



Banská Bystrica 17. 9. 2018  
POZ 1603-2017/Z-421-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1603-2017 s názvom REPORTÉR z 19.6.2017 prihlasovateľa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10, CZ, ktorého v konaní zastupuje Peter Kubínyi, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1603-2017 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.4.2018 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 (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 POZ 1603-2017 je kombinované označenie



prihlásené pre tovary v triede 16 a pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 11.4.2018** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, zamerania a charakteru prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné označenie je kombinovaným označením vo farebnom vyhotovení, ktorého slovná časť je tvorená výrazom „REPORTÉR“ s významom *kto robí reportáže; spravodajca; kt. podáva správy (o aktuálnych udalostiach) pre tlač, rozhlas, televíziu* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Slovná časť predmetného označenia poskytuje spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o obsahovom zameraní tlačovín, nosičov informácií, televíznych a rozhlasových relácií, súťaží, zábavných podujatí ako aj ostatných súvisiacich prihlasovaných tovarov a služieb v oblasti reklamy, inzercie, telekomunikácií a vydávania, ktoré si prihlasovateľ mieni predmetným označením označovať. Úrad ďalej

podotkol, že dôležitým faktorom pri výbere, či už tlačovín alebo relácií, je ich názov, pretože práve podľa neho spotrebiteľ usudzuje o ich obsahu, resp. zameraní. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že obsahom tlačovín a relácií budú správy o aktuálnych udalostiach, resp. že uvedené rôzne druhy vysielania a prenosu, rôzne reportáže, ako aj rôzne druhy výroby programov a vydávania kníh, časopisov ap. sú zamerané na prácu osôb súvisiacu s tvorbou a prípravou reportáží. Úrad v správe ďalej poznamenal, že grafická úprava predmetného označenia (*bežný typ veľkého tlačeneho písma slovného prvku označenia, kde prvé dve písmená „RE-“ slovného prvku sú umiestnené na modrom štvorcovom podklade a majú svetlomodrú farbu, na rozdiel od ostatných písmen „-PORTÉR“ slovného prvku, ktoré majú šedú farbu a sú umiestnené na bielom podklade; o niečo väčšia veľkosť prvého písmena „R-“ slovného prvku označenia oproti ostatným písmenám slovného prvku*) je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

**Dňa 25.6.2018 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa** s posúdením uvedeným v správe úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie nie je slovným ale kombinovaným označením, a je preto dôvodné posúdiť predmetné označenie nie len z hľadiska sémantického, ale aj z ďalších príslušných hľadísk. Poznamenal, že zo sémantického hľadiska sa slovo „reportér“ vzťahuje na osobu, človeka, a teda pre tovary (veci) a služby má len prenesený význam. Grafická úprava predmetného označenia je podľa prihlasovateľa dostatočne originálna, aby zabezpečila tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Slovný prvok je vytvorený kapitálkami, kde prvé písmeno „R-“ je výrazne neproporcionálne, ako aj vzdialenosti medzi písmenami, oproti bežným pomeroch písma a medzier v danom formáte písma. Začiatkové písmená „RE-“ sú navyše graficky odlíšené „negatívnym“ vyhotovením vo výraznom štvorcovom poli. Prihlasovateľ na záver svojho vyjadrenia skonštatoval, že nepovažuje úpravu predmetného označenia za minimálnu, ktorú by spotrebiteľ nebol schopný pri bežnej pozornosti zaregistrovať.


