



Banská Bystrica 15. 3. 2017

POZ 5628-2015/Z-46-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5628-2015 s názvom MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA z 19.11.2015 prihlasovateľa M.I.A s.r.o., Černyševského 46, 851 01 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu, ktorej predmetom je označenie

bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.5.2016 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) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť pretože 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 3.5.2016 uviedol, že prihlásené označenie „MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA“ v grafickej úprave tvorí spojenie dvoch slov, ktorých význam je slovenskému spotrebiteľovi zrejмый. Úrad uviedol, že ide o označenie pozostávajúce zo slova „magazín“, ktorý vyjadruje časopis, alebo tlačovinu s odborným zameraním na „stroje a mechanizáciu“. Úrad v liste z 3.5.2016 skonštatoval, že daná tlačovina s odborným obsahom je určená vybratej skupine odborníkov, teda relevantnú verejnosť vo vzťahu k tovarom a službám tvorí užší okruh odborníkov z oblasti strojárstva. Označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám pre zápis do registra ochranných známk v triede 16 - noviny; periodiká; tlačiarske štočky; grafiky; fotografie (tlačoviny); zoznamy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); grafické znaky; letáky; v triede 35 - poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnosťou; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; spracovanie textov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; navrhovanie reklamných material; v triede 40 - informácie o úprave a spracovaní materiálov; tlač, tlačené; a v triede 41 - vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie

elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služby opisuje ich obsah, či zameranie na odbornú verejnosť.

Grafická úprava prihláseného označenia spočíva v použití veľkého tučného typu písma v slove „MAGAZÍN“, pod ktorým je menším fontom napísané „STROJE A MECHANIZÁCIA“. K predmetnej grafickej úprave prihláseného označenia úrad v liste z 3.5.2016 uviedol, že táto úprava sa od štandardného písma líši len nevýrazne, a nie je taká osobitá, aby bola schopná dodať danému slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť. V závere listu z 3.5.2016 úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nie je schopné v očiach príslušnej verejnosti individualizovať prihlasované tovary a služby od tovarov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov, pretože iba informuje o ich povahe, obsahu a zameraní a označenie ako celok nie je schopné identifikovať ich pôvod.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi zo 6.7.2016 na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného značenia vyjadril názor, že v slovenskom jazyku sa na vyjadrenie nejakej tlačoviny zvyčajne používa slovo „časopis“. Slovo „Magazín“ podľa prihlasovateľa predstavuje na Slovensku (a aj v Česku) pojem, ktorý v segmente stavebníctva a strojárstva používa už vyše 10 rokov na označovanie svojho odborného dvojmesačníka. Prihlasovateľ uviedol, že odborný dvojmesačník s názvom „MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA“ je nástupcom odborného dvojmesačníka s názvom „MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA“ a v tejto súvislosti poukázal na svoju rovnomennú ochrannú známku č. 217190 platnú od roku 2006. Prihlasovateľ tiež k predmetnej veci dodal, že zo súčasného názvu dvojmesačníka vynechal slovo „STAVEBNÉ“ z toho dôvodu, aby predmetný názov lepšie vyjadroval problematiku, ktorej sa dvojmesačník venuje. V súčasnosti sa totiž dvojmesačník s názvom „MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA“ podľa slov prihlasovateľa zameriava na stroje používané nie len v stavebníctve a strojárstve ale aj v lesníctve, ťažobnom priemysle, v komunálnej oblasti a v poľnohospodárstve a okrem toho sa dotýka aj problematiky hospodárstva krajiny a automobilového priemyslu. Prihlasovateľ skonštatoval, že relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma magazín prihlasovateľa ako sústredenie zaujímavých informácií o strojoch a ich používaní.

Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že súčasné logo dvojmesačníka sa len veľmi málo odlišuje od pôvodného loga (rozdiel spočíva len vo vynechaní slova „STAVEBNÉ“ a vo väčšom písme v slove „MAGAZÍN“ oproti pôvodnému logu dvojmesačníka). Z toho podľa prihlasovateľa vyplýva, že relevantná spotrebiteľská verejnosť (odberatelia dvojmesačníka) nevníma zmenu loga ako citeľnú.

V prílohe svojho vyjadrenia prihlasovateľ predložil vyobrazenie loga jeho dvojmesačníka používaného od roku 2006 do decembra 2015 (spolu s tým výtlačok pôvodného dvojmesačníka - číslo NOVEMBER – DECEMBER 2015). Zároveň prihlasovateľ predložil vyobrazenie súčasného loga jeho dvojmesačníka (spolu s výtlačkom predmetného dvojmesačníka – číslo MÁJ – JÚN 2016).

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre nárokované tovary a služby.

Úrad preskúmal vyjadrenie prihlasovateľa spolu s predloženými dokladmi a uvádza k tomu nasledovné: Úrad nesúhlasí so stanoviskom prihlasovateľa, že v slovenskom jazyku sa na vyjadrenie tlačoviny zvyčajne používa slovo „časopis“. Priemerný spotrebiteľ pozná význam slova „magazín“ ako synonymum slova „časopis“. Slovo „magazín“ je v obchodných zvyklostiach bežne používané za účelom označenia druhu tlačoviny (časopisu). To znamená, že používanie pojmu „magazín“ v oblasti vydávania tlačovín je na území Slovenska časté a tým priemernému spotrebiteľovi dobre známe. Termín „magazín“ nie je možné považovať za pojem, ktorému by bolo možné prisúdiť rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o údaj vyjadrujúci druh tovaru.

Prihlasovateľ poukázal na desaťročnú tradíciu vydávania dvojmesačníka s názvom „MAGAZÍN STAVEBNÉ STROJE A MECHANIZÁCIA“ a v tejto súvislosti aj na jeho ochrannú známku č. 217190 s rovnakým názvom, platnú od roku 2006. K tomu úrad uvádza, že rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia nie je možné preukazovať starším označením, ktoré nie je zhodné s prihláseným označením. Ochranná známka č. 217190 obsahuje viac slovných prvkov ako prihlásené označenie. Tvrdenie prihlasovateľa, že relevantná spotrebiteľská verejnosť (odberatelia dvojmesačníka) nevníma zmenu loga ako citeľnú, úrad uvádza, že to neznamená, že relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude vnímať rozdiel medzi týmito označeniami spočívajúci v chýbajúcom slove „stavebné“. Skutočnosť, že prihlásené označenie

„MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA“ opisuje povahu, obsah a zameranie takto označenej tlačoviny (časopisu) potvrdil aj prihlasovateľ keď uviedol, že relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma magazín prihlasovateľa ako sústredenie zaujímavých informácií o strojoch a ich používaní. Avšak prihlasovateľ nepreukázal, že by prihlásené označenie nadobudlo pred podaním predmetnej prihlášky na základe jeho používania na území Slovenska rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Výtlačok dvojmesačníka s logom označenia, ktoré je predmetom prihlášky POZ 5628-2015 sa viaže k obdobiu MAJ – JÚN 2016, t.j. k obdobiu po podaní predmetnej prihlášky. To znamená, že predmetný výtlačok dvojmesačníka nepreukazuje používanie prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, tak, ako to vyžaduje zákon o ochranných známkach. Grafická úprava prihláseného označenia sa od štandardného písma líši len nevýrazne a nie je taká osobitá, aby bola schopná dodať danému slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže prihlásené označenie neobsahuje okrem údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb (konkrétne ich povahy, obsahu a zamerania) žiadny prvok, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod tovarov a služieb, nie je možné prihlásené označenia uznať za ochrannú známku. Z týchto dôvodov 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:

M.I.A s.r.o.
Černyševského 46
851 01 Bratislava