



Banská Bystrica 14. 10. 2016
POZ 2358-2015/Z-410-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2358-2015 s názvom EXKLUZIV z 23.11.2015 prihlasovateľa
EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 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/ a c/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2358-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 1.4.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2358-2015 je slovné označenie v grafickej úprave **EXKLUZIV** prihlásené pre tovary v triedach 9 a 16 a pre služby v triedach 35, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 1.4.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami o označenie opisné, opisujúce ich obsah a zameranie.

Uvedené vyplynulo z významu slovného prvku „EXKLUZIV“ tvoriaceho predmetné označenie, ktorý bude relevantná verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako skrátenú formu slova „exkluzívny“ (t.j. „1. vybraný, určený výlučne pre niekoho, pre niečo; 2. mimoriadne pútavý (niekedy s prvkami senzačnosti), lákavý, atraktívny) [In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2006]. Úrad ďalej v liste konštatoval, že predmetné označenie ako celok poskytuje spotrebiteľovi iba jednoznačnú a priamu informáciu o obsahovom zameraní tlačovín, nosičov informácií (elektronických či papierových), televíznych a rozhlasových relácií, súťaží, zábavných podujatí ako aj ostatných súvisiacich prihlásených tovarov a služieb, ktoré si prihlasovateľ mieni predmetným označením označovať. Úrad ďalej poznamenal, že grafická úprava slovného prvku označenia je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

Dňa 8.6.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že pod prihláseným označením vydáva od 16.12.2015 na Slovensku časopis (dvojtyždenník) zameraný na spoločenský život a život celebrit a hviezd zo Slovenska a sveta. Ďalej uviedol, že materská spoločnosť prihlasovateľa (spoločnosť EMPRESA MÉDIA, a.s., so sídlom v Českej republike) vydáva obdobný časopis na českom trhu už od decembra 2014. Prihlasovateľ podotkol, že predmetné označenie bolo prihlásené na zápis do registra ochranných známok ako kombinované označenie, a preto je potrebné ho hodnotiť ako celok. Predmetné označenie nie je podľa prihlasovateľa tvorené výlučne označením slúžiacim na určenie kvality či hodnoty tovarov alebo služieb, keďže ide o označenie, ktoré pozostáva zo slovného prvku „EXKLUZIV“ v bielom písme na farebnom podklade. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi opätovne zdôraznil, že predmetné označenie používa na označovanie svojich tovarov a služieb „...najmenej od decembra 2015 až doteraz, a to nepretržite“.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Tri kópie prvých strán časopisu s názvom „EXKLUZIV“ (číslo vydania 26-27/2015 vydaného 16.12.2015; číslo vydania 10/2016 vydaného 11.5.2016 a číslo vydania 12/2016 vydaného 8.6.2016), na ktorom sa nachádza prihlásené označenie vo farebnom prevedení (biele písmo na červenom podklade).
- 2) Nedatované kópie dvoch stránok časopisu s tirážou a editorialom, ktoré obsahujú prihlásené označenie vo farebnom prevedení (biele písmo na červenom podklade). Z obsahu editoriálu prvej stránky možno vyvodiť, že sa táto stránka vzťahuje k prvému vydaniu časopisu s názvom „EXKLUZIV“, t.j. k časopisu s číslom vydania 26-27/2015, ktorý bol vydaný 16.12.2015. Z obsahu tiráže nachádzajúcej sa na druhej doloženej stránke, možno vyvodiť, že sa táto stránka vzťahuje k druhému ročníku časopisu s názvom „EXKLUZIV“.
- 3) Kópia listu obsahujúca informácie o dvojtyždenníku s názvom „EXKLUZIV“, spolu s cenníkom za inzerciu v tomto dvojtyždenníku. Na predmetnom liste sa ďalej nachádzajú informácie o tlačenom a predanom náklade časopisu „EXKLUZIV“, ako aj harmonogram vydávania časopisu, z ktorého je zrejmé, že termín prvého vydania časopisu bol 16.12.2015. Predmetná kópia obsahuje prihlásené označenie vo farebnom prevedení (biele písmo na červenom podklade).
- 4) Odkaz na facebookový profil časopisu EXKLUZIV. Na internetovej stránke <https://www.facebook.com/Exkluziv-SK-734325343364311/> sa nachádzajú fotografie predných strán časopisu s názvom „EXKLUZIV“.
- 5) Odkaz na internetovú stránku <http://www.masmedialne.info/ceska-empresa-media-vstupila-na-slovensky-trh-s-casopismi-exkluziv-a-interview/>, na ktorej sa v článku „ČESKA EMPRESA MEDIA VSTÚPILA NA SLOVENSKÝ TRH S ČASOPISMI EXKLUZIV A INTERVIEW“ zo dňa 5.12.2015 nachádza informácia o obsahovom zameraní časopisu EXKLUZIV a o jeho prvom vydaní na Slovensku. Z obsahu článku a z jeho datovania možno vyvodiť, že dňom prvého vydania časopisu bol 16.12.2015. Rovnakú informáciu možno vyvodiť aj z ďalších článkov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke <http://medialne.etrend.sk/tlac/empresa-media-prichadza-na-slovensko-zacina-s-dvomi-casopismi.html> (článok s názvom „EMPRESA MEDIA PRICHÁDZA NA SLOVENSKO. ZAČÍNA S DVOMI ČASOPISMI“ datovaný zo dňa 4.12.2015) a na stránke <http://www.omediach.com/tlac/item/7931-na-trh-prichadzaju-dva-nove-casopisy-interview-a-exkluziv> (článok s názvom „NA TRH PRICHÁDZAJÚ DVA NOVÉ ČASOPISY INTERVIEW A EXKLUZIV“ datovaný zo dňa 4.12.2015), na ktoré prihlasovateľ vo svojom vyjadrení taktiež poukázal.

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 dôkazné materiály, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „EXKLUZIV“ napísaným veľkými tlačenými písmenami bielej farby, pričom uvedený slovný prvok sa nachádza na podklade čierneho obdĺžnika. Jednotlivé písmená majú nepatrným zaoblením zaoblený ľavý horný roh. Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že výraz „EXKLUZIV“ bude relevantná verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako skrátenú formu slova „exkluzívny“ (t.j. „1. vybraný, určený výlučne pre niekoho, pre niečo: poskytnúť exkluzívny rozhovor pre časopis; novinár získal exkluzívnu informáciu; 2. priťahujúci zaujímavosťou, nevšednosťou, mimoriadne pútavý (niekedy s prvkami senzačnosti), lákavý, atraktívny: exkluzívna reportáž zo zákulisia filmu; exkluzívne priame prenosy z olympiády“) [In.: Slovník súčasného

slovenského jazyka. A – G., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2006]. Uvedené tvrdenie úradu podporuje taktiež skutočnosť, že výraz „exklusív“ má aj v iných svetových jazykoch (ako napr. v nemeckom jazyku) obdobný význam (t.j. význam „exkluzívny“), resp. predstavuje fonetický zápis výrazov s týmto významom (napr. fonetický zápis anglického slova „exclusive“, resp. francúzskeho slova „exclusif“ s významom „exkluzívny“) [In.: <http://slovníky.lingea.sk>]. Úrad preto zastáva názor, že v súčasnosti je dané slovo v ústnom i písomnom styku relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou na Slovensku bežne používané, chápané a zrozumiteľné.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie ako celok „EXKLUZIV“ bude relevantnou verejnosťou vnímané len ako odkaz na charakter, zameranie, resp. obsah prihlásených tovarov v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *tlačoviny, informácie a údaje na elektronických a papierových nosičoch*, a služieb v oblasti *publikačnej činnosti, televíznej, filmovej a rozhlasovej tvorby, organizovania súťaží a zábavných podujatí* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad zastáva názor, že dôležitým faktorom pri výbere či už tlačovín, elektronických nosičov informácií alebo relácií, je ich názov, pretože práve podľa neho spotrebiteľ usudzuje o ich obsahu, resp. zameraní. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, obsahom tlačovín, elektronických nosičov informácií alebo relácií budú mimoriadne pútavé, senzačné, žiadané a zaujímavé informácie, prípadne informácie, rozhovory, reportáže, atď., ktoré exkluzívne získal a pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť prináša výhradne prihlasovateľ, a preto takéto označenie bez ďalšieho dištinktívneho prvku nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám. Úrad taktiež trvá na tom, že s vyššie uvedenými tovarmi a službami priamo súvisia ostatné prihlásené tovary a služby v triedach 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *služby v oblasti reklamy, inzercie, šírenia informácií prostredníctvom telekomunikácií a elektronických prostriedkov, resp. prostredníctvom neelektronických nosičov a vzdelávania*, ako aj rôzne *papiernické tovary*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je podľa úradu v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá. Pokiaľ ide o podklad slovného prvku prihláseného označenia v tvare obdĺžnika čiernej farby, ako aj použité vyhotovenie písma (biele veľké tlačené písmo s nepatrným zaoblením ľavého horného rohu), tieto nie sú tiež nijak nezvyčajné. Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že 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. V predmetnom prípade je preto podľa úradu potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinktívne 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z nedištinktívnych slovných a grafických prvkov, úrad musí opätovne konštatovať, že prihlásené označenie napĺňa znaky absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, 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 prihláseným 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.

Vo svojom vyjadrení z 8.6.2016 prihlasovateľ predložil aj niekoľko dokladov (vymenované vyššie), ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Za relevantné dôkazy svedčiace v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk je možné považovať také, ktoré preukazujú, že dané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktorej je predmetom, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 23.11.2015.

Kópie prvých strán časopisu s názvom EXKLUZIV (doklad č. 1) sú datované do obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky. Fotografia najstaršieho časopisu, ktorý sa nachádza na facebookovom profile časopisu EXKLUZIV (doklad č. 4) má dátum vydania 20.1.2016 (t. j. po podaní predmetnej prihlášky). Z doložených stránok obsahujúcich editoriál a tiráž (doklad č. 2) možno vyvodiť, že tieto stránky sa viažu k časopisu s názvom EXKLUZIV, ktorý bol vydaný po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Kópia listu s harmonogramom vydávania časopisu EXKLUZIV (doklad č. 3), a články nachádzajúce sa na doložených internetových stránkach (doklad č. 5), obsahujú informáciu o dátume prvého vydania dvojtýždenníka s názvom EXKLUZIV - 16.12.2015, a teda osvedčujú skutočnosti z obdobia po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (t.j. po 23.11.2015).

Preskúmaním vyššie vymenovaných preukazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach úrad zistil, že tieto osvedčujú vydávanie spoločenského dvojtýždenníka s názvom EXKLUZIV prihlasovateľom v Slovenskej republike od 16.12.2015. Na základe vyššie uvedeného preto nemožno konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo pre prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky (t.j. pred 23.11.2015) na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť k prihláseným tovarom a službám. Doklady predložené prihlasovateľom preto podľa názoru úradu nemožno uznať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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

Doručit:
EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava