



Banská Bystrica 24. 9. 2018
POZ 2439-2017/Z-451-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2439-2017 s názvom „Vianoce bez reklamy” zo 16.10.2017 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Đurček s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 1.2.2018 a 27.6.2018 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Vianoce bez reklamy“ prihlásené pre tovary v triedach 9 a 16 a pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva zo slovného spojenia „Vianoce bez reklamy“. Slovný prvok „Vianoce“ odkazuje na *obdobie sviatkov pokoja, ktoré sa slávia v dňoch 24., 25. a 26. decembra* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003) a slovný prvok „reklama“ v príslušnom gramatickom tvare označuje *verejné odporúčanie (tovaru a pod.) možným záujemcom; na to slúžiace prostriedky* (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 1.2.2018 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorom úrad uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, charakteru a času poskytovania prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, spojenie ktorých poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že sa jedná o aktivity prihlasovateľa v období Vianoc, kedy bude poskytovať služby prihlásené v triedach 38 a 41 (rôzne služby v oblasti zábavy, tvorby relácií, vydávania, telekomunikačné služby v oblasti vysielania a prístupu do telekomunikačných sietí), a taktiež s nimi súvisiace tovary a služby v triedach 9, 16, a 35 (rôzne elektronické a neelektronické nosiče informácií a služby

v oblasti databáz), bez zaradovania reklamy, resp. že tieto tovary a služby zamerané na vianočné sviatky nebudú obsahovať informácie a odkazy reklamného charakteru.

Dňa 3.4.2018 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že predmetné označenie podľa jeho názoru má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže slovné spojenie označenia vytvára dostatočne výnimočný a originálny celok. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že samotná skutočnosť, že každý z prvkov predmetného označenia nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nevylučuje to, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia. Ďalej podotkol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb. Prihlasovateľ uviedol, že je držiteľom licencií pre vysielanie viacerých programových služieb na území Slovenskej republiky (TV JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV SENZI, RiK, TUKI, JOJ Cinema), predmetné označenie používa na označenie vysielania, pričom príslušná skupina verejnosti je tvorená najmä divákmi (konzumentmi televíznej zábavy). Ďalej podotkol, že predmetné označenie na prihlásených tovaroch a službách používa výlučne prihlasovateľ a podľa jeho prieskumu v súčasnej dobe (resp. ani v dobe relevantnej minulosti), žiadna v Slovenskej republike sídliaca televízna alebo rozhlasová spoločnosť nevysiela program (reláciu), ktorého (ktorej) názov by mohol vyvolať riziko zámieny s prihlasovaným označením. Konštatoval, že predmetné označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Slovné spojenie „Vianoce bez reklamy“ je ako celok spájané s prihlasovateľom a s jeho modelom vysielania počas Vianočných sviatkov, čo podľa prihlasovateľa má vyplývať z dvoch verejne dostupných spravodajských článkov. Predmetné články neboli súčasťou vyjadrenia prihlasovateľa. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že po zadaní slovného spojenia „Vianoce bez reklamy“ do internetového vyhľadávača www.google.com, tento ponúkne desiatky výsledkov, z ktorých mnohé sú spojené s vysielaním prihlasovateľa. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, je originálne a do takej miery zaužívané, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, a preto navrhol, aby úrad zaregistroval predmetné označenie ako ochrannú známku.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, **a vo svojom liste z 27.6.2018** opätovne konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad vo svojom vyjadrení z 27.6.2018 opätovne uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výlučne kombináciou slovných prvkov „Vianoce bez reklamy“. Predmetné spojenie slov vzhľadom k vyššie uvedenému významu poskytuje spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, priamu informáciu o tom, že prihlásené služby, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti *zábavy, tvorby relácií, vydávania, telekomunikačné služby v oblasti vysielania a prístupu do telekomunikačných sietí* prihlásené v triedach 38 a 41 a s nimi súvisiace tovary a služby v triedach 9, 16, a 35 (rôzne *elektronické a neelektronické nosiče informácií a služby v oblasti databáz*), sú prihlasovateľom poskytované v období Vianoc bez zaradovania reklamy, resp. že tieto tovary a služby zamerané na vianočné sviatky nebudú obsahovať informácie a odkazy reklamného charakteru. Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených služieb a tovarov, ale len ako označenie opisujúce ich podstatné charakteristiky (zameranie, charakter a čas poskytovania nárokovovaných tovarov a služieb).

Úrad vo svojom vyjadrení ďalej poznamenal, že prihlásené slovné označenie „Vianoce bez reklamy“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie „Vianoce bez reklamy“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokoványm službám a tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto služieb a tovarov (konkrétne, že takto označené tovary a služby nebudú počas vianočných sviatkov obsahovať reklamné spoty).

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie okrem neho nikto nepoužíva, a teda z pohľadu spotrebiteľa ide o označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť, úrad podotkol, že aj v prípade, ak

by bol prihlasovateľ jediným používateľom prihláseného označenia, uvedené automaticky neznamena, že prihlásené označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jeho osoby a môže byť zapísané ako ochranná známka do registra. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad v liste z 27.6.2018 skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad vo svojom liste z 27.6.2018 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo 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 (dokázať), 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 a 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 a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že po zadaní slovného spojenia „Vianoce bez reklamy“ do internetového vyhľadávača www.google.com tento ponúkne desiatky výsledkov, z ktorých mnohé sú spojené s vysielaním prihlasovateľa, resp. k poukazu prihlasovateľa na dva spravodajské články, ktoré by mali preukázať, že relevantná verejnosť si spája predmetné označenie s prihlasovateľom a jeho modelom vysielania (bez doloženia týchto článkov), úrad uviedol, že takéto samotné vyjadrenie bez doloženia ďalších relevantných dôkazov, ktoré by preukázali intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu používania označenia prihlasovateľom, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., je nepostačujúce na prekonanie zápisnej prekážky týkajúcej sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

V závere svojho listu úrad skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2439-2017, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie je pre neho príznačné, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 3.9.2018 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 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.
Miletičova 99/5B
821 08 Bratislava 2