poskytované taktiež prostredníctvom on-line počítačových databáz, internetu alebo iných elektronických sietí“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V rámci prieskumu úrad porovnal vyššie uvedené tovary a služby skoršej ochrannej známky Spoločenstva CTM 008926156 s tovarmi a službami uvedenými v predmetnej prihláške ochrannej známky POZ 893-2015. Na základe tohto porovnania bola posúdená významová zhodnosť časti prihlásených tovarov a služieb (t.j. ich zápisná výluka v zmysle § 6 a § 4 písm. c) citovaného zákona) s časťou tovarov a služieb vyššie spomenutej ochrannej známky Spoločenstva. Následne tak úrad zistil, že prihlásené slovné označenie „ZOO“ nie je možné z titulu vyššie uvedeného zákonného ustanovenia zapísať do registra ochranných známok pre

tovary „**audiovizuálne prijímače; diapojektory; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; gramofóny; magnetofóny; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; počítačové programy (sť'ahovateľ'né); premietacie prístroje; pružné disky; videokazety; videopásky; videokamery; vysielacie (telekomunikácie); televízne prijímače; nosiče zvukových nahrávok; zvukové nahrávacie zariadenia**“ v triede 9,
a služby „**reklamné agentúry; komerčné informačné kancelárie**“ v triede 35,
„**nahrávanie videopások; požičiavanie zvukových nahrávok; nahrávacie štúdiá (služby); požičiavanie videopások; postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; strihanie videopások**“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že predmetný zoznam tovarov a služieb v rámci prihlášky ochrannej známky POZ 893-2015 zostáva bez kolízie so skorším právom len pokiaľ ide o tovary „**diapozitívy (fotografia); exponované filmy; kreslené filmy; elektronické publikácie (sť'ahovateľ'né)**“ v triede 9, „**albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačivá (formuláre); tlačoviny**“ v triede 16,
a služby „**grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; vzť'ahy s verejnosť'ou (public relations); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných textov**“ v triede 35,
„**poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; prenos signálu prostredníctvom satelitu; vysielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; tlačové kancelárie; rozhlasové vysielanie**“ v triede 38, „**elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných); organizovanie vedomostných alebo zábavných súť'aží; organizovanie súť'aží krásy; organizovanie živých vystúpení; prenájom osvetľ'ovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; zábava; rozhlasová zábava; požičiavanie kinematografických filmov; reportérske služby; organizovanie a vedenie koncertov**“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Okrem vyššie uvedených skutočností je potrebné uviesť, že skúmané výlučne slovné označenie, ktoré je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, a 41, je tvorené jediným slovným prvkom „ZOO“ znamenajúcim nielen v slovenskom jazyku, ale aj iných svetových jazykoch „zoo“ resp. „zoologická záhrada“. Predmetné označenie tak vo vzť'ahu k službám v triedach 9, 16, 35 a 41, ako aj k súvisiacim (komplementárnym) službám v triede 38, tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie obsahu, zamerania a charakteru (iných vlastností) vyššie spomenutých tovarov a služieb.

Preto je označenie „ZOO“ vo vzť'ahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným, ktoré užívateľom poskytuje informáciu o tom, že predmetom témy prihlásených tovarov a služieb (napr. v rámci obsahu rôznych optických či magnetických nosičov, exponovaných či kreslených filmov, počítačového softvéru, elektronických publikácií, časopisov, periodík, kalendárov, plagátov, taktiež v rámci obsahu reklamy a reklamných materiálov, televíznych či rozhlasových vysielaní a pod.), je problematika svojim obsahom zameraná na oblasť zoo - zoologickej záhrady resp. zoologických záhrad, prípadne na oblasti s tým súvisiace.

Ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov, ktoré nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným osobám či subjektom s podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „ZOO“ nemá vo vzť'ahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere prieskumu úrad ešte 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 iných osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel daný prieskum konštatovaním, ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 2.9.2015 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

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