



Banská Bystrica 2. 5. 2016
POZ 2148-2013/Z-162-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2148-2013 s názvom Naše Novinky z 15.11.2013, prihlasovateľ a 14 news, s.r.o., Konventná 9, 811 03 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Legal Counsels s.r.o., Tallerova 10, 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.11.2015 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;

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013 je slovné označenie „Naše Novinky” prihlasované pre skupinu papiernických kancelárskych a učebných pomôcok v triede 16 a služby v oblasti reklamy a obchodu v triede 35, v oblasti telekomunikácií v triede 38 ako aj dopravy, skladovania a balenia v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

1) Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013 z 8.10.2014

Rozhodnutím úradu zn. POZ 2148-2014/Z-453-2014 zo dňa 8.10.2014, bola predmetná prihláška ochrannej známky, v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákon o ochranných známkach, čiastočne zamietnutá pre tovary „papier, kartón, lepenka a výrobky z nich, tlačoviny (s výnimkou periodickej tlače), fotografie, písacie stroje a kane. potreby, učebné pomôcky” v triede 16 a služby „obchodný management, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, marketing, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklamné agentúry, tvorba reklamných filmov, rozširovanie

reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), spracovanie textov“ v triede 35 a všetky služby v triedach 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetná prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápise do registra ochranných známok pre tovary „*periodická tlač*“ v triede 16 a služby „*reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že výlučne slovné označenie „*Naše Novinky*“ napĺňa vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie ich charakteru. Úrad poukázal na to, že prihlásené označenie priamo informuje relevantného zákazníka, že prihlasovateľ poskytuje novinky v oblasti prihlásených tovarov a služieb, resp. informácie o novinkách v danej oblasti.

Pokiaľ ide o nárokované tovary a služby v triede 16 a 35, pre ktoré prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápise do registra ochranných známok, úrad dospel k záveru, že prihlasovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach preukázal, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť.

2) Rozklad prihlasovateľa z 24.11.2014 proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013 podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v rámci ktorého uviedol, že prvostupňový orgán dospel na základe predložených dokumentov k nesprávnemu záveru, keď konštatoval, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, vo vzťahu k zostávajúcim tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predložený dokument – Výpis zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry SR (evidenčné číslo: EV 4462/11) – nepreukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia len vo vzťahu k tovarom „*periodická tlač*“ v triede 16 a službám „*reklama; reklama on line na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35, ale aj vo vzťahu k ostatným nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré s výrobou periodickej tlače, ako aj s poskytovaním reklamy úzko súvisia. Poznamenal, že v periodiku „*Naše Novinky*“ je pravidelne zverejňovaná aj inzercia, a tak služby v triede 35 úzko súvisia so samotným obsahom tohto periodika. V súvislosti so službami prihlásenými v triede 38 prihlasovateľ uviedol, že sa vzhľadom na limitovaný priestor v tlačenej verzii periodika „*Naše Novinky*“ rozhodol vytvoriť spravodajský webový portál www.nasenovinky.sk, na ktorom prináša pre svojich čitateľov rozšírené spravodajstvo. Zároveň im prostredníctvom komentárov poskytuje možnosť diskusie a komunikácie, na základe čoho považoval za preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia aj vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na záver zdôraznil, že dlhodobým používaním označenia „*Novinky*“, na ktoré nadviazal používaním označenia „*Naše Novinky*“, a to nielen vo forme tlačeného periodika, ale aj internetového portálu, preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky tovary a služby, pre ktoré požadoval ochranu.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2148-2013 zamietol, zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie alebo alternatívne, aby prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie zostane v konaní o zápise do registra ochranných známok pre všetky nárokované tovary a služby.