**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 opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie 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 slovným prvkom „REPORTÉR“ v štandardnom tlačene písma veľkej abecedy, pričom prvé dve písmená „RE-“ slovného prvku sú umiestnené na modrom štvorcovom podklade a majú svetlomodrú farbu, na rozdiel od ostatných písmen „-PORTÉR“ slovného prvku, ktoré majú farbu šedú a sú umiestnené na bielom podklade. Prvé písmeno slovného prvku označenia „R-“ má o niečo väčšiu veľkosť než ostatné písmená označenia. Slovný prvok označenia „REPORTÉR“ má význam *kto robí reportáže* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie ako celok bude relevantnou verejnosťou, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, vnímané len ako odkaz na charakter, zameranie, resp. obsah prihlásených tovarov, ktoré možno hromadne označiť ako *tlačoviny; papierové nosiče informácií* v triede 16, ako aj služieb v oblasti *tvorby relácií; reportérskych služieb a služieb v oblasti spravodajstva* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, obsahom tlačovín, relácií, atď. budú rôzne reportáže ako výsledky činnosti reportérov, resp. bude v nich zmapovaná problematika súvisiaca s prácou reportérov pri príprave a tvorbe reportáží. Zároveň ostatné tovary a služby prihlásené v triedach 16, 35, 38 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako *papiernický tovar, obaly a výrobky na balenie; reklamno-propagačné a inzertné služby; rôzne obchodné služby v oblasti sprostredkovania a marketingu; služby v oblasti správy databáz a obchodného poradenstva; telekomunikačné služby v oblasti vysielania, prenosu a poskytovania prístupu do sietí a databáz; služby diskusných fór; vydateľské a nakladateľské služby; editačné služby a služby poskytovania záznamov; služby v oblasti zábavy, vzdelávania a organizovania rôznych podujatí*, pre ktoré bolo predmetné označenie prihlásené, predstavujú tovary a služby doplnkové a úzko súvisiace s tlačovinami či reportérskymi službami, službami v oblasti spravodajstva a tvorby relácií, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť buď s vydávaním a propagáciou tlačovín, príp. ich uvádzaním na trh, alebo s tvorbou, vysielaním či propagáciou relácií zameraných na prácu reportérov, resp. obsahujúcich reportáže ako výsledky činnosti reportérov. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je podľa úradu v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma (bežný typ veľkého tlačeného písma s o niečo väčšími medzerami medzi písmenami a s rozmerovo väčším prvým písmenom slovného prvku označenia oproti ostatným písmenám tohto prvku), ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Pokiaľ ide o podklad prvých písmen „RE-“ slovného prvku predmetného označenia v tvare štvorca, ako aj použité farebné vyhotovenie označenia (svetlomodrá farba prvých písmen označenia „RE-“ na modrom podklade a šedá farba ostatných písmen označenia), tieto nie sú tiež nijak nezvyčajné. Úrad musí konštatovať, že ani vzájomná kombinácia všetkých opísaných znakov prihláseného označenia nie je ničím osobitá. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma a sú vyhotovené farebne, pričom samotné nápisy sú nevyhnutne vždy farebne odlišené od podkladu a ide o rôzne kombinácie farieb a písiem. Taktiež možno podotknúť, že zvýraznenie prvých písmen označení, či už formou ich zväčšenia, resp. farebného zvýraznenia oproti ostatným písmenám označenia, nie je nezvyčajné a bežne sa v obchode používa. Tieto úpravy písma majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel a s výnimkou skutočne osobitých typov písiem, nie je spotrebiteľ schopný písmo, a to ani vo farebnom vyhotovení, vnímať ako údaj o pôvode tovarov a alebo služieb.

Platí tiež, že kombináciou obrazových prvkov a slovných prvkov, ktoré samé osebe nemajú rozlišovacia spôsobilosť, sa zvyčajne nedosiahne rozlišovacia spôsobilosť označenia. Tak je tomu aj v danom prípade, keď prihlásené označenie ako celok, tzn. kombinácia opisného slovného prvku s vyššie uvedenou jednoduchou grafickou úpravou, nezabezpečuje prihlásenému označeniu stav, že by kombinácia týchto prvkov posudzovaná ako celok, mohla byť vnímaná ako znak pôvodu. Výsledkom kombinácie uvedených prvkov nevznikol taký celkový dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od opisnej informácie/informácie bez rozlišovacej spôsobilosti spôsobenej slovným prvkom.

Úrad vo svojom liste z 11.4.2018 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1603-2017, nemožno konštatovať prekonanie úradom namietaných zápisných výluk.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie  prihlásené, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

#### 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 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

Doručit:  
Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT  
Piaristická 255/9  
911 01 Trenčín 1