



Banská Bystrica 6. 6. 2016
POZ 607-2015/Z-227-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 607-2015 s názvom Rybárske noviny z 31.3.2015 prihlasovateľa PNEUMATO s.r.o., M. Koperníka 36, 917 01 Trnava,

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:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 607-2015 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Rybárske noviny“ prihlasované pre tovary v triedach 22, 28 a 31 a pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) z 1.6.2015 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 22, 28 a 31, ktoré možno hromadne označiť ako *laná, siete, plachty, vrecia, vypchávacie a textilné materiály, športové potreby, hry, krmivá, lesné, poľnohospodárske a záhradnícke produkty* a vo vzťahu k súvisiacim *obchodným a reklamno-propagačným službám* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“). Úrad v liste konštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané novinky (*t.j. nové výrobky na trhu*) v oblasti rybárstva, rybárske novinky. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, kde slovný prvok „noviny“ označuje v množnom čísle okrem *nových správ, resp. udalostí* aj *novinky* (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka, verzia. 1.05.00-32), *t.j. nové veci (napr. na trhu), nové spôsoby (činnosti ap.), novoty* (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka, verzia. 1.05.00-32) a prídavné meno „rybárske“ odkazuje na odbor zaoberajúci sa lovením rýb, t.j. rybárstvo.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti **reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 7.8.2015**, v ktorom uviedol, že je vydavateľom periodickej tlače pod názvom „Rybárske noviny“. Spoločníci spoločnosti prihlasovateľa sú taktiež spoločníkmi spoločnosti Rybárske potreby RYBA, s.r.o., Trnava, ktorá je zakladateľom rybárskej komunity FISHING GROUP združujúcej obchodníkov s rybárskymi potrebami. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že prihlasovateľ má záujem o to, aby predmetné označenie bolo pre jeho spoločnosť zapísané ako ochranná známka na prihlasovaných tovaroch a službách (ako dôkaz č.1 prihlasovateľ uviedol výpis z obchodného registra, ktorý však nebol súčasťou jeho vyjadrenia). Podľa prihlasovateľa sa predmetné označenie stalo známym /vžilo sa/ pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť len vďaka partnerskej štruktúre FISHING GROUP. Predmetné označenie je možné nájsť iba na webovej stránke rybárskej komunity FISHING GROUP a na Facebook-ovej stránke Rybárske

noviny (ako dôkaz č.2 prihlasovateľ uviedol odkaz na internetovú stránku www.fishinggroup.sk, a stránka facebook fishinggroup). Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že žiadna iná spoločnosť na relevantnom trhu na území Slovenskej republiky nepoužíva predmetné slovné označenie, a teda neexistuje iná možnosť, ako by sa spotrebiteľ mohol oboznámiť s predmetným označením. Podľa prihlasovateľa je nesporné, že význam slova „rybárske“ odkazuje na odbor zaoberajúci sa lovením rýb, a ide teda o druhový názov, pričom má tento slovný prvok evokovať o akú skupinu tovarov a služieb ide. Výraz „noviny“ odkazuje na správy, novinky, nové spôsoby a pod. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že v prípade, ak sa vezme do úvahy, že predmetné označenie si spotrebiteľia spájajú s periodickou tlačou, ktorá okrem iného prináša spôsoby či metodiky používania tovarov z oblasti rybárstva, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, a taktiež že prihlasovateľ je zároveň aj predajcom takýchto tovarov, tak práve vďaka predmetnému označeniu bude vedieť spotrebiteľ tieto tovary identifikovať, ako pochádzajúce od prihlasovateľa. Keďže cieľom Rybárskych novín je poskytovať spotrebiteľom na celom území Slovenskej republiky rady a informácie o rybárskych novinkách, o spôsobe a osvedčených technikách rybolovu, pričom prihlasované tovary sú súčasťou týchto údajov, spotrebiteľ si podľa prihlasovateľa prostredníctvom predmetného označenia dokáže vytvoriť emocionálny vzťah k predmetnému označeniu, ktorý je charakteristickým znakom toho, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť. Rybárske noviny sú tlačovina, registrovaná Ministerstvom kultúry SR, ktorej cieľom je pod chráneným označením poskytovať čitateľom informácie z oblasti rybárstva. Podľa názoru prihlasovateľa argumentáciu úradu nemožno prijať ani s ohľadom na už registrované ochranné známky „Hospodárske noviny“ a „Roľnícke noviny“, keďže oblasť roľníctva, resp. hospodárstva, je omnoho širšia ako oblasť rybárstva. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia požiadal úrad o úpravu prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb, pričom žiada aby predmetné označenie bolo zapísané pre tovary „*tlačoviny; fotografie; papierenský tovar a písacie potreby; typy; tlačové písmo; štočky*“ v triede 16 a služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 a „*výchova; vzdelávanie; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ výpis zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, kde pod evidenčným číslom EV 5175/15 je vedené periodikum pod názvom „Rybárske noviny“ (dôkaz č.3). Uvedený doklad obsahuje aj informáciu o dátume začiatku vydávania predmetného periodika (1.4.2015, t.j. po podaní predmetnej prihlášky). Prihlasovateľ ďalej predložil výťah novín s názvom „Rybárske noviny“ č. 1/15, ktorý nebol datovaný (dôkaz č.4).

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, **a vo svojom liste zo 4.2.2016 opätovne konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Úrad poukázal na § 27 ods. 2 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; takéto zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je prípustné.

Z uvedeného ustanovenia vyplynulo, že po podaní prihlášky ochrannej známky môže dôjsť k zásahu do zoznamu tovarov a služieb len jediným spôsobom, ktorým je jeho zúženie, teda obmedzenie rozsahu prihlasovaných tovarov alebo služieb. Úrad ďalej uviedol, pri zohľadnení princípu práva prednosti je zrejmé, že k rozšíreniu zoznamu tovarov alebo služieb po podaní prihlášky ochrannej známky nemôže dôjsť. Ďalej konštatoval, že vzhľadom k tomu, že požadovanou úpravou zoznamu tovarov a služieb by došlo k rozšíreniu prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb o tovary v triede 16 a služby v triede 41, ktoré neboli súčasťou predmetnej prihlášky ochrannej známky pri podaní, nejedná sa, v zmysle vyššie uvedeného, o prípustnú úpravu prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb. Úrad preto uzavrel, že nemôže túto úpravu s poukazom na citované ustanovenie akceptovať a v konaní bude ďalej pokračovať s pôvodným prihlasovaným zoznamom tovarov a služieb, ktorý bol uvedený v žiadosti o zápis predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 1.6.2015 opätovne poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Rybárske noviny“ v bežnom type písma. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti rybárstva, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlasovanými tovarmi v triedach 22, 28 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *laná, siete, plachty, vrecia, vypchávacie a textilné materiály, športové potreby, hry, krmivá, lesné, poľnohospodárske a záhradnícke produkty*, chápať iba ako jednoduchú propagačnú informáciu o tom, že pod takýmto

označením budú ponúkané novinky (t.j. nové výrobky na trhu) v oblasti rybárstva, a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod tovarov. Nárokovanie služby v triede 35, pre ktoré má byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk, predstavujú rôzne reklamno-propagačné, obchodné a administratívne služby. Tieto služby bezprostredne súvisia s prihlasovanými tovarmi, čo potvrdil vo svojej odpovedi aj prihlasovateľ, a preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani pre všetky prihlasované služby v triede 35. Na základe uvedených skutočností úrad zastával názor, že prihlásené označenie nemožno vo vzťahu k nárokoványm tovarom a súvisiacim službám považovať za označenie čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože poskytuje len jednoznačnú informáciu, a to, že ide o tovary (nové produkty, novinky) v oblasti rybárstva a obchodno-reklamné služby s nimi súvisiace.

Úrad poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ nedoložil žiadne relevantné doklady, ktoré by preukazovali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie dlhodobo používa, a že ide o vžitú značku, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považoval za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. K výpisu z obchodného registra spoločnosti prihlasovateľa a spoločnosti Rybárske potreby RYBA, s.r.o., Trnava (dôkaz č.1) úrad uviedol, že nie je dôkazom o používaní predmetného označenia prihlasovateľom na prihlasovaných tovaroch a službách na území Slovenskej republiky, a teda nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Samotné výpisy z obchodného registra obsahujú iba základné obchodné údaje o uvedených spoločnostiach a poukazujú na ich prepojenie. Samotné odkazy na internetové stránky (dôkaz č.2) nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované tovary a služby prihlasovateľa, keďže nezachytávajú ich stav pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Doklady označené ako dôkaz č. 3/ a 4/ nie sú datované, resp. sú datované po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, a preto ich taktiež nemožno považovať za relevantné doklady na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, keďže z nich nie je možné zistiť používanie predmetného označenia pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. V závere svojho hodnotenia úrad podotkol, že doložené doklady nemajú taktiež žiadnu vypovedaciu hodnotu o intenzite používania predmetného označenia.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že je jediným subjektom, ktorý na trhu prihlásené označenie používa, a teda neexistujú žiadni konkurenti, ktorí používajú rovnaké označenie, úrad poznamenal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú značku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení taktiež poukázal na ochranné známky v znení „Hospodárske noviny“ a „Roľnícke noviny“, pričom sa domnieval, že ide o obdobné prípady ako prihlásené označenie a úrad ich napriek tomu zaregistroval ako ochranné známky. Prihlasovateľ neuviedol konkrétne čísla zápisu, pod ktorým sú zapísané vyššie uvedené označenia ako ochranné známky. Úrad predpokladal, že prihlasovateľ

chcel poukázať na ochranné známky OZ 171412 s dátumom podania 22.4.1991 a sériu ochranných známk (konkrétne: OZ 172168 „Hospodárske noviny“ s dátumom podania 6.9.1991; OZ 196816 „Hospodárske noviny“ s dátumom podania 31.12.1998; OZ 196928 „Hospodárske noviny

denník“ s dátumom podania 5.1.1999; OZ 222243 hnonline.sk s dátumom podania 13.12.2007 a OZ 236477 „Hospodárske noviny“ s dátumom podania 7.2.2013), ktorých majiteľom je rovnaký subjekt - ECOPRESS a. s., Bratislava. Úrad následne podotkol, že vyššie uvedené ochranné známky pochádzajú z rôznych období od apríla roku 1991, t. j. najstaršia takmer pred dvadsiatich piatich rokov. Ďalej v tejto súvislosti zdôraznil, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Úrad ďalej konštatoval, že väčšina uvedených ochranných známk bola zapísaná do registra ochranných známk ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Taktiež zdôraznil, že samotná existencia zápisu ochranných známk v registri nemôže vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť ako tomu bolo pri vyššie uvedených ochranných známkach), a preto konštatoval, že odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za dostatočný na prekonanie uplatnených zápisných výluk.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené, úrad v liste zo dňa 4.2.2016 skonštatoval, že zotrúva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 11.4.2016 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:
PNEUMATO s.r.o.
M. Koperníka 36
917 01 Trnava