



Banská Bystrica 31. augusta 2015
POZ 2148-2013 II/87-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. novembra 2014 prihlasovateľom 14 news, s. r. o., Konventná 9, 811 03 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Legal Counsels, s. r. o., Tallerova 10, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2148-2013/Z-453-2014 z 8. októbra 2014 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Naše Novinky“, č. spisu POZ 2148-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

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 sa rozhodnutie zn. POZ 2148-2013/Z-453-2014 z 8. októbra 2014 zrušuje a vec sa vracia odboru známkov a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2148-2013/Z-453-2014 z 8. októbra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona čiastočne zamietnutá prihláška slovnnej ochrannej známky „Naše Novinky“, č. spisu POZ 2148-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), a to konkrétne pre nárokované tovary „*papier, kartón, lepenka a výrobky z nich, tlačoviny (s výnimkou periodickej tlače), fotografie, písacie stroje a kancelárske potreby, učebné pomôcky*“ v triede 16 a služby „*obchodný management, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, marketing, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklamné agentúry, tvorba reklamných filmov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), spracovanie textov*“ v triede 35 a všetky nárokované služby v triedach 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetná prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápise do registra ochranných známkov pre tovary „*periodická tlač*“ v triede 16 a služby „*reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia, ktorému predchádzali správy úradu z 8. januára 2014 a 24. júna 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, bolo konštatovanie, že výlučne slovné označenie „Naše Novinky“ napĺňa vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie ich charakteru. Prvostupňový orgán poukázal na to, že prihlásené označenie priamo informuje relevantného

zákazníka, že prihlasovateľ poskytuje novinky v oblasti prihlásených tovarov a služieb, resp. informácie o novinkách v danej oblasti.

Pokiaľ ide o nárokové tovary „*periodická tlač*“ v triede 16 a služby „*reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach preukázal, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote formálny rozklad, ktorý v určenej lehote doplnil o jeho vecné odôvodnenie. V tomto uviedol, že prvostupňový orgán dospel na základe predložených dokumentov k nesprávnemu záveru, keď konštatoval, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k zostávajúcim tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predložený dokument – Výpis zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (evidenčné číslo: EV 4462/11) – nepreukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia len vo vzťahu k tovarom „*periodická tlač*“ v triede 16 a službám „*reklama; reklama on line na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35, ale aj vo vzťahu k ostatným nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré s výrobou periodickej tlače, ako aj s poskytovaním reklamy úzko súvisia. Poznamenal, že v periodiku „*Naše Novinky*“ je pravidelne zverejňovaná aj inzercia, a tak služby v triede 35 úzko súvisia so samotným obsahom tohto periodika. V súvislosti so službami prihlásenými v triede 38 prihlasovateľ uviedol, že sa vzhľadom na limitovaný priestor v tlačenej verzii periodika „*Naše Novinky*“ rozhodol vytvoriť spravodajský webový portál www.nasenovinky.sk, na ktorom prináša pre svojich čitateľov rozšírené spravodajstvo. Zároveň im prostredníctvom komentárov poskytuje možnosť diskusie a komunikácie, na základe čoho považoval za preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia aj vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na záver zdôraznil, že dlhodobým používaním označenia „*Novinky*“, na ktoré nadviazal používaním označenia „*Naše Novinky*“, a to nielen vo forme tlačeného periodika, ale aj internetového portálu, preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky tovary a služby, pre ktoré požadoval ochranu.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2148-2013 zamietol, zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie alebo alternatívne, aby prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie zostane v konaní o zápise do registra ochranných známk pre všetky nárokové tovary a služby.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Naše Novinky“, č. spisu POZ 2148-2013, bola prihlasovateľom podaná 15. novembra 2013 pre tovary „papier, kartón, lepenka a výrobky z nich, tlačoviny, fotografie, písacie stroje a kancelárske potreby, učebné pomôcky“ v triede 16 a pre služby „reklamná činnosť, obchodný management, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, marketing, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti, reklamné agentúry, tvorba reklamných filmov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), spracovanie textov“ v triede 35, „komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, on-line posielanie pohľadníc, počítačová komunikácia, poskytovanie diskusných fór on line, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, elektronická pošta, prenos digitálnych súborov, služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), spravodajské kancelárie, telekomunikačné informácie“ v triede 38 a „doprava, balenie a skladovanie tovaru, služby spojené s cestovaním“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutým prvostupňovým rozhodnutím bola uvedená prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokové tovary a služby s výnimkou tovarov „periodická tlač“ v triede 16 a služieb „reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie predložených dôkazových materiálov a z toho vyplývajúci záver, že prihlasovateľ nepreukázal, že prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nadobudlo na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokové tovary a služby.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť 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) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo

služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne dvomi slovnými prvkami „Naše Novinky“. Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie bude spotrebiteľovi poskytovať len priamu informáciu o tom, že ide o poskytovanie najnovších aktualít – noviniek, resp. ide o periodickú tlač (zdrobnenina od slova „noviny“), pričom privlastňovacie zámeno „naše“ len podčiarkuje, že tieto aktuality, resp. noviny sú určené práve tým čitateľom, ktorým sú distribuované, prípadne ich obsahom budú aktuality z územnej oblasti, kde sú distribuované. Takéto výlučne slovné označenie teda bude širokú verejnosť informovať o povahe a zameraní nárokováných tovarov – prioritne tlačovín, ale tiež ďalších súvisiacich tovarov a služieb v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, akými sú napríklad papier a fotografie alebo aj reklamné, inzertné, telekomunikačné, dopravné či skladové služby, ktoré, ako uviedol v rozklade aj samotný prihlasovateľ, s vydávaním tlačovín priamo a úzko súvisia.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „Naše Novinky“ je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať takto označované tovary a služby a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Čo sa týka preukázovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie

nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 15. november 2013, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom predložil jediný dôkaz, konkrétne Výpis zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (evidenčné číslo: EV 4462/11), prostredníctvom ktorého sa snažil preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo používaním v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary a služby, pre ktoré bol požadovaný jeho zápis do registra ochranných známk. Prvostupňový orgán po preskúmaní tohto materiálu a po zvážení všetkých skutočností dospel k záveru, že prihlasovateľ prekonal úradom konštatované zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach tým, že preukázal, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania predmetnej prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary „*periodická tlač*“ nárokované v triede 16 a pre súvisiace služby „*reklama; on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ v rozklade vyjadril nesúhlas s týmto záverom prvostupňového orgánu, keďže podľa jeho názoru prostredníctvom uvedeného dôkazového materiálu preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z prihlasovateľom predloženého Výpisu zo zoznamu periodickej tlače vedeného na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky je možné okrem iného vyčítať informácie o tom, že spoločnosť prihlasovateľa má v predmetnom zozname zaevidovaný názov periodickej tlače v znení „*Naše Novinky*“ pre 56 regionálnych vydaní pokrývajúcich celé územie Slovenska, pričom ako dátum začiatku vydávania uvedenej periodickej tlače sa uvádza 1. november 2011. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade je však dôležitý údaj uvedený v tomto výpise v bode 12) „*Zmena údajov o periodickej tlači*“, v ktorom sa uvádza, že 27. januára 2014 (tzn. po dátume podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2148-2013) došlo k zmene názvu periodickej tlače z „*Novinky sk*“ na „*Naše Novinky*“. Z uvedeného je teda zrejmé, že prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky a zároveň pred týmto dátumom používal označenie odlišné od toho, ktoré je predmetom jeho prihlášky, čo odporuje tvrdeniu, že prihlásené označenie „*Naše Novinky*“ používaním na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary a služby prihlasovateľa.

Okrem toho, ako bolo uvedené vyššie, pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť, je potrebné preukázať jeho intenzívne a dlhodobé používanie, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. V danom prípade však prihlasovateľ nepredložil jediný dôkaz o tom, že by sa samotní spotrebiteľia v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2148-2013 reálne stretli s označením periodika „*Naše Novinky*“ a už vôbec nie je možné usudzovať o tom, že by išlo o také používanie, ktoré možno označiť ako dlhodobé a intenzívne. Samotný výpis zo zoznamu periodickej tlače bez ďalších relevantných dôkazových materiálov nemôže svedčiť o takom používaní prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Rovnako v súvislosti s argumentom prihlasovateľa, podľa ktorého sa vzhľadom na limitovaný priestor v tlačenej verzii periodika „*Naše Novinky*“ rozhodol vytvoriť spravodajský webový portál www.nasenovinky.sk, na ktorom prináša pre svojich čitateľov rozšírené spravodajstvo, je potrebné uviesť, že v konaní nebol predložený žiadny dôkaz o prevádzkovaní internetového portálu s takýmto názvom v rozhodnom čase (tzn. v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2148-2013), pričom rozhodnutie úradu sa nemôže opierať len o samotné tvrdenia účastníka konania.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlásené označenie zamietol pre tovary „*papier, kartón, lepenka a výrobky z nich, tlačoviny (s výnimkou periodickej tlače), fotografie, písacie stroje a kancelárske potreby, učebné pomôcky*“ v triede 16 a služby „*obchodný management, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, marketing, marketingové štúdiá, poradenstvo v obchodnej činnosti, služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prehľad tlače (výstrižkové služby), prenájom reklamného času*“

v komunikačných médiách, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklamné agentúry, tvorba reklamných filmov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), spracovanie textov“ v triede 35 a všetky služby v triedach 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade, keďže v zmysle § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach nie je pri preskúvaní prvostupňového rozhodnutia viazaný rozsahom rozkladu, vyjadruje nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ prostredníctvom dôkazových materiálov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom „*periodická tlač*“ v triede 16 a službám „*reklama, on line reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na vyššie uvedené posúdenie prihlasovateľom predloženého dôkazu zastáva názor, že prihlasovateľ v danom prípade neprekonal vznesené absolútne zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné, aby prvostupňový orgán s prihliadnutím na vyššie uvedené argumenty orgánu rozhodujúceho o rozklade opätovne danú vec preskúmal a posúdil, či prihlásené označenie vo vzťahu k menovaným tovarom a službám skutočne spĺňa podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Legal Counsels, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava