



Banská Bystrica 23. 2. 2015  
POZ 2191-2013/Z-79-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2191-2013 s názvom Slovenský Východ Noviny z 22.11.2013 prihlasovateľa CPM SN, s.r.o.; Chemlonská 1; 066 01 Humenné, SK, ktorého v konaní zastupuje patentový zástupca Ing. Ivan Regina; Plzenská 15; 040 11 Košice, 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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.4.2014 a 26.8.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej 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 z 2.4.2014 prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Slovenský Východ Noviny“ prihlasované pre tovary „časopisy; grafické reprodukcie; kalendáre; knihy; letáky; noviny; periodiká; plagáty; pretač; príručky; prospekty; ročenky; tlačené publikácie; tlačoviny - formuláre, fotografie (tlačoviny); učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; záložky do kníh“ v triede 16 a služby „inzertné, propagačné a reklamné služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu s výrobkami uvedenými v triede 16; sprostredkovanie obchodných služieb uvedených v triede 39 a 41 tohto zoznamu“ v triede 35, „distribúcia kníh, novín a časopisov“ v triede 39 a „vydávanie novín, časopisov, kníh; reportérske služby; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, určenie a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tlačovinu, ktorá je určená obyvateľom východného Slovenska alebo je vydávaná na území východného Slovenska. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „NOVINY“ je pomenovaním pre (dennú alebo týždennú) periodickú tlač, slovo „Slovenský“ je prídavným menom k názvu vnútrozemského štátu v strednej Európe – Slovensku a slovo „Východ“ označuje časť územia alebo krajiny (In.: SLEX99, encyklopédia Wikipédia). Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť 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 12.8.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je dostatočne dištingtívne, a teda podľa prihlasovateľa je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že označenie vzťahujúce sa na názov denníka má obmedzené možnosti použitia fantazijných prvkov, a preto označenie zo svojej podstaty musí byť popisné. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že prihlasované označenie je na trhu originálne a jedinečné.

**Úrad** 26.8.2014 prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Jeho stanovisko však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Slovenský Východ Noviny“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona 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. Keďže prihlasované slovné označenie „Slovenský Východ Noviny“ definuje druh, určenie a zemepisný pôvod homogénnej kategórie prihlasovaných tovarov a služieb, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

**Prihlasovateľ** v ďalšej odpovedi doručenej úradu 4.11.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie neprimerane neobmedzuje dostupnosť ostatným hospodárskym subjektom. Podľa prihlasovateľa prihlasované označenie pozostávajúce z troch slov je jedinečné a nezameniteľné s iným označením (napr. Východoslovenské noviny), a teda umožňuje spotrebiteľovi jasnú identifikáciu pôvodcu tovarov a služieb. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie je názvom regionálneho denníka a pri takýchto periodikách je malá pravdepodobnosť použitia fantazijného slovného prvku. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil kópiu Katalógu periodickej tlače vydaného Slovenskou poštou v auguste 2014 obsahujúceho zoznam regionálnej periodickej tlače. Prihlasovateľ poukázal na to, že zoznam obsahuje iba názvy pozostávajúce z podstatného mena určujúceho druh tovaru a prídavného mena určujúceho zemepisný pôvod služieb (napr. KYSUCKÝ VEČERNÍK, PODTATRANSKÝ KURIÉR).

**Úrad** prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Jeho stanovisko však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Slovenský Východ Noviny“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich druh, určenie a zemepisný pôvod.

V tejto súvislosti úrad uvádza, 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 „Slovenský Východ Noviny“ je ako celok opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 41 (napr. noviny, periodiká, vydávanie novín) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35, 39 a 41 (napr. letáky, inzertné alebo reklamné služby, distribúcia novín, reportérske služby) 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 noviny určené obyvateľom východného Slovenska, prípadne noviny vydávané na území východného Slovenska. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „Slovenský Východ Noviny“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

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 – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka tvrdenia, že predmetné označenie je na trhu jedinečné, úrad uvádza, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Úrad zároveň uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Pokiaľ ide o doložený doklad (Katalóg periodickej tlače vychádzajúcej v Slovenskej republike), úrad uvádza, že predmetný doklad nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona pre prihlasované označenie, pretože doložený doklad obsahuje iba názvy iných periodík opisného charakteru, ktoré však nemôžu viesť k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs. OHIM).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 39 a 41 a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Ivan Regina  
Plzenská 15  
040 11 Košice