



Banská Bystrica 14. 3. 2019

POZ 447-2016/II-15-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. januára 2017 prihlasovateľom Martinik, s. r. o., Cintorínska 13, 900 91 Limbach (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 447-2016/Z-507-2016 zo 7. decembra 2016 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „KONTRAST“, č. spisu POZ 447-2016, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 447-2016/Z-507-2016 zo 7. decembra 2016 mení takto:

prihláška ochrannej známky „KONTRAST“, č. spisu POZ 447-2016, sa podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov čiastočne zamietá pre tovary „obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu“ v triede 9, „noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie“ v triede 16 a služby „televízne vysielanie programov; interaktívne televízne vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; komunikačné služby prostredníctvom televízie; prenos audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky „KONTRAST“, č. spisu POZ 447-2016, zostáva v konaní pre tovary „zvukové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy zaznamenané v elektronickej podobe; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku“ v triede 9, „obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných)“ v triede 16 a služby „reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vyhladávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov

účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie programov; interaktívne rozhlasové vysielanie; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38, „produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); zábava; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a vartných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na športové sústreďenie; kurzy telesného cvičenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietáčiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; služby diskžokejov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 447-2016/Z-507-2016 zo 7. decembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 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) predmetného zákona čiastočne zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „KONTRAST“, č. spisu POZ 447-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre tovary „obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu“ v triede 9, „noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie“ v triede 16 a služby „televízne vysielanie programov; interaktívne televízne vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; komunikačné služby prostredníctvom televízie; prenos audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetná prihláška zostala v konaní o zápise do registra ochranných známk pre tovary „zvukové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej

podobe; informácie, dáta, databázy; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu“ v triede 9, „obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otváratele na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných)“ v triede 16, a služby „reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie programov; interaktívne rozhlasové vysielanie; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38, „produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); zábava; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a variétnych umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na športové sústreďenie; kurzy telesného cvičenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); reportárske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; služby diskžokejov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené, výlučne slovné označenie „KONTRAST“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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., pretože je vo vzťahu k časti nárokovaných tovarov a služieb, ktoré sa týkajú obrazových nahrávok, reprodukcie obrazových prvkov či vysielania a prenosu obrazu, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením opisným, ktoré svojou formou a obsahom neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Uvedené vyplynulo z významu slova „kontrast“, ktoré o. i. vyjadruje „*vzťah medzi jasom susediacich plôch alebo po sebe nasledujúcich svetelných vnemov (pomer rozdielu jasov k väčšiemu jas); protiklad najväčších svetiel a tieňov*“.

V tejto súvislosti prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že pri prieskume zápisnej spôsobilosti sa berú do úvahy všetky relevantné významy slovných prvkov, prípadne slovných spojení, ktorými je označenie tvorené, a to vždy vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a vo vzťahu k bežnému spotrebiteľovi. Na konštatovanie, že prihlásené označenie je označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti je podľa prvostupňového orgánu postačujúce, keď aspoň jeden z významov prihláseného označenia označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb.

Keďže prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady o používaní prihláseného označenia pre nárokované tovary alebo služby v čase pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, prípadne vo vzťahu k tomuto územiu, prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 11. júla 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 13. septembra 2016 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, pričom uviedol niekoľko ďalších významov slova „kontrast“, ako napríklad „výrazná odlišnosť, rozdielnosť znakov, vlastností (osôb, vecí, javov), pôsobiaci protikladne, nápadný rozdiel (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka, A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011). Poukázal aj na slovo „kontrastovať“, ktoré z etymologického hľadiska (z hľadiska prvotného významu) znamená „tvoriť protiklad“; odvodené z talianskeho „contrastare“, teda doslova „stáť proti“ (In.: Stručný etymologický slovník slovenčiny, L. Králik, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, rok 2015). Prvostupňový orgán vyjadrenie prihlasovateľa a jeho argumentáciu nepovažoval za dostatočné na prekonanie zistených zápisných prekážok, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení konštatoval, že tento sa týka časti napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán čiastočne zamietol prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 447-2016.

V jeho odôvodnení uviedol, že prihlásené označenie má byť použité ako názov televíznej relácie, v ktorej sú prezentované príbehy o ľuďoch, ktorí aj napriek nepriazni osudu idú svojim smerom, často proti prúdu a proti zaužívaným postupom. Títo ľudia sú okolím nepochopení a často odsudzovaní. Ich sila vyplýva z ich presvedčenia. Napriek tomu, že nemajú podporu okolia, často ani svojich rodín a sú často vysmievaní, nasledujú svoje rozhodnutie. Podtext relácie je naučenie sa tolerancii a prijatiu ľudí takých, akí sú. Nielen to, čo je konzervatívne, je skutočne dobré. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že jeho snahou nebolo prezentovať slovo „KONTRAST“ vo význame, ako ho uviedol prvostupňový orgán, t. j. vzťah medzi jasom susediacich plôch alebo po sebe nasledujúcich svetelných vnemov (pomer rozdielu jasov k väčšiemu jas), ale vo význame „výrazná odlišnosť, rozdielnosť znakov, vlastností (osôb, vecí, javov) pôsobiaci protikladne, nápadný rozdiel, tvorba protikladu“.

Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokované tovary a služby. Doplnil, že námet tejto televíznej relácie má k dispozícii vedenie TV JOJ, NUNEZ NFE a Česká televízia. Dňa 15. februára 2016 bolo zadané agentúram vypracovanie cenovej ponuky na zvuku, grafický vizuál, logo, upútavku, obrazové a zvukové stvárnenie. Námet bol televíziám ponúkaný už aj s návrhom vizuálu od firmy LINIA RPR, s. r. o. Účinkujúcim osloveným do pilotných častí bol komunikovaný názov „Kontrast“ (aj vo verzii „Kontrast“). Prihlasovateľ uviedol, že za 17 rokov v televíznej praxi sa mu nikdy nestalo, že by v upútavkách, reklamách alebo v samotnom vysielaní začal používať názov, ktorý nie je chránený ako ochranná známka. Keďže mediálne prostredie je silno konkurenčné, je priam

nemysliteľné, aby sa televízne stanice ohrozovali tým, že by si neochránili názvy relácií. Prihlasovateľ poukázal na prípad publicistickej relácie „Reflex“, ktorej názov bol tiež pred odvysielaním akýchkoľvek upútaviek, reklamy, prípadne samotnej relácie najprv zaregistrovaný. Podľa prihlasovateľa ide o identickú situáciu, keď slovo „reflex“ znamená „odraz svetla“, resp. „samočinná reakcia organizmu ako odpoveď na vonkajšie alebo vnútorné popudy“, a predsa je toto označenie zaregistrované ako ochranná známka č. 216621 pre služby „televízne vysielanie programov; vysielanie televíznych programov prostredníctvom internetu; textová, audio a video komunikácia týkajúca sa televíznych programov“ v triede 38 a služby „výroba publicistických a spravodajských televíznych programov, reportérske služby“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ zdôraznil, že podstatou a zmyslom existencie právneho štátu je aj predvídateľnosť rozhodnutí, ako aj rovnaký postup orgánov verejnej správy v podobných, resp. identických prípadoch, pričom v predmetnom prípade, ktorý je podľa prihlasovateľa identický s prípadom ochrannej známky „REFLEX“, úrad uplatnil rozdielny prístup.

Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zjavné, že nie je dôvod na čiastočné zamietnutie predmetnej prihlášky ochrannej známky, keďže prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je označením opisným, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Navyše podľa prihlasovateľa toto označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podanému rozkladu vyhovel a napadnuté rozhodnutie zrušil v časti, v ktorej prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 447-2016 čiastočne zamietol.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona 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. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „KONTRAST“, č. spisu POZ 447-2016, bola prihlasovateľom Martinik, s. r. o., Cintorínska 13, 900 91 Limbach, podaná 2. marca 2016 pre tovary „zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu“ v triede 9, „noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných)“ v triede 16 a pre služby „reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvári - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35, „televízne a rozhlasové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38, „produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); zábava; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP

služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na športové sústreďenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietaciek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby diskžokejov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom „obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu“ v triede 9, „noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie“ v triede 16 a službám „televízne vysielanie programov; interaktívne televízne vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; komunikačné služby prostredníctvom televízie; prenos audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. vo vzťahu k tým, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 447-2016 zamietnutá. Prihlasovateľ požadoval, aby predmetná prihláška bola ponechaná v konaní o zápise do registra ochranných známk pre všetky nárokovvané tovary a služby. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľa má rozlišovaciu spôsobilosť, nie je označením opisným, ktoré nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov a získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokovvané 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 akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 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 nutné vziať 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 výluka 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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná vylúka 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. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení 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.

Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide o označenia, akými sú označenia (značky) zaručujúce, že výrobok takto označený má určité vlastnosti, označenia zaručujúce určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné označenia, údaje o recyklovateľnosti, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a ďalšie.

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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené jedným slovom „KONTRAST“ napísaným verzálami štandardného typu písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Výraz „KONTRAST“ pomenúva „*vzťah medzi jasom susediacich plôch alebo po sebe nasledujúcich svetelných vnemov (pomer rozdielu jasov k väčšiemu jas); protiklad najväčších svetiel a tieňov*“ (Slovník súčasného slovenského jazyka, A. Jarošová – K. Buzássyová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011), ale tiež vyjadruje „*opak, protiklad, rozdielnosť, rozlíšenie*“. Tento výraz sa často využíva v optike a vo fotografii, kde v súvislosti s počítačmi, televízormi, fotoaparátmi a zobrazovacími zariadeniami má užívateľ možnosť nastaviť si jas a kontrast obrazu. Pri tvorbe fotografií, obrazov a grafík kontrast zaostrí a oživí obraz. Pri tvorbe umeleckej fotografie je tiež možné vytvárať kontrast protikladov – malé s veľkým, hladké s drsným, staré s mladým atď.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri hodnotení rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemožno opomenúť skutočnosť, že predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné vykonať z hľadiska vnímania spotrebiteľa nárokováných tovarov a služieb so zohľadnením konkrétnych zvyklostí daného trhu. Inými slovami, spotrebiteľ bude brať do úvahy práve tie významy slova „kontrast“, ktoré sú pre neho v danej oblasti zrozumiteľné a ktoré sa v spojitosti s dotknutými tovarmi a službami bežne používajú. Keďže slovo „kontrast“ pomenúva konkrétnu vlastnosť (rozdiel medzi jasom/farbou objektov alebo oblastami obrazu), ktorá sa spája s kvalitou obrazu v súvislosti s monitormi, televízormi, fotografickými prístrojmi, diagnