



Banská Bystrica 5. 4. 2017

POZ 430-2016/Z-127-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 430-2016 s názvom Viva Musica! z 29.2.2016 prihlasovateľa Viva Musica! agency s.r.o., Klukatá 41, 821 05 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje STEINIGER / law firm, s.r.o., Jasovská 17, 851 07 Bratislava, SK,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.4.2016 a 6.12.2016 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 27.4.2016 uviedol, že slovné označenie „Viva Musica!“ prihlásené pre služby „vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; tvorba reklamných filmov; písanie textov scenárov na reklamné účely“ v triede 35 a „zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; rozhlasová zábava; požičiavanie zvukových nahrávok; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; plánovanie a organizovanie večierkov; televízna zábava; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie predstavení (manažérske služby); hudobné skladateľské služby; organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 41 (napr. služby orchestrov, nahrávacie štúdiá, hudobné skladateľské služby, hudobná tvorba, organizovanie koncertov, organizovanie živých vystúpení) a súvisiacim službám v triedach 35 a 41 (napr. reklama, zábava, požičiavanie zvukových nahrávok) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané služby v oblasti hudby (napr. organizovanie hudobných podujatí), prípadne služby zamerané na hudbu (napr. hudobná tvorba, hudobné skladateľské služby) a s nimi súvisiace služby. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovný prvok „viva“ je po preklade z talianskeho jazyka do slovenského jazyka vo význame sláva, nech žije. Slovo „musica“ znamená po preklade z talianskeho jazyka do slovenského jazyka hudba, muzika, skladba (In.: PC Translator 2010).

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 6.7.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na trhu rozlíšiť služby prihlásené v triedach 35 a 41. Podľa prihlasovateľa nejde o bežný slovenský výraz, ale o slová cudzojazyčné, čo má za následok, že určitá časť spotrebiteľskej verejnosti nevníma ich konkrétny význam. Ide taktiež o spojenie viacerých slov, následkom čoho sa prihlásené označenie vzdiaľuje od bežného výrazu bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ním poskytované služby sú určené pre všetkých ľudí a okruh relevantnej verejnosti je preto pomerne široký. Prihlasovateľ poukázal na to, že priemerný človek určite nebude analyzovať slová, z ktorých označenie pozostáva a rozoberať ich význam spôsobom, ako to urobil úrad vo svojej správe. Priemerný spotrebiteľ má z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky priemerné vedomosti a jeho vnímanie označenia je tiež priemerné. V žiadnom prípade nejde o experta v danom odbore, ktorý by vnímal významy prihlasovaného označenia v spojení s jedinečnými službami. Prihlasovateľ (obchodná spoločnosť Viva Musica! Agency s.r.o.) ďalej uviedol, že je prvou špecializovanou agentúrou na Slovensku v oblasti hudby, ktorá produkuje festivaly klasickej hudby, hudobné podujatia, manažuje umelcov, organizuje koncerty, televízne gala programy, zakladá orchestre, spevácke zbory, produkuje a vydáva CD, DVD a knihy. Každoročne organizuje známy hudobný festival klasickej hudby Viva Musica!, na ktorom sa zúčastňujú umelci z celého sveta. Okrem iného v oblasti hudby produkuje známych slovenských umelcov a skupiny, ako napríklad Fragile queen symphony, Oskara Rózsú. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na to, že v databáze ochranných známk Európskej únie sú tiež zaregistrované ochranné známky, ktoré obsahujú slovné spojenie Viva Musica. Na záver prihlasovateľ navrhol úradu, aby na základe vyššie uvedených skutočností prehodnotil svoje stanovisko a predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

Úrad listom zo 6.12.2016 prihlasovateľovi oznámil, že prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Viva Musica!“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad opakovane uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané služby v oblasti hudby (napr. organizovanie hudobných podujatí, služby orchestrov, hudobné skladateľské služby) a s nimi súvisiace (podporné) služby (napr. reklama, odborné obchodné riadenie umeleckých činností, požičiavanie zvukových nahrávok).

Úrad má za to, že význam predmetného označenia (i keď je v talianskom jazyku) je pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy, pretože prihlásené označenie tvoria slovné prvky, ktoré sú na území Slovenskej republiky bežne používané, a preto ich 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 predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby zamerané na hudbu. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokových služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Úrad poukázal na to, že slovné označenie „Viva Musica!“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými 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. Úrad má za to, že výlučne slovné označenie „Viva Musica!“ ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie a obsah poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinktívne prvky označenia.

Úrad ďalej skonštatoval, 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 odlíšiť 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 takéto výlučne slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, 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.

Úrad má za to, že tvrdenie prihlasovateľa o používaní predmetného označenia bolo potrebné doplniť o doklady, ktoré by preukázali reálne používanie prihláseného označenia v spojitosti s prihlasovanými službami a vo vzťahu k prihlasovateľovi pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky POZ 430-2016 (napr. doložením propagačných plagátov, letákov, inzercie, článkov v dennej tlači, časopisoch, faktúr za vykonané služby a podobne).

Úrad poukázal na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Čo sa týka zapísaných ochranných známk Európskej únie, ktoré obsahujú slovné spojenie „viva musica“, úrad uviedol, že 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. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaný argument nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia v Slovenskej republike, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Úrad taktiež skonštatoval, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky Európskej únie obsahujúce slovné spojenie „viva musica“, 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 tiež 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 Európskej únie. 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 úrad uviedol, 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 Európskej únie za irelevantné.

Úrad v závere skonštatoval, že predmetné označenie naďalej považuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona za nespôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre prihlásené služby uvedené v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 13.2.2017 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:
STEINIGER / law firm, s.r.o.
Jasovská 17
851 07 Bratislava