



Banská Bystrica 29. 5. 2018
POZ 1046-2017/Z-254-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1046-2017 s názvom Trnavské Rádio z 24.4.2017 prihlasovateľa Trnavská produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany 1,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 zo 16.8.2017 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 neskorších predpisov, 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že označenie _____ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti rozhlasového vysielania vrátane tvorby programov a súvisiacich služieb v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré môže slúžiť na určenie druhu a zemepisného pôvodu prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie ako celok poskytuje len jasnú a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rozhlasového vysielania z krajského mesta Trnava na západe Slovenska, na frekvencii 103,9 MHz (spojenie „FM“ je skratka pre „frekvenčnú moduláciu“ (www.skratky.sk), ktorá sa bežne používa pri uvádzaní vysielaných frekvencií). Úrad preto konštatoval, že príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný, by vnímal prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb. Úrad poukázal na to, že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a službami, pre ktorý sa zápis žiada a preto nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Úrad ďalej uviedol, že aj napriek tomu, že druhý slovný prvok je v grafickej úprave, kde jednotlivé písmená sú fialovej, červenej, žltej, zelenej a modrej farby, tieto prvky majú skôr dekoračný charakter, pričom nedodávajú prihlasovanému označeniu ako celku žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a tým nedokážu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k prihlasovaným službám.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Dňa 13.9.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Tvrdenie úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia je nesprávne, a to z viacerých dôvodov:

1. Z mesta Trnava, z jeho okolia, okresu Trnava a ani Trnavského kraja nevysiela žiaden rozhlasový vysielateľ, ktorého by bežní spotrebiteľia označovali ako „Trnavské rádio“ - ako dôkaz prihlasovateľ uviedol, že Trnava je jediné krajské mesto, ktoré je viac ako 10 rokov bez lokálneho vysielateľa, a teda na území Trnavského kraja a ani celej Slovenskej republiky neexistuje žiaden subjekt, ktorý by bol „bežnými zákazníkmi“ označovaný ako trnavské rádio a na základe toho by mohlo prísť k zamene alebo k situácii, že by spotrebiteľia nevedeli odlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iných subjektov.

2. Už samotný názov „Trnavské Rádio“ rozlišuje rádio prihlasovateľa od ostatných rozhlasových staníc vysielajúcich na území Slovenska. Poukazuje na to, že úrad uvádza, že prihlasované označenie je „tvorené údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu a zemepisného pôvodu prihlasovaných služieb“ a teda podľa prihlasovateľa môžu, ale aj nemusia. Prihlasované označenie podľa prihlasovateľa v tomto prípade slúži na označenie konkrétneho rozhlasového vysielateľa, ktorý na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu č. R/132 získal licenciu na rozhlasové vysielanie.

Ako ďalší argument k tomuto bodu prihlasovateľ uviedol, že platne registrovanou ochrannou známkou pre triedy 35, 38 a 41 je ochranná známka č. 242154 „Rádio Bratislava“, pričom dané rádio na území Slovenskej republiky nikdy nevysielalo, nezískalo licenciu na vysielanie, a teda prihlasované označenie „Rádio Bratislava“ nemohlo na území Slovenskej republiky ani vo vzťahu k jej územiu nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Napriek uvedenému, je označenie Rádio Bratislava platnou ochrannou známkou, pričom zameniteľnosť u bežného spotrebiteľa s akýmkoľvek iným rádiom vysielajúcim z Bratislavy je podľa prihlasovateľa veľmi vysoká. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na rovnakom princípe ako označenie Trnavské Rádio je tiež postavené označenie TRNAVSKÉ NOVINY, ktoré by „bežný riadne informovaný a pozorný zákazník vnímal ako označenie bežné“, nie ako označenie konkrétneho vydavateľa periodickej tlače. Napriek tomu sú TRNAVSKÉ NOVINY platnou ochrannou známkou č. 197524, pre triedu 16 - tlačoviny.

3. Frekvencia 103,9 FM uvedená v grafickom znázornení ochrannej známky podľa prihlasovateľa tiež zvyšuje rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia, nakoľko vďaka nemu bežný spotrebiteľ vie, že Trnavské Rádio vysielá z frekvencie 103,9 FM a z žiadnej inej (na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu podľa § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. pod licenčným číslom R/132). Prihlasovateľ tiež namietá, že grafické znázornenie označenia, konkrétne farebné písmená, majú iba dekoračný charakter, pretože toto tvrdenie úradu nie je ničím podložené a prihlasované označenie ako celok odlišuje prihlasovateľa, ako rozhlasového vysielateľa, od iných rozhlasových vysielateľov na území Slovenskej republiky. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že grafické označenie používa pri komunikácii so spotrebiteľmi (v rámci webu, facebooku, instagramu a citylightových kampaní, etc.), tiež pri predaji reklamného priestoru vo vysielaní, v komunikácii s inými médiami a pri mediálnych a iných partnerstvách, a preto je jeho rozlišovacia spôsobilosť vysoká. Prihlasovateľ tiež nesúhlasí s tvrdením úradu, že relevantná verejnosť nebude schopná na základe označenia, pre ktoré sa žiada zápis, určiť, od ktorého subjektu pochádzajú služby a to z toho dôvodu, že z mesta Trnavy nevysiela žiadny deklaratívne regionálny alebo lokálny rozhlasový vysielateľ. Zároveň uviedol, že vznik akejkoľvek asociácie u bežného spotrebiteľa a medzi označením Trnavské Rádio a označeniami iných rozhlasových vysielateľov z Trnavského kraja ako je napr. Rádio Piešťany alebo Záhorácke Rádio je vysoko nepravdepodobný, nakoľko títo rozhlasoví vysielatelia nesú svojom názve miesto odkiaľ resp. pre koho vysielajú a akákoľvek spojitosť alebo zameniteľnosť s označením Trnavské Rádio je nemysliteľná.

Rovnako je podľa prihlasovateľa nemysliteľné, aby si bežný spotrebiteľ zamenil názov akéhokoľvek celoplošného rozhlasového vysielateľa alebo rozhlasového vysielateľa vysielajúceho z iného kraja s označením Trnavské Rádio. Ďalej uviedol, že k zámene tiež nemôže dôjsť z dôvodu, že na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb mu bol pridelený PI kód na vysielanie rádiového dátového systému prostredníctvom rádiových vysielacích zariadení v znení TRNAVSKÉ, preto žiaden iný rozhlasový vysielateľ pod daným označením nemôže vysielateľ, čo tiež zvyšuje rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia.

Na základe uvedených argumentov má prihlasovateľ za to, že prihlasované označenie v jeho slovnej a tiež grafickej podobe umožňuje spotrebiteľovi odlišiť služby prihlasovateľa ako rozhlasového vysielateľa pre prihlasované triedy od služieb iných rozhlasových vysielateľov.


Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

že označenie *ktoré je prihlasované pre služby „reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; spracovanie textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie; spravodajské kancelárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38 a „tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; reportér-ske služby; hudobná tvorba; reportérske služby; organizovanie kultúrnych, spoločenských a hudobných podujatí; služby nahrávacích štúdií; organizovanie živých vystúpení; organizovanie koncertov; diskotéky (služby); vydávanie hudobných a hudobno-slovných diel (okrem reklamných)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie ako celok poskytuje jasnú a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rozhlasového vysielania z krajského mesta Trnava na západe Slovenska, na frekvencii 103,9 MHz (spojenie „FM“ je skratka pre „frekvenčnú moduláciu“ (www.skratky.sk), ktorá sa bežne používa pri uvádzaní vysielaných frekvencií). Aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené písmenami a číselným frekvenčným údajom, ktoré sú rozdielnej farby a rôznej veľkosti, pričom slovné prvky sú umiestnenými pod sebou, uvedené stvárnenie nie je neobvyklé a slúži na zvýraznenie textu. Má skôr dekoračný charakter, pričom nedokáže odovzdať spotrebiteľom žiadny „odkaz“ pokiaľ ide o pôvod prihlasovaných služieb, pretože neodpúta ich pozornosť od opisného významu daného textu. Z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vnímal ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rozhlasového vysielania z mesta Trnava, na danej frekvencii. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihlasovaného označenia prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil, naopak, sám potvrdil. Vzhľadom na charakter označenia, ktoré neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné služby pochádzajú.*

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že na území Trnavského kraja a ani celej Slovenskej republiky neexistuje žiaden subjekt, ktorý by bol „bežnými zákazníkmi“ označovaný ako trnavské rádio a na základe toho by mohlo prísť k zámene alebo k situácii, že by spotrebiteľia nevedeli odlišiť služby prihlasovateľa od služieb iných subjektov možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť.

K poukázaniu prihlasovateľa na úradom registrovanú ochrannú známku „Rádio Bratislava“ č. 242154 a ochrannú známku TRNAVSKÉ NOVINY č. 197524, ktoré úrad akceptoval úrad uvádza, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. V prípade ochrannej známky č. 242154 ide

o kombinovanú ochrannú známku , obsahujúcu okrem opisných slovných prvkov aj prvok obrazový, pričom ako celok má vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 35, 38 a 41 dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Čo sa týka ochrannej známky č. 197524 ide o slovnú ochrannú známku „TRNAVSKÉ NOVINY“, registrovanú pre tovary „tlačoviny“ v triede 16, pričom uvedené označenie bolo úradom namietané z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Toto označenie úrad zapísal do registra ochranných známk až po predložení dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti.

V tejto súvislosti úrad uvádza, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoľávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má od-

kladný 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:
Trnavská produkčná s.r.o.
Hlboká 3026/25
921 01 Piešťany 1