



Banská Bystrica 25. 9. 2014  
POZ 1883-2013/Z-434-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 1883-2013 s názvom RADIOPROJEKT z 10.10.2013 prihlasovateľa MEDIAN SK, s.r.o., Kremnická 6, 851 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Jindřich B., Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannnej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.12.2013 a 3.7.2014 oznámené, že prihláška ochrannnej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannnej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 16.12.2013 prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „RADIOPROJEKT“ prihlasované pre služby *„obchodné alebo podnikateľské informácie; štatistické kompilácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketing; marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia“* v triede 35, *„komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz“* v triede 38, *„koučovanie (školenie); odborné preškolenie“* v triede 41, *„aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru“* v triede 42 a *„licencie na počítačové programy“* v triede 45 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 35 a súvisiacim službám v triedach 38, 41, 42 a 45 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zameranie prihlasovaných služieb a súvisiacich služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na výskum, prieskum, plánovanie v oblasti rozhlasu, rozhlasovaného

vysielania. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „PROJEKT“ je vo význame plán istého technického, vedeckého alebo umeleckého diela, resp. je pomenovaním pre plán - predstava budúcnosti; zámer, úmysel; cieľ (rozhodnutie niečo vykonať); idea; vopred určený postup činnosti so zreteľom na vytýčený cieľ; rozvrh, program, grafikon, koncepcia a slovo „RADIO“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame rozhlas, rozhlasový, rádiový (In.: SLEX99, PC Translator 2007).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 13.2.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, kde uviedol, že predmetné označenie odborná verejnosť jasne identifikuje, pretože podľa prihlasovateľa ide o jedinečné a nezameniteľné označenie na mediálnom a reklamnom trhu v Českej a Slovenskej republike. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že predmetným označením označuje prieskum počúvanosti rozhlasových staníc. Prihlasovateľ poukázal aj na to, že predmetné označenie je zložené z dvoch slov, a to z anglického slova „RADIO“, ktorým sa označuje skúmaná oblasť a zo slovenského slova „PROJEKT“, ktoré vyjadruje plán, postupy a metodiku zisťovania počúvanosti jednotlivých rozhlasových staníc. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil doklad o používaní prihlasovaného označenia, a to konkrétne prezentáciu ponuky a príprav realizáciu projektu Radioprojekt z roku 2009, ktorá bola odprezentovaná klientom z oblasti médií, mediálnych, reklamných agentúr a rozhlasových staníc.

**Úrad** listom z 3.7.2014 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „RADIOPROJEKT“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 35 (napr. prieskum trhu, prieskum verejnej mienky) a súvisiacim službám v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 (napr. zostavovanie štatistických kompilácií, zbieranie a zoradovanie údajov v počítačových databázach, poskytovanie prístupu do databáz, odborné preškoľovanie, obnovovanie počítačových databáz, tvorba softvéru v oblasti prieskumu) medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o služby v oblasti prieskumu rozhlasového vysielania. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odpoveď prihlasovateľa z 13.2.2014, v ktorej prihlasovateľ uviedol, že pod predmetným označením sa uskutočňuje prieskum počúvanosti rozhlasových staníc.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „RADIOPROJEKT“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 35 a súvisiacim službám v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením služby zamerané na oblasť rozhlasového vysielania, resp. rozhlasu. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „RADIOPROJEKT“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad uviedol, 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známkok.

Úrad ďalej uviedol, 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkok.

Pokiaľ ide o doložený doklad (Prezentácia ponuky a príprav realizácie projektu Radioprojekt z roku 2009), úrad uviedol, že predmetný doklad nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože doložený doklad nepreukázal aká veľká časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti sa reálne s označením „RADIOPROJEKT“ stretla, ani to, či toto označenie je vnímané ako ochranná známka prihlasovateľa.

Úrad má za to, že doložený doklad nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť používania na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad na záver uviedol, že naďalej považuje predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známkok pre prihlasované služby uvedené v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 10.9.2014 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známkok a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Jindřich B.  
Bratislava