



Banská Bystrica 6. 6. 2019  
POZ 2258-2018/Z-231-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2258-2018 z 22.10.2018 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK,

### sa zamieťa

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.2.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 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 len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „Som mama“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti produkcie televíznych a rozhlasových programov a ich vysielať v triedach 41 a 38, ako aj súvisiacich tovarov a služieb v triedach 9, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že slovný prvok „som“ predstavuje *sloveso byť v prvej osobe jednotného čísla* (In.: Slovník slovenského jazyka, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1959 – 1968) a podstatné meno „mama“ znamená „*žena vo vzťahu k svojmu dieťaťu, mama, mamka*“ (Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV 2015, Bratislava). Prihlasované označenie poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že zameranie prihlásených tovarov a služieb (v rámci obsahu rôznych elektronických či papierových nosičov, televíznych vysielať, sŕaží, výroby televíznych programov, filmových produkcií a pod.), je na tému „*mamy*“, o mamách, príp. pre mamy. Úrad poukázal na to, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej intelektuálnej námahy zistí o aké tovary a služby ide. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi

prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

**Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení**, ktoré bolo doručené úradu 23.4.2019 uviedol, že prihlasované označenie „Som mama“ má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a je dostatočne spôsobilé individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, a naplniť tak jednu zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Ďalej uviedol, že v prípade prihlasovaného označenia sa jedná o názov televízneho programu a vzhľadom na vyššie uvedené je toho názoru, že v rámci ochrany tohto označenia reprezentujúceho prihlasovateľom vyrábaný seriál, bolo nevyhnutné zo strany prihlasovateľa podniknúť v záujme ochrany svojich práv tento krok a prihlásiť toto označenie ako slovnú ochrannú známku.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že prihlasované označenie „Som mama“ sa bude používať výlučne pre jeho potreby ako označenie jeho televízneho seriálu. Poukázal na to, že predmetný seriál sa bude venovať práve problematike rodinných vzťahov s humorným kontextom. V súčasnosti má seriál veľkú obľubu u konzumentov televíznej zábavy, preto je nemožné zameniť tento seriál u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti za obdobný seriál.

V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil na rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie (v minulosti Európskeho súdneho dvora) vo veci T - 441/05 IVG Immobilien AG v. OHIM, zo dňa 13.06.2007, bod 41, v zmysle ktorého *„Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (ktorého znenie je totožné so znením článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č.270/2009, pozn.) musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb“*

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že rozsudok vychádza z ustálenej rozhodovacej praxe a v bode 42 odôvodnenia SD EÚ sa uvádza:

*„(...) je preto potrebné v rámci konkrétneho prieskumu spôsobilosti označenia predloženého na zápis preskúmať či sa dá vylúčiť možnosť, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti od líšiť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tovarov a služieb s odlišným pôvodom (rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft /ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, bod 40, Zb.s. 11-1259), pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č.40/94 (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových bateriek), T-88/00, Zb. s. 11- 467, bod 34)“.*

Prihlasovateľ záverom vyjadril presvedčenie o tom, že prihlasované označenie má dostatočne individualizujúcu schopnosť a spôsobilosť odlíšiť poskytované tovary a služby prihlasovateľa a preto navrhol, aby úrad prihlasované označenie zaregistroval ako ochrannú známku.

### **Záverečné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Som mama“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti produkcie televíznych a rozhlasových programov a ich vysielaní v triedach 41 a 38, ako aj súvisiacich tovarov a služieb v triedach 9, 16 a 35 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 zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb, resp. ich obsahu (v prípade rôznych elektronických či papierových nosičov, televíznych vysielaní, súťaží, výroby televíznych

programov, filmových produkcií a pod.). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasované rozhlasové a televízne programy sú zamerané na tému „som mama“. Uvedenú skutočnosť potvrdil aj sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, keď uviedol, že prihlasované označenie sa bude používať výlučne pre názov televízneho seriálu zameraného na problematiku rodinných vzťahov, kde postavenie mamy hrá podstatnú úlohu.

Nemožno preto prijať argumentáciu prihlasovateľa, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia, odvolávajú sa pri tom na SD EÚ je potrebné uviesť, že podľa rozhodovacej praxe európskych súdov sa rozlišovacia spôsobilosť označení musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. Ako bolo preukázané, medzi prihlasovaným označením a zameraním predmetných programov existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis obsahu prihlasovaných programov bez detailného a podrobného analyzovania prihlasovaného označenia. Prihlasované označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a službami a samotným prihlasovateľom, teda zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť tak zmysel ochrannej známky.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti ako už bolo uvedené, 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 zákona o ochranných známkach 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.

Úrad ďalej poukazuje na to, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie „Som mama“, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov, nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť a teda takéto označenie neplní spôsobilosť identifikovať v očiach spotrebiteľa služby, pre ktoré sa zápis žiada, ako služby pochádzajúce od určitého subjektu, a teda odlíšiť ich od služieb iných poskytovateľov takýchto služieb. S ohľadom na rozsah ochrany udelený ochrannej známke by v danom prípade bol narušený všeobecný záujem, ktorý je uvedený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej uvádza, 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. 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 „Som mama“ túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení 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 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:

Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.

Miletičova 5B

821 08 Bratislava 2