3) Rozhodnutie o rozklade z 31.8.2015 podanom proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013

Rozhodnutím o rozklade zn. POZ 2148-2013 II/87-2015 z 31.8.2015 predseda úradu na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa, rozhodnutie zn. POZ 2148-2013/Z-453-2014 z 8.10.2014 zrušuje a vec sa vracia odboru známk a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlásené označenie zamietol pre tovary „*papier, kartón, lepenka a výrobky z nich, tlačoviny (s výnimkou periodickej tlače), fotografie, písacie stroje a kancelárske potreby, učebné pomôcky*“ v triede 16 a služby „*obchodný management, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, marketing, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklamné agentúry, tvorba reklamných filmov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), spracovanie textov*“ v triede 35 a všetky služby v triedach 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad tiež uviedol, že orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ prostredníctvom dôkazových materiálov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom „*periodická tlač*“ v triede 16 a službám „*reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Úrad poukázal na to, že orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril názor, že prihlasovateľ v danom prípade neprekonal vznesené absolútne zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné, aby prvostupňový orgán s prihliadnutím na argumenty orgánu rozhodujúceho o rozklade opätovne danú vec preskúmal a posúdil, či prihlásené označenie vo vzťahu k menovaným tovarom a službám skutočne spĺňa podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk.

4) Výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013

Na základe vyššie citovaného rozhodnutia o rozklade pristúpil úrad k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2148-2013 z 15.11.2013. V súvislosti s vyššie citovaným rozhodnutím o rozklade úrad uviedol, že orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil závery prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože ako uviedol, ide označenie opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti a preto sa úrad posudzovaním zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia v rámci opätovného prieskumu nebude ďalej zaoberať.

Čo sa týka opätovného posúdenia, či prihlasovateľ prekonal vznesené absolútne zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a či v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach preukázal, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby, úrad uviedol nasledovné:

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, pričom zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, teda pred dňom 15.11.2013.

Úrad konštatoval, že prihlasovateľ ako dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia predložil jediný doklad, ktorým je Výpis zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry SR (evidenčné číslo: EV 4462/11). Úrad ďalej uviedol, že z predmetného dokladu je možné okrem

iného vyčítať informácie o tom, že spoločnosť prihlasovateľa má v predmetnom zozname zaevidovaný názov periodickej tlače v znení „Naše Novinky“ pre 56 regionálnych vydaní pokrývajúcich celé územie Slovenska, pričom ako dátum začiatku vydávania uvedenej periodickej tlače sa uvádza deň 1.11.2011. V bode 12) tohto výpisu „Zmena údajov o periodickej tlači“ sa však uvádza, že dňa 27.11.2014, teda po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, došlo k zmene názvu periodickej tlače z „Novinky sk“ na „Naše Novinky“. Úrad uviedol, že z uvedeného je zrejmé, na čo poukázal aj orgán rozhodujúci o rozklade, že prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky a zároveň pred týmto dátumom používal označenie odlišné od toho, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného podľa úradu vyplýva, že prihlásené označenie „Naše Novinky“ nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, jeho používaním na území SR pred podaním prihlášky ochrannej známky, pre tovary a služby prihlasovateľa. Navyše skutočnosť, že označenie je zaregistrované ako názov tlače na Ministerstve kultúry SR ešte nie je dôkaz o tom, že relevantná verejnosť sa v skutočnosti s prihlasovaným označením na trhu aj stretla v takej miere, ako to vyžaduje § 5 ods. 2 o ochranných známkach.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že vzhľadom na limitovaný priestor v tlačenej verzii periodika „Naše Novinky“ sa prihlasovateľ rozhodol vytvoriť spravodajský webový portál www.nasenovinky.sk, na ktorom prináša pre svojich čitateľov rozšírené spravodajstvo úrad uviedol, že prihlasovateľ nepredložil žiadny dôkaz o prevádzkovaní internetového portálu s takýmto názvom v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, pričom rozhodnutie úradu sa nemôže opierať len o samotné tvrdenia účastníka konania. Navyše, názov domény podľa úradu odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa.

Záverom úrad uviedol, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 o ochranných známkach, pretože nepreukázal používanie prihlasovaného označenia na trhu v takom rozsahu, že by relevantný zákazník dokázal identifikovať prihlasované tovary a služby ako pochádzajúcu od konkrétneho subjektu, ktorým je prihlasovateľ.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej ani predĺženej lehote do 29.2.2016 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 známk a dizajnov

Doručiť:
Legal Counsels s.r.o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava