

Banská Bystrica 29. 11. 2022
POZ 2899-2021/Z-334-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2899-2021 z 12.11.2021 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť AKAIS, s. r. o., Miletičova, Bratislava-Ružinov,

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 25.11.2021 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.

Skúmané označenie „**Hranica**“ je prihlásené pre tovary v triedach 9 a 16 a pre služby v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 25.11.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Hranica“ je tvorené jedným všeobecným slovným prvkom, ktorý okrem iného znamená aj „(aj pomn. hranice) čiara oddeľujúca isté administratívne celky, územia: štátna hranica, hranice kraja, prekročiť hranice, zatvorené hranice; odísť za hranice do cudziny (obyč. vystáhnovať sa)“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „Hranica“ len jednoducho opisuje účel, obsah, charakter (iné vlastnosti) a zameranie tovarov prihlásených v triedach 9 a 16, ako aj služieb v triede 41, vrátane všetkých súvisiacich (komplementárnych) služieb v triedach 35, 38, 42 a 45.

Preto je označenie „Hranica“ vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú

informáciu o tom, že predmetom témy prihlásených tovarov a služieb (v rámci obsahu napr. elektronických nosičov nahrávok, kinematografických filmov, novín, časopisov, kníh, tvorby rozhlasových či televíznych programov, produkcie filmov atď.) je problematika svojim účelom, obsahom a charakterom zameraná na dianie a život ľudí pôsobiacich priamo, resp. v oblasti hraníc, ktoré vymedzujú administratívne územia (predovšetkým štátne celky).

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 31.1.2022, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

Svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu odôvodňuje tým, že prihlásené označenie „Hranica“ vyjadruje názov televízneho seriálu, vysielaného prihlasovateľom, ktorý je licencovaný od pôvodného autora námetu a scenára. K tomu prihlasovateľ dodal, že nadobudol pre seba licenciu k formátu s originálnym názvom „NA GRANICI“, ktorý je vďaka známym vo viacerých štátoch. Nadväzne tiež uviedol, že prihlasované označenie „Na hranici“ je slovenským prekladom medzinárodného formátu televízneho seriálu, ktorý je vďaka známym aj z pohľadu relevantnej verejnosti na území Slovenska (prihlasovateľ si zrejme v tejto vete neuvedomil, že svoje vyjadrenie dáva združene k dvom rôznym prihláškam OZ v rámci jedného listu, keď predmetné označenie má znenie „Hranica“, a iba označenie v rámci tej druhej prihlášky má totožné znenie s prekladom zahraničného seriálu v znení „Na hranici“ – pozn. úradu). Z toho ďalej vyvodil, že nejde o opisné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, ale o slovenský preklad medzinárodne známeho televízneho seriálu. Nakoľko tento televízny seriál je u relevantnej verejnosti dobre známy, prihlasovateľ má za to, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, a nemôže byť zameniteľné s tovarmi a službami iných subjektov.

V závere tejto časti argumentácií prihlasovateľ ešte uviedol, že v súčasnosti vysiela predmetný televízny seriál pod názvom „Hranica, ktorý má u divákov veľký úspech, čo dokazujú štatistiky sledovanosti (tieto štatistiky prihlasovateľ nepodložil žiadnym dokladom – pozn. úradu). Preto vďaka relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná predmetné označenie, ako názov televízneho seriálu vysielaného prihlasovateľom, a preto má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Údajné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia sa prihlasovateľ snaží podčiarknuť aj tvrdením, že pri vyhľadávaní slova „hranica“ v internetovom vyhľadávacom Google sa na prvom mieste vyskytuje oficiálna internetová stránka televízneho seriálu prihlasovateľa s názvom „Hranica“, nasledovaná rôznymi inými internetovými stránkami zaoberajúcimi sa týmto seriálom.

Úrad, na margo vyššie uvedeného, má za potrebné uviesť, že prihlasovateľ sa svojimi argumentáciami zjavne snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Hranica“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení: „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovacu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti*
- percentuálny podiel na trhu*
- intenzita používania označenia*
- časová dĺžka používania označenia*
- množstvo vynaložených investícií na reklamu*
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne*

V súvislosti s vyššie uvedenými kritériami je potrebné zo strany úradu uviesť zásadnú skutočnosť, a síce, že predmetná prihláška ochrannej známky bola podaná dňa 12.11.2021, pričom začiatok vysielania spomínaného televízneho seriálu pod názvom „Hranica“ je datovaný k 10. januáru 2022 (viď slovenská wikipedia [https://sk.wikipedia.org/wiki/Hranica_\(slovensk%C3%BD_seri%C3%A1l\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Hranica_(slovensk%C3%BD_seri%C3%A1l))). Z toho jednoznačne vyplýva, že nebola naplnená základná podmienka zákonného ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, na základe ktorej je možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti skúmaného opisného označenia iba v tom prípade, ak bolo používané pred dátumom podania prihlášky.

To znamená, že prakticky všetky vyššie uvedené argumenty zo strany prihlasovateľa sú irelevantné. Vyplýva to z toho, že keby aj prihlasovateľ doložil doklady, ktoré by boli schopné naplniť vyššie uvedené kritériá (napr. faktúry poskytujúce údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú predmetné tovary a služby poskytované, tiež rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „Hranica“, či štatistické údaje návštev internetových stránok, týkajúcich sa predmetného seriálu atď.), museli by sa takéto doklady vzťahovať na obdobie pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Len pre úplnosť je možné dodať, že uvedené tvrdenie prihlasovateľa, že na základe zahraničného seriálu „NA GRANICI“ (mimochoďom podľa internetových zdrojov ide o chorvátsky seriál), ktorého slovenský preklad „Na hranici“ nie je ani totožný s prihláseným označením „Hranica“, si mohla relevantná spotrebiteľská či užívateľská verejnosť pred dátumom podania predmetnej prihlášky vo svojom vedomí spojiť prihlásené označenie práve s prihlasovateľom „MAC TV s.r.o.“, a nie napríklad s iným konkurenčným prihlasovateľom, jednoducho nemá opodstatnenie.

Preto na základe vyššie uvedených argumentácií prihlasovateľa je zřejmé, že prihlasovateľ týmito argumentmi neprispel k naplneniu vyššie uvedených kritérií.

Prihlasovateľ v závere listu z 31.1.2022 ešte uviedol, že prihlasované označenie sa na území Slovenskej republiky používa výlučne pre potreby prihlasovateľa ako označenie televízneho seriálu a žiaden iný subjekt nepoužíva rovnaké ani podobné označenie pre prihlasované tovary a služby. Preto vraj ide o ďalší dôkaz, že spotrebiteľská či užívateľská verejnosť si nemôže prihlasované značenie zameniť s iným subjektom, „nakolko žiadne iné podobné označenie pre prihlasované tovary a služby neexistuje“.

Úrad, vzhľadom na vyššie uvedený argument prihlasovateľa, iba opakovane poukazuje na to, že predmetná prihláška ochrannej známky bola podaná 12.11.2021, to znamená pred dátumom premiéry televízneho seriálu pod názvom „Hranica“ (10.1.2022). Pritom prihlasovateľ reagoval na výsledok prieskumu úradu až po dátume začiatku vysielania dotknutého seriálu (31.1.2022). Čiže je zřejmé, že aktuálna databáza na relevantných webových stránkach prihlasovateľa v čase jej preskúmania prihlasovateľom už mohla byť iná, než pred dátumom podania prihlášky. Aj odhliadnuc od tejto skutočnosti je potrebné dodať, že ak by aj prihlasovateľ poukázal na svoje internetové stránky, ktoré boli aktuálne pred dátumom podania predmetnej prihlášky, bez doloženia štatistického výkazu o návštevnosti týchto stránok relevantnou spotrebiteľskou či užívateľskou verejnosťou, zameraných na prípravu v budúcnosti uvedeného seriálu „Hranica“, by takéto poukázanie taktiež bolo irelevantné. Inak povedané, nie je možné súhlasiť z tvrdením prihlasovateľa, že v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky spotrebiteľská či užívateľská verejnosť si nemohla prihlasované značenie „zameniť s iným subjektom“, a to aj napriek tomu, ak by bolo pravdou (ako uviedol

prihlasovateľ), že v tom čase žiadne iné podobné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám neexistovalo. Čiže ani týmito argumentmi prihlasovateľ neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „Hranica“ nie je možné v zmysle § 5 ods.1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, 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 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

Doručiť:

AKAIS, s. r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika