



Banská Bystrica 2. 12. 2016
POZ 416-2016/Z-491-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 416-2016 s názvom TV Varieté z 25.2.2016 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava

sa zamieta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zo 16.6.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „**TV Varieté**“, ktoré je prihlasované pre tovary a služby v triedach 9,16,35,38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v liste zo 16.6.2016 uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok (bez ďalších rozlišujúcich prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo opisuje druh poskytovaných služieb v oblasti televízneho vysielania, zábavy, tvorby televíznych programov a pod. v triedach 38 a 41, pričom ostatné prihlasované tovary a služby je možné pokladať za tovary a služby súvisiace s televíznym vysielaním a tvorbou zábavných televíznych programov. Prihlasované označenie jednoduchým a priamym spôsobom poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že prostredníctvom televízie budú vysielané zábavné varietné programy.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu slovných prvkov „**TV**“ a „**Varieté**“. Skratka „**tv**“ je v súčasnosti bežne používanou skratkou pre označenie televízie, televízneho vysielania a slovo „**varieté**“ znamená divadlo, v ktorom sa predvádzajú krátke tanečno-spevácke výstupy (Slex 1999). Vzhľadom na to, že označenie pozostáva zo slovných prvkov, ktoré sú v oblasti televízie a televíznych či divadelných predstavení bežne používané a spolu nevytvárajú netradičné označenie, ktoré by bolo spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, takéto označenie nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Úrad tiež uviedol, že takéto označenie nedokáže individualizovať tovary a služby konkrétneho prihlasovateľa a nadobudnúť tým príznačnosť len pre neho ako jediného. Prihlásenému označeniu, vzhľadom na skutočnosť, že je slovným označením bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, chýba potrebná originalita, ktorá by umožnila spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych osôb, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ sa k výsledkom prieskumu vyjadril listom, ktorý bol úradu doručený 15.8.2016.

Vo svojom vyjadrení uviedol, že označenie „**TV Varieté**“ má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a je dostatočne spôsobilé individualizovať tovary a služby prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej (s poukázaním na rozsudok ESD vo veci 46 C- 37/03, BioID proti OHIM zo dňa 15.9.2005, bod 29) uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivito nemajú rozlišovaciu spôsobilosť nemôžu túto získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia.

S poukázaním na rozsudok ESD vo veci T – 441/05 IVG v. OHIM zo dňa 13.6.2007 prihlasovateľ uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že je držiteľom príslušných licencií na vysielanie viacerých programových služieb na území SR, a že označenie „**TV Varieté**“ bude používané pre označenie jednej z relácií prihlasovateľa, v súvislosti so zápisom označenia „**TV Varieté**“, teda za príslušné skupiny verejnosti treba považovať najmä konzumentov televíznej zábavy, divákov.

Prihlasovateľ na základe svojho prieskumu uviedol, že v súčasnej dobe ani v nedávnej minulosti žiadna televízia pôsobiaca v SR nevysiela a nevysielala žiadny iný program, ktorého názov by mohol vyvolať riziko zámeny s prihlasovaným označením.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad označenie „**TV Varieté**“ zaregistroval ako ochrannú známku, pretože toto označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa.

Úrad preskúmal vyjadrenia prihlasovateľa a dospel k záveru, že prihlasovateľ neuviedol žiadny závažný argument, ktorým by spochybnil tvrdenia úradu uvedené v liste zo 16.6.2016.

K vyjadreniu prihlasovateľ úrad uvádza, že v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti vždy posudzuje označenie ako celok, pričom v rámci tohto prieskumu analyzuje jednotlivé prvky označenia so samostatným významom. Rozlišovacia spôsobilosť sa posudzuje vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a takisto z pohľadu predpokladanej skupiny spotrebiteľov, konzumentov prihlasovaných tovarov a služieb.

Poukázanie prihlasovateľa na konkrétne rozsudky ESD tak úrad považuje za bezpredmetné.

Vyjadrenie prihlasovateľa, že v súčasnej dobe ani v nedávnej minulosti žiadna televízia pôsobiaca v SR nevysiela a nevysielala žiadny iný program, ktorého názov by mohol vyvolať riziko zámeny s prihlasovaným označením považuje úrad taktiež za bezpredmetné, pretože úrad nenamietal zápisnú spôsobilosť podľa § 6 citovaného zákona z dôvodu kolízie so staršou ochrannou známkou.

Úrad aj naďalej trvá na tom, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá výlučne slovné označenie „**TV Varieté**“ ako celok (bez ďalších rozlišujúcich prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo opisuje druh poskytovaných služieb v oblasti televízneho vysielania, zábavy, tvorby televíznych programov a pod. v triedach 38 a 41, pričom ostatné prihlasované tovary a služby je možné pokladať za tovary a služby súvisiace s televíznym vysielaním a tvorbou zábavných televíznych programov. Prihlasované

označenie jednoduchým a priamym spôsobom poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že prostredníctvom televízie budú vysielané zábavné varietné programy.

Výraz „**varieté**“ znamená „**divadlo, v ktorom sa predvádzajú krátke tanečno-spevácke výstupy**“ (Slex 99, elektronický lexicon slovenského jazyka), zároveň ho však možno vysvetliť aj ako „**divadlo s produkciami rozličného druhu, ako sú scény, kuplety, artistické výstupy a i.; predstavenie s takým programom**“ (Slovník cudzích slov (akademický). 2. doplnené a prepracované vyd. V. Petráčková a kol. Bratislava: SPN – Mladé letá 2005).

V spojení so skratkou „**tv**“, v súčasnosti bežne používanou skratkou pre označenie televízie, televízneho vysielania tak dostaneme označenie, ktoré bežného spotrebiteľa, ktorým je v tomto prípade každý televízny divák, konzument televíznych zábavných programov informuje o konkrétnom zameraní televízneho vysielania na žáner zábavného charakteru.

Označenie „**TV Varieté**“ tak možno považovať za označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, ktoré nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známkov podľa pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Takéto označenie zároveň nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože nedokáže odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných subjektov na televíznom trhu.

Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok (bez ďalších rozlišujúcich prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo opisuje druh poskytovaných služieb v oblasti televízneho vysielania, zábavy, tvorby televíznych programov a pod. v triedach 38 a 41, pričom ostatné prihlasované tovary a služby je možné pokladať za tovary a služby súvisiace s televíznym vysielaním a tvorbou zábavných televíznych programov. Prihlasované označenie jednoduchým a priamym spôsobom poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že prostredníctvom televízie budú vysielané zábavné varietné programy.

Na základe uvedeného úrad trvá na tom, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária Bugala-Đurček s.r.o.
Miletičova 5/B
821 08 Bratislava