



Banská Bystrica 30. 3. 2016

POZ 5767-2014/Z-120-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5767-2014 s názvom Najlepšie letné KRÍŽOVKY z 30.10.2014 prihlasovateľa ECOPRESS a.s., Nobelova 34, 831 02 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Peter Hojčuš, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5, SK,

### sa zamietá

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.1.2015 a 15.12.2015 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.1.2015 uviedol, že kombinované označenie



prihlasované pre tovary „nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk a obraz); elektronické publikácie (reportáže, správy, informácie) sťahovateľné z internetu; elektronické zoznamy a adresáre (sťahovateľné z internetu); informačné materiály, noviny, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné z internetu)“ v triede 9, „tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, brožúry, katalógy zoznamy, adresáre.); prospekty; letáky; programy; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; záložky do kníh; knihárske potreby; propagačné materiály a predmety z papiera; obtačky; obaly (papiernický tovar); baliace plastové fólie; štočky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby“ v triede 16 a služby „reklamná a inzertná činnosť; podpora predaja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; komerčné informačné služby; komerčné informačné kancelárie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; organizovanie predvážiacich akcií tovarov a služieb; organizovanie reklamných a obchodných výstav; rozširovanie vzoriek tovarov na reklamné účely; vydávanie reklamných tlačovín; podnikateľské poradenstvo, prieskum trhu; spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, podpory predaja (pre tretie osoby), reklamy a podnikania; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach

35, 38, 39, 40, 41, 42 a 45 tohto zoznamu“ v triede 35, „prenos správ, informácií elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete (telekomunikačné služby); spravodajské agentúry; poskytovanie interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38, „distribúcia tlačovín a publikácií; expedičné služby“ v triede 39, „tlač; tlačenie“ v triede 40, „vydavateľská činnosť; redakčná činnosť (pri vydávaní časopisov a iných periodických publikácií); vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov s výnimkou vydávania reklamných a náborových testov; vydávanie tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; organizovanie slávnostných ceremoniálov s udeľovaním cien za dosiahnuté výsledky; prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez možnosti kopírovania; reportérske služby; fotografovanie; fotografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu“ v triede 41, „grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti grafického dizajnérstva“ v triede 42 a „spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti autorských práv“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k tovarom v triedach 9 a 16 (napr. elektronické publikácie, tlačoviny) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 a 45 (napr. nahraté nosiče údajov, baliace plastové fólie, písacie potreby, podpora predaja, prenos správ, distribúcia tlačovín, tlač, vydávanie tlačovín, grafické dizajnérstvo, spravovanie autorských práv) nemá predmetné označenie ako celok rozlišovacia spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiace tovary a služby. Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tlačoviny, ktorých obsahom sú krížovky - hádanky, pri ktorých sa slová vpisujú do pretínajúcich sa kolónok. Prídavné meno „letné“ len bližšie určuje, že spotrebiteľ môže ľúštiť krížovky (vyplňaním kolónok zisťovať tajničku) počas leta, napríklad na letnej dovolenke. Zároveň slovo „najlepšie“ informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne, bezchybné tovary a služby (napr. v porovnaní s inými vydavateľmi), resp. tovary a služby s vysokou kvalitou. Prihlasované označenie tak ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter (In.: SLEX99). Úrad zároveň uviedol, že grafickú úpravu prihlasovaného označenia (červený obdĺžnik so slovnými prvkami v žltej a biele farbe) nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad na záver uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je kombinované označenie „Najlepšie letné KRÍŽOVKY“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. 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 9.3.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na to, že nejde len o slovné označenie, ale o kombinované (červený obdĺžnik), farebné (červená, biela, žltá farba) označenie, ktorého časť je napísaná zvláštnym, nie bežným písmom. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že slovné spojenie „Najlepšie letné KRÍŽOVKY“ nie je v sektore krížoviek celkom bežným slovným spojením. Prihlasovateľ zároveň uviedol, že úrad nezobral do úvahy doklady, ktoré prihlasovateľ doložil spolu s prihláškou ochrannej známky POZ 5767-2014 (titulná strana a tiráž časopisu, dodací list z 21.7.2014, faktúra č. 2500140430 z 27.3.2014), ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že doložené doklady preukazujú, že distribučná firma Mediaprint-Kapa Pressgrosso, a.s. prevzala a distribuovala po celom Slovensku 30 000 výtlačkov časopisu Najlepšie letné krížovky, ktoré sa predávali v stánkoch, predajniach tlače, obchodných prevádzkach s oddelením tlače, takže s nimi došli do styku spotrebiteľia po celom

Slovensku. V závere prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

Úrad listom z 15.12.2015 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že kombinované označenie „Najlepšie letné KRÍŽOVKY“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich druh, charakter a vlastnosti. Úrad opakovane uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tlačoviny (napr. časopisy) s krížovkami distribuované počas letného obdobia, ktoré sú najlepšie v porovnaní s inými tlačovinami obsahujúcimi krížovky.

Úrad ďalej uviedol, že slovný prvok prihláseného označenia s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi alebo službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tlačoviny s krížovkami na leto, ktoré sú oproti iným letným krížovkám najlepšie. To znamená, že uvedený slovný prvok bude vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere a vlastnostiach nárokováných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Grafická úprava kombinovaného označenia „Najlepšie letné KRÍŽOVKY“ (použitie červeného obdĺžnika, farebného a ozdobného písma) taktiež nezabezpečuje v prihlasovanom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť výrobcu (vydavateľa) alebo poskytovateľa, resp. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž základné geometrické tvary (napr. obdĺžnik, štvorec, kruh) a úpravy písma nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného skonštatoval, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Úrad ďalej poukázal na to, 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 v priloženej 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.

Čo sa týka doložených dokladov (titulná strana a tiráž časopisu, dodací list z 21.7.2014, faktúra č. 2500140430 z 27.3.2014), úrad uviedol, že doložené doklady síce preukazujú používanie kombinovaného označenia „Najlepšie letné KRÍŽOVKY“, ale nie v takom množstve, rozsahu, intenzite, aby úrad mohol na základe nich skonštatovať, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Doklady (dodací list a faktúra) sú dôkazom o objednaných a dodaných množstvách iba jedného vydania tohto časopisu. Rovnako ani doložená titulná strana a tiráž časopisu s prihlasovaným označením nie sú postačujúce na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože z týchto dokladov nevyplýva koľko výtlačkov bolo distribuovaných medzi spotrebiteľskú verejnosť alebo o koľké vydanie, prípadne ročník časopisu sa jedná. Úrad preto skonštatoval, že doložené doklady nie sú dostatočné na to, aby preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Úrad v tejto súvislosti uviedol, že prihlasovateľom doložené doklady je potrebné doplniť o doklady, ktoré by preukázali reálne používanie predmetného označenia v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami. Napríklad doložiť viac výtlačkov (vydaní) časopisu s predmetným označením, aby

sa preukázala kontinuita používania, prípadne doložiť ďalšie podporné doklady - reklamné letáky, inzerciu v dennej tlači, faktúry o ďalších dodaných, resp. objednaných množstvách a podobne.

Úrad zároveň poukázal na to, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností skonštatoval, že predmetné označenie aj naďalej považuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona za nespôsobilé na zápis do registra ochranných známkov pre prihlasované tovary a služby uvedené v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 22.2.2016 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:

Patentová a známková kancelária  
Ing. Peter Hojčuš  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava 5