



Banská Bystrica 20. 7. 2016
POZ 456-2016/Z-310-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 456-2016 s názvom Vtedy na západe z 3.3.2016, prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Đurček s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava,

sa čiastočne zamieta pre tovary „*diapozitívy (fotografia); magnetické disky; optické kompaktné disky; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; kreslené filmy; magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopásky; nosiče zvukových nahrávok*“ v triede 9, „*fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; kalendáre; knihy; komiksy; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; tlačoviny*“ v triede 16 a všetky služby v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „*audiovizuálne prijímače; diaportektory; gramofóny; magnetofóny; počítače; nahraté počítačové programy; počítačový hardvér; počítačové programy (sťahovateľné); premietacie prístroje; videokamery; vysielacie (telekomunikácie); vysielacie elektronických signálov; televízne prijímače; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače*“ v triede 9, „*albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; časopisy (periodiká); katalógy; noviny; obežníky; periodiká; tlačivá (formuláre)*“ v triede 16 a všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.4.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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:

Prieskumom bolo zistené, že prihlasované slovné označenie „Vtedy na západe“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných pre tovarov a služieb, konkrétne pre tovary „*diapozitívy (fotografia); magnetické disky; optické kompaktné disky; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; kreslené filmy; magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; pružné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); videokazety; videopásky; nosiče zvukových nahrávok*“ v triede 9, „*fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; kalendáre; knihy; komiksy; plagáty; tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky;*

„tlačoviny“ v triede 16 a všetky služby v triede 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (t.j. služby v oblasti telekomunikácií a zábavy - produkcia filmov, edičná a vydateľská činnosť). Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie „Vtedy na západe“ je tvorené názvom kultového westernu Sergia Leoneho s hudbou Ennia Morriconeho s Henrym Fondom, Charlesom Bronsonom, Claudiu Cardinale. V povedomí širokej verejnosti ide o najznámejší a podľa kritikov najlepší western všetkých čias. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám len ako odkaz na príbeh uvedeného filmu, pričom relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Úrad poukázal na to, 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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 12.6.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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:
Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o.
Miletičova 5/B
821 08 Bratislava