



Banská Bystrica 30. 9. 2019
POZ 33-2019/Z-452-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 33-2019 z 10.1.2019 prihlasovateľa Mgr. Michala Milatu, Mlynarovičova 13, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka,

sa zamietá

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.2.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 33-2019 je výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „Prešporské noviny“, prihlásené pre tovary *Periodiká; tlačené publikácie; grafické znaky; noviny; brožúry; katalógy; knihy; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); tlačené publikácie; prospekty; časopisy (periodiká); obežníky; letáky* v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“).

Prihlásené označenie je tvorené dvojslovným výrazom „Prešporské noviny“ kde slovný prvok „**Prešporské**“ je tvorený prídavným menom odvodeným od podstatného mena Prešporok, kde *Prešporok je všeobecne známym starším názvom mesta Bratislava* (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava>) a druhý slovný prvok „**noviny**“ je pomenovaním *dennej alebo týždennej periodickej tlače* (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 12.2.2019 uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie 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 charakteru, zemepisného pôvodu, druhu, obsahu a zamerania, alebo iných vlastností prihlásených tovarov.

Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi v triede 16, ktoré možno hromadne označiť ako *tlačoviny*, chápať iba ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o periodickú tlač poskytujúcu informácie týkajúce sa Prešporoku (Bratislavy) a s nimi súvisiace tovary v oblasti vydávania tlačovín.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie „Prešporské noviny“ je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Dňa 23.4.2019 bolo úradu doručené stanovisko prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že vzhľadom na výsledky prieskumu a tvrdenia úradu v danej veci, ktoré boli uvedené v správe úradu z 12.2.2019, pripája k vyjadreniu vyobrazenie alebo plošné zobrazenie ochrannej známky. Súčasne úrad žiadal o úpravu označenia tvoriaceho prihlášku ochrannej známky zo „slovnej – v bežnom písme“ na „obrazovú“ tak, aby toto označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a súčasne nešlo len o opisné označenie. Súčasťou žiadosti bolo priložené obrazové vyjadrenie ochrannej známky:

Prešporské NOVINY

ktorá bola vo farebnom vyhotovení s použitými farbami: Čierna #000000 RGB (0,0,0) CMYK (0,0,0,100), a použitým fontom GARAMOND. Podľa prihlasovateľa požadovaná úprava označenia a jej grafické vyobrazenie dostatočne naplní chýbajúcu dikciu § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a tým umožní úradu zápis ochrannej známky do registra ochranných známk v požadovaných vybraných tovaroch v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad na základe žiadosti prihlasovateľa o úpravu predmetného označenia zo dňa 23.4.2019 vo svojom liste zo 16. 7.2019 uviedol, že podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.

Úrad ďalej uviedol, že najmä vzhľadom na v známkovom práve uplatňované právo prednosti platí zásada, že v označení, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, a ani v zapísanej ochrannej známke, nie je možné vykonávať žiadne úpravy a zmeny. Napriek tejto zásade zákon o ochranných známkach pripúšťa v prihlásenom označení, resp. v ochrannej známke možnosť urobiť určité úpravy, ktoré však musia spĺňať prísne podmienky. Tieto úpravy sa môžu týkať **len identifikačných údajov prihlasovateľa alebo majiteľa, ktoré sú súčasťou ochrannej známky** a ktoré sú taxatívne uvedené v zákone. O úpravu môže prihlasovateľ alebo majiteľ požiadať len na základe reálnej zmeny, ktorá nastala po podaní prihlášky ochrannej známky, pričom časovú súvislosť medzi podaním prihlášky a touto zmenou je prihlasovateľ (majiteľ) povinný úradu preukázať. Vždy môže ísť len o takú úpravu, ktorá **nespôsobí zmenu charakteru prihláseného označenia alebo ochrannej známky**, teda nemôže ísť o úpravu, ktorá by menila niektorý zo základných prvkov prihláseného označenia alebo ochrannej známky. Ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach teda umožňuje prihlasovateľom a majiteľom takých ochranných známk, **ktoré obsahujú ich identifikačné údaje**, zmeniť v obmedzenom rozsahu označenie, resp. zapísanú ochrannú známku. Úprava iných údajov, ako údajov uvedených v zákone, nie je prípustná.

Vzhľadom na to, že úprava prihláseného označenia, o ktorú požiadal prihlasovateľ vo svojej žiadosti doručenej úradu 23.4.2019, sa netýkala identifikačných údajov prihlasovateľa, ktoré by boli súčasťou prihláseného označenia a ktoré by sa takouto úpravou dávali do súladu so skutočnosťou, a taktiež vzhľadom na to, že takouto úpravou by došlo k zmene celkového charakteru prihláseného označenia (*zmenil by sa druh ochrannej známky z pôvodnej slovnej na ochrannú známku obrazovú, ktorá nebola súčasťou prihláseného označenia*), úrad musel

konštatovať, že takáto úprava označenia nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 27 zákona o ochranných známkach, a preto ju nie je možné akceptovať.

Prihlasovateľ bol zároveň listom zo 16.7.2019 informovaný o tom, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 33-2019 zostáva výlučne slovné označenie v bežnom písme „Prešporské noviny“, ktoré nie je možné zapísať do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) nemá rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie charakteru, zemepisného pôvodu, druhu, obsahu a zamerania, alebo iných vlastností prihlásených tovarov.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.9.2019 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 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:
Michal Milata
Mlynarovičova
851 03 Bratislava 5