



Banská Bystrica 29. 6. 2020  
POZ 1147-2017/Z-259-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1147-2017 z 28.4.2017 prihlasovateľa Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, ktorého v konaní zastupuje SHM PARTNERS s. r. o., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,

### sa čiastočne zamieta pre tovary

- „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu“, nárokované v **triede 9** medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-, acháty; hodinové ručičky; ingoty z drahých kovov; jantárové šperky; jantárové korálky; amulety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; strieborná niť (klenotnícke výrobky); hodiny; hodinárske kyvadlá; perá (časti hodinových strojov); náramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; remienky na náramkové hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; slnečné hodiny; hodinové stroje; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; chronografy (hodinky); chronometre; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); nástroje na meranie času, časomiere; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); elektrické hodiny a hodinky; spony na kravaty; mince; diamanty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); nite z drahých kovov (klenotnícke výrobky); atómové hodiny; kontrolné hodiny (na kontrolu ďalších hodín); hodinové skrinky; irídium; šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; gagát (smolné uhlie) (surovina alebo polotovary); medené žetóny; klenotnícke výrobky; klenoty; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; drahé kovy (surovina alebo polotovary); hodinky; hodinkové pružiny (perá); hodinkové sklíčka; mechanizmy hodín a hodiniiek (hodinové a hodinkové strojčeky); olivín (drahé kamene); zlato (surovina alebo polotovary); zlaté nite (klenotnícke výrobky); osmium; paládium; ozdoby (klenotnícke výrobky); ozdobné ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); polodrahokamy; drahé kamene; platina; budíky; ródium; ruténium; spinely (drahé kamene); sochy z drahých kovov; štras (brúsené olovnaté sklo); zliatiny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prstene (klenotnícke výrobky); umelecké diela z drahých kovov; škatulky, schránky z drahých kovov; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombíky; busty z drahých kovov; hodinkové puzdrá (súčasť hodiniiek); kazety na hodinky; figuríny z drahých kovov; sošky z drahých kovov; ihlice (klenotnícke výrobky); ihlice na kravaty; odznaky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); striebro (surovina alebo polotovary); stopky; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperkovníce; korálky na výrobu šperkov; šperkárské uzávery; komponenty šperkov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; kabošony na výrobu šperkov; krúžky na kľúče z drahých kovov; krabičky na šperky; hodinkové ručičky; modlitebné korálky misbaha; textilné vyšívané náramky (bižutéria); prívesky na kľúče; ružence“ v **triede 14** medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-, noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové

obrúsky; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných)“ nárokované v **triede 16** medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-,reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvári - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ nárokované v **triede 35** medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-,televízne a rozhlasové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ nárokované v **triede 38** medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-,produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby diskdžokejovhazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami“ v **triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

podľa § 28 ods. 5 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,

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary**

-služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; tábory na športové sústredenie; kurzy telesného cvičenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); prekladateľské služby; prenájom športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); reportárske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ nárokované **v triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.08.2017 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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 „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Kombinované označenie

Š P E R K  T V

prihlásené pre tovary v triedach 9, 14, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k službám v triedach 38 a 41 (napr. televízne vysielanie, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, produkcia televíznych programov) a súvisiacim (podporným) tovarom

a službám v triedach 9, 14, 16, 35, 38 a 41 (napr. katalógy v elektronickej podobe, elektronické publikácie, šperky, klenotnícke výrobky, tlačoviny, letáky, prospekty, reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách, telefonická komunikácia, interaktívna zábava, vydávanie elektronických publikácií) nemá takéto kombinované označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlasovaných tovarov a služieb.

**Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 19.10.2017** vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože ide o unikátne označenie, s jedinečným typom písma a grafickým symbolom. Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie nadobudlo v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť. Túto skutočnosť podľa prihlasovateľa preukazujú doložené doklady:

- reklama s kombinovaným označením „šperk tv“ na sociálnej sieti facebook,
- upútavka s kombinovaným označením „šperk tv“ v TV8 z 3.5.2017,
- injekťaz s kombinovaným označením „šperk tv“ v TV8 zo 17.5.2017,
- relácia s kombinovaným označením „šperk tv“ v TV8 z 29.6.2017,
- reklama s kombinovaným označením „šperk tv“ v časopise Magická žena - máj/2017.

**Úrad dňa 20. 06.2018 vydal rozhodnutie o zamietnutí POZ 1147-2017**, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené v tom, že kombinované označenie „šperk tv“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 38 a 41 (televízne vysielanie programov, interaktívne televízne vysielanie, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy produkcia televíznych programov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o televíznu stanicu alebo televízny program (reláciu), prostredníctvom ktorého sa prezentujú, ponúkajú a predávajú šperky, výrobky z drahých kovov. Úrad taktiež skonštatoval, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 9, 14, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb, ktoré priamo súvisia s televíznou reláciou o šperkoch alebo poskytovaním šperkov prostredníctvom televízneho vysielania. Môže sa jednať o tovary a služby ako sú šperky, ktoré sú ponúkané prostredníctvom televízie, ďalej o nahrávky na nosičoch, katalógy, tlačoviny, reklamu o šperkoch, telekomunikačné služby, prenájom video-prístrojov, vzdelávanie, vydateľské služby, online poskytovanie videozáznamov a podobne.

Úrad uviedol, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný, pretože slovné prvky „šperk“ a „tv“ sa na území Slovenskej republiky bežne používajú. Preto slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s prihlásenými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby zamerané na poskytovanie šperkov prostredníctvom televízie. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokových tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

**Prihlasovateľ dňa 20.07.2018** doručil úradu formálny rozklad, ktorý v stanovenej lehote 30 dní doplnil aj o vecný rozklad, v ktorom prihlasovateľ uviedol, že s rozhodnutím úradu sa nestotožňuje pričom nesúhlasil s posúdením prihláseného označenia prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ považoval predmetné označenie za spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože má individuálny charakter a rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v predmetnom rozhodnutí úrad nesprávne postupoval pri hodnotení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlásenému zoznamu tovarov a služieb. Prihlasovateľ taktiež poukázal na to, že vyobrazenie kryštálu, ktoré je súčasťou prihláseného označenia, nie je všeobecne či frekventovane používaný prvok (symbol) v spojení s prihlásenými tovarmi a službami. Ako dôkaz tejto skutočnosti prihlasovateľ uviedol niekoľko web stránok a fotografií prevádzok klenotníctiev a zlatníctiev.

**Dňa 03.09.2018 prihlasovateľ predložil úradu ďalšie doplňujúce materiály**, ktorými sa snažil upozorniť na už zapísanú ochrannú známku rovnakého znenia zapísanej pod číslom 368148 v registri ochranných známk Českej republiky.

**Dňa 22.08.2019 orgán rozhodujúci o rozklade vydal rozhodnutie**, ktorým preskúmal prvostupňové rozhodnutie o zamietnutí prihlášky a podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým rozhodnutie zn. POZ 1147-2017/Z-296-2018 z 20. júna 2018 **zrušil a vec vrátil odboru známk a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie**.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň uviedol, že prvostupňový orgán opätovne posúdi zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia s ohľadom na rozmanitosť nárokových tovarov a služieb, a nie zovšeobecňujúco vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, tzn. vo vzťahu k jednotlivým konkrétnym položkám prihlásených tovarov a služieb, resp. k homogénnym skupinám tovarov alebo služieb vytvoreným vzhľadom na ich charakter, vlastnosti, účel, spôsob uvádzania na trh a pod., prípadne ku skupinám tovarov a služieb, medzi ktorými existuje dostatočne priamy a skutočný vzťah.

Orgán rozhodujúci o rozklade záverom poznamenal, že po posúdení všetkých relevantných skutočností môže prvostupňový orgán dospieť k rovnakému výsledku prieskumu a k rovnakému meritórnemu rozhodnutiu.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť, a postúpiť na opätovné preskúmanie.

**Listom z 25.03.2020 úrad oznámil prihlasovateľovi, že 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, pričom potvrdil svoje pôvodné stanovisko, že predmetné slovné označenie „šperk tv“ nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V nadväznosti na uvedené úrad uviedol, že v rámci opätovného prieskumu prehodnotil svoje rozhodnutie o zamietnutí predmetnej prihlášky pre „*služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; tábory na športové sústredenie; kurzy telesného cvičenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); prekladateľské služby; prenájom športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)*“ nárokané v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vo vzťahu k týmto službám je možné konštatovať, že prihlásené označenie je spôsobilé rozlíšiť takto označené služby prihlasovateľa od rovnakých služieb poskytovaných inými osobami vzhľadom na to, že v súvislosti s týmito službami ide o originálne označenie nevyjadrujúce vlastnosti služieb.

Zároveň uviedol, že trvá na svojom stanovisku, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 9, 14, 16, 35, 38 a čiastočne 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb tak, ako už bolo zdôvodnené v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zo dňa 28.04.2017. Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie „šperk tv“ nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať spomenuté tovary a služby ním označované tak aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Príslušným spotrebiteľom v tomto prípade vzhľadom na povahu tovarov a služieb je bežná verejnosť, reprezentovaná bežnými koncovými spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb, ako aj špecifická verejnosť predstavujúca záujemcov o šperky, ktorí ponúkajú (propagujú) šperky resp. výrobky z drahých kovov prostredníctvom televíznej stanice (televízneho vysielania).

Výsledok opätovného prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Vzhľadom na to, že sa prihlasovateľ v stanovenej lehote nevyjadril ku vzneseným námietkam, úrad preskúmal všetky prihlasovateľom predložené argumenty a podklady, ktoré vyhodnotil nasledovne:

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Význam predmetného označenia je pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný, pretože „šperk“ a „tv“ sú slovné prvky, ktorým slovenský spotrebiteľ bez najmenšieho váhania rozumie. Preto slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s prihlásenými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby zamerané na poskytovanie šperkov prostredníctvom televízie. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Samotná úprava prihláseného označenia nie je natoľko výrazná, jedinečná či výnimočná, aby dokázala prevážiť nad opisným obsahom prihláseného označenia ako celku. Čo sa týka obrazového prvku, tento je vďaka svojej veľkosti v celkovej kompozícii prihláseného označenia príliš nevýrazný, a preto ho spotrebiteľ ľahko prehliadne. Okrem toho, keďže ide o vyobrazenie šperku, je rovnako ako slovné prvky prihláseného označenia iba nositeľom opisnej informácie. Úprava písma ani obrazový prvok teda nie sú spôsobilé prihlásenému označeniu zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka spotrebiteľskej verejnosti, ide verejnosť, ktorá je reprezentovaná bežnými koncovými spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb. V tejto súvislosti úrad uvádza, že takto ponímané zainteresované kruhy dokážu z prihlasovaného označenia identifikovať jeho opisnosť. Tak ako to už úrad uviedol, prihlasované označenie priemernému spotrebiteľovi priamo napovedá o tom, aké tovary a služby budú v televíznom vysielaní poskytované. Ide o také tovary a služby, ktoré v spojení s prihláseným označením priamo deklarujú, že pôjde o šperky a tiež aj spôsob ich poskytnutia spotrebiteľom (televízne vysielanie). Je zjavné, že prihlásené označenie aj v súvislosti s tovarmi, ktorými sú „*zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu*“, nárokané **v triede 9** medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytuje spotrebiteľom v spojitosti s televíznou reláciou o šperkoch jasnú a zrozumiteľnú informáciu o ich obsahu a zameraní.

