



Banská Bystrica 14. 12. 2016
POZ 850-2016/Z-524-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 850-2016 s názvom GLOBAL NEWS zo 16.4.2016 prihlasovateľa INTERNATIONAL NETWORK GROUP, s.r.o., Laurinská 9, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK,

sa zamieta

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 uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.6.2016 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., 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 20.6.2016 uviedol, že kombinované označenie



GLOBAL NEWS

prihlásené pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkovi (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; marketingový prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; hospodárske (ekonomické) predpovede; prenájom reklamných plôch; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; tvorba reklamných filmov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných

materiálov“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; bezdrôtové vysielanie; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia“ v triede 38 a „rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triedach 38 a 41 (napr. rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, spravodajské kancelárie, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov, on line vydávanie elektronických kníh a časopisov, tvorba rozhlasových a televíznych programov) a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 38 a 41 (napr. rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, reklama, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, nahrávacie štúdiá, poskytovanie videozáznamov) rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a charakter prihlásených služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môže byť široká verejnosť, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované spravodajské služby a s nimi súvisiace služby. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „global“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame globálny, komplexný, všeobecný, celosvetový, medzinárodný a slovo „news“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená správy, novinky, zvesti, spravodajský, tlačový, novinový (In.: PC Translator 2010). Obrazový prvok v predmetnom označení, konkrétne vyobrazenie zemegule, nezabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť pre prihlásené označenie, pretože vyobrazenie zemegule sa bežne používa pri spravodajstve zo sveta.

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. 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 3.8.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je ako celok originálne, a teda je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov. Podľa prihlasovateľa označenie „GLOBAL NEWS“ predstavuje anglické slovné spojenie, ktoré sa nepoužíva v bežnej komunikácii ani v obchodnom styku a na území Slovenska je možné ho považovať za fantazijné. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 2006 vo veci C-421/04, Matratzen Concord AG proti Hukla Germany SA., podľa ktorého „*článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje tomu, aby ako národná ochranná známka v členskom štáte bolo zapísané slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciú spôsobilosť alebo opisuje ním označené tovary a služby, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznáť význam tohto slova*“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad predmetné označenie neposudzoval ako celok, pretože v prípade prihláseného označenia ide o kombináciu slovných prvkov a kresby. V prospech uvedeného svedčí podľa prihlasovateľa aj rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie, konkrétne rozsudok Súdneho dvora z 15. októbra 2005 vo veci C-37/03, BioID AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo), v zmysle ktorého „*rozlišovacia spôsobilosť kombinovanej ochrannej známky musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivito nemajú rozlišovaciú spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciú spôsobilosť, totiž nevyklučuje, že rozlišovacia spôsobilosť môže mať ich kombinácia*“. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení taktiež poukázal na zapísané ochranné známky Európskej únie a medzinárodné ochranné známky, konkrétne „GLOBAL NEWS & BOOKS“, „GNM Global News Media“, „Fresh News“, „HUDSON NEWS“, „NEWS“, „GOOD NEWS“, „APPLE NEWS“, „INTERNATIOL NEWS“, ktoré sú podľa prihlasovateľa porovnateľné s prihláseným označením. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známkov.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že kombinované označenie „GLOBAL NEWS“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a charakter prihlásených služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované spravodajské služby (napr. vo forme televíznych alebo rozhlasových programov) a s nimi súvisiace služby (napr. reklama, televízne vysielanie, televízna zábava, on line poskytovanie elektronických publikácií).

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný, pretože anglické slovné prvky „GLOBAL“ a „NEWS“ sa na území Slovenskej republiky bežne používajú. Preto slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s prihlásenými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby v oblasti spravodajstva, prípadne zamerané na poskytovanie spravodajských informácií prostredníctvom televízie alebo rozhlasu, prípadne poskytovania on line elektronických publikácií. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní, obsahu a charaktere nárokovovaných služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že kombinované označenie „GLOBAL NEWS“ má byť používané ako ochranná známka, t.z. na označenie služieb, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z prvkov (slovných a grafických), ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie, obsah a charakter poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkatívne prvky označenia. Vyobrazenie zemegule taktiež nezabezpečuje v predmetnom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože v súvislosti so spravodajstvom ide o bežne používaný prvok, resp. symbol, ktorý znázorňuje, že spravodajské informácie sú z celého sveta.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava kombinovaného označenia „GLOBAL NEWS“ (použitie čiernej farby písma na bielom podklade pri slovných prvkoch a vyobrazenia zemegule) nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide iba o bežný font písma a jednoduchú grafiku zemegule, pričom spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa služieb, t. z. identifikovať pôvod služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma a použitie grafického prvku zemegule v spojení so spravodajstvom nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky, teda identifikátory pôvodu služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlásenému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovný a grafický prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému a grafickému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť služby prihlasovateľa od služieb ostatných poskytovateľov.

Úrad ďalej uvádza, 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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť 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 prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky,

ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka zapísaných ochranných známk Európskej únie a medzinárodných ochranných známk („GLOBAL NEWS & BOOKS“, „GNM Global News Media“, „Fresh News“, „HUDSON NEWS“, „NEWS“, „GOOD NEWS“, „APPLE NEWS“, „INTERNATIOL NEWS“) obsahujúcich slovné prvky „GLOBAL“ a „NEWS“, na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedených ochranných známk odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov, ktorých legislatíva v tejto oblasti môže byť odlišná. To znamená, že samotná skutočnosť, že iný úrad (EUIPO a WIPO) zapísal označenia obsahujúce slovné prvky „GLOBAL“ a „NEWS“ ako ochranné známky do registra ochranných známk, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej, resp. podobnej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známk. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky Európskej únie a medzinárodné ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného označenia v Slovenskej republike, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť označení výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Úrad rovnako nemá k dispozícii doklady (dôkazové materiály), ktoré mohli byť predložené na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti týchto označení.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 citovaného zákona, 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava