



Banská Bystrica 27. 2. 2017
POZ 1231-2016/Z-33-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1231-2016 s názvom „Stavebné noviny“ z 3.6.2016 prihlasovateľa ABC-bývanie.sk, s.r.o., Novackého 3, 841 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre tovary „časopisy (periodiká), noviny, tlačoviny“ v triede 16 medzinárodného triedníka 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/ a c/ citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre služby „spracovanie textov“ v triede 35 a „písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných alebo náborových)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1231-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.9.2016 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 „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 je výlučne slovné označenie „Stavebné noviny“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 6.9.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným tovarom „časopisy (periodiká), noviny, tlačoviny“ v triede 16 označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisné, t. j. spotrebiteľ z jeho znenia vie, že ide o noviny resp. dennú alebo týždennú periodickú tlač, ktorou môžu byť aj časopisy a zároveň vie, že predmetné tovary budú obsahovať informácie týkajúce sa, resp. súvisiace so stavebníctvom. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „stavebné“ je prídavné meno s významom *týkajúci sa stavania, stavby, určené na stavbu* (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka) a slovo „noviny“ označuje *dennú alebo týždennú periodickú tlač* (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka). Úrad vo svojej správe ďalej konštatoval, že s vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby „spracovania textov“ v triede 35 a „písania textov (okrem reklamných); vydávania textov (okrem reklamných alebo náborových)“ v triede 41, a preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám. S ohľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že priemerný spotrebiteľ nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, ale len ako označenie opisujúce ich účel, druh, obsah a zameranie.

Dňa 25.11.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že noviny pod prihláseným označením sú mediálnym titulom s takmer 10-ročnou tradíciou. Vychádzajú v pracovných dňoch, od pondelka do piatka a sú predplatiteľom distribuované prostredníctvom elektronickej pošty vo formáte PDF. Podotkol, že ide o odborný, špecializovaný denník, ktorý vychádza na dennej báze a je určený pre odberateľov zo sektora stavebníctva a pre top stavebné spoločnosti na Slovensku. Ďalej uviedol, že predmetný denník je distribuovaný približne do 900 emailových adries jeho platiacich klientov. V tejto súvislosti ďalej podotkol, že predmetný denník vychádza nepretržite od 1. 3. 2007, pričom je pripravovaný na vysokej profesionálnej úrovni, keďže ide o platený produkt, určený pre top manažérov stavebných firiem v SR. K uvedenému doplnil, že denník označený predmetným označením je pravidelným mediálnym partnerom na odborných konferenciách a fórach, má svoju dlhoročnú históriu a tradíciu v odvetvi stavebníctva na Slovensku, a preto má v odborných kruhoch na Slovensku dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, kredibilitu a je nezameniteľný. Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ kópie elektronických novín s názvom „STAVEBNÉ NOVINY“ (číslo 1/ z 1.3.2007, ročník č. 1), (číslo 74/ zo 16.4.2008, ročník č. 2), (číslo 93/ z 19.5.2009, ročník č. 3), (číslo 160/ z 3.9.2010, ročník č. 4), (číslo 190/ z 18.10.2011, ročník č. 5), (číslo 129/ zo 6.7.2012, ročník č. 6), (číslo 120/ z 24.6.2013, ročník č. 7), (číslo 31/ zo 14.2.2014, ročník č. 8), (číslo 196/ z 10.11.2015, ročník č. 9), (číslo 60/ z 30.3.2016, ročník č. 10). S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad predmetné označenie zapísal ako ochrannú známku do registra ochranných známk.

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 sčasti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste zo 6.9.2016. Úrad však aj po zhodnotení dôkazových materiálov prihlasovateľa stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom „časopisy (periodiká), noviny, tlačoviny“ v triede 16 medzinárodného triedníka tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne dvomi slovnými prvkami „Stavebné noviny“. Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie bude spotrebiteľovi poskytovať len priamu informáciu o tom, že ide o poskytovanie správ, aktualít, resp. ide o periodickú tlač, pričom prídavné meno „stavebné“ len bližšie špecifikuje obsah a zameranie týchto novín a to, že sú zamerané na problematiku stavebníctva, resp. problematiku súvisiacu s výstavbou, stavebnými výrobkami, službami majúcimi súvis so stavebníctvom a pod. Takéto výlučne slovné označenie bude širokú verejnosť informovať o obsahu, účele a zameraní nárokových tovarov – časopisov (periodík), novín, tlačovín, ale tiež ďalších súvisiacich služieb v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré s vydávaním novín priamo a úzko súvisia. S ohľadom na uvedené úrad konštatuje, že prihlásené označenie „Stavebné noviny“ je vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

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.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazových materiálov ako aj vyjadrenia prihlasovateľa úrad konštatuje, že prihlasovateľ v období, ktoré je rozhodné pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 3. 6. 2016, preukázal, že pod prihláseným označením vydával a distribuoval svojim predplatiteľom elektronické periodikum prostredníctvom elektronickej pošty v elektronickom formáte PDF.

V tejto súvislosti úrad opätovne podotýka, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia musí byť preukázané vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, pre ktoré si prihlásené označenie nárokuje ochranu. S ohľadom na uvedené úrad považuje za potrebné konštatovať, že používanie prihláseného označenia, ktoré vyplynulo z predložených dôkazov (kópií elektronických novín) v spojení so samotným vyjadrením prihlasovateľa (že ide o elektronický denník, ktorý prihlasovateľ vydáva a distribuuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti elektronicke prostredníctvom elektronickej pošty v elektronickom formáte PDF), sa týka len tovarov „*elektronických publikácií*“ (uvedené tovary však nie sú predmetom prihlášky ochrannej známky) a služieb súvisiacich s vydávaním periodík (prihlásené služby v triedach 35 a 41). Avšak používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 16 medzinárodného triedníka tovarov a služieb (ide o publikácie v papierovom /tlačenom/ formáte) z predložených dokladov nevyplýva. 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 vo vzťahu k tovarom „*časopisy (periodiká), noviny, tlačoviny*“ v triede 16 medzinárodného triedníka tovarov a služieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlasovateľ neprekonal vo vzťahu k prihláseným tovarom „*časopisy (periodiká), noviny, tlačoviny*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vznesené absolútne výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, keďže nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k týmto tovarom, a preto 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:
ABC-bývanie.sk, s.r.o.
Novackého 3
841 04 Bratislava