Vo väzbe na vyššie uvedené úrad zdôrazňuje, že v prípade tovarov, ktoré sú predmetom spomínaných relácií, t. j. samotné šperky a ďalšie tovary predstavujúce prirodzenú škálu doplnkového sortimentu šperkov a klenotníckeho resp. luxusného tovaru (rôzne hodiny, hodinky a ich časti, chronometre, ciferníky, busty, ozdoby, žetóny, gombíky, sošky, prívesky a podobne, je opisnosť prihláseného označenia vo vzťahu k týmto tovarom rovnako zrejímavá, pretože všetky uvedené výrobky sa predávajú v obchodoch s klenotmi resp. s drahými kovmi, pričom šperk sa v prenesenom slova zmysle považuje za cenný klenot. Je preto možné tvrdiť, že prihlásené označenia opisuje povahu a charakter všetkých tovarov nárokových **v triede 14** medzinárodného triedenia tovarov a služieb celkom jednoznačne.

Úrad ďalej uvádza, že čo sa týka tovarov ako sú „*noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; piapiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných)*“ nárokové **v triede 16** medzinárodného triedenia tovarov a služieb, že ide o doplnkové tovary, resp. tovary súvisiace a slúžiace na propagáciu daného označenia. Knihy, noviny a časopisy, tlačené reklamné materiály a rovnako aj kancelárske potreby atď. môžu slúžiť ako reklamné (resp. propagačné) nosiče, ktoré sú zamerané na informovanie spotrebiteľov o obsahu programového vysielania. To znamená, že prihlásené označenie vzhľadom na svoj jednoznačný význam nie je spôsobilé rozlíšiť takto označené tovary prihlasovateľa nárokové v triede 16 od rovnakých tovarov iných osôb.

Podobnú podpornú funkciu spĺňajú aj služby ako sú: „*reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi*“ nárokové **v triede 35** medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide teda o doplnkové služby, resp. súvisiace slúžiace na propagáciu daného označenia preto spotrebiteľská verejnosť nebude schopná rozlíšiť takto označené služby reklamnej povahy od rovnakých služieb iných osôb.

Identickú funkciu spĺňajú aj služby „*televízne a rozhlasové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb*“ uvedených **v triede 38** tohto zoznamu nárokové v triede 38. V tejto súvislosti úrad uvádza, že prihlásené označenie ani v spojitosti

s doplnkovými službami ako sú *telekomunikačné služby, prenos správ, informácií a publikácií*, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o služby, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na šírenie samotných televíznych programov, v danom prípade zameraných na predaj šperkov a podobne.

To isté sa vzťahuje aj na služby ako sú: „*produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových*

a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie

a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby diskžokejov hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami“ **v triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide o doplnkové služby, resp. súvisiace slúžiace na propagáciu daného označenia. Týka sa to napr. aj súťaží krásy, plesov, kultúrnych či spoločenských podujatí, prenájmu vybavenia na tieto podujatia; zábavy ako takej, hazardných hier; súvisiacej tvorby televíznych a iných programov, moderovania relácií, vydavateľských služieb a podobne, kde práve šperky (drahé kovy, klenoty) sú ich neodmysliteľnou súčasťou a ozdobou nejednej z jej účastníkov resp. účastníčok a preto bude spotrebiteľskej verejnosti jasné čo môže očakávať v prípade takýchto služieb, ktoré sú poskytované pod predmetným označením.

V nadväznosti na uvedené, úrad poukazuje na skutočnosť, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal na jednej strane to, či bolo označenie „šperk tv“ používané v spojitosti s nárokovanými službami v triedach 9,14,16,35,38 a čiastočne 41 pred podaním prihlášky ochrannej známky a nepreukázal ani rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia (v takej podobe v akej bolo prihlásené), a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným pre už uvedenú časť nárokovaných tovarov a služieb, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie pre tieto tovary a služby napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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 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 už spomínaný 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 o ochranných známkach 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 zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, 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, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj skutočnosť, že prihlasovateľ v stanovenej lehote do 01.06.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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



Doručit:  
Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.  
Kláry Jarunkovej 4  
974 01 Banská Bystrica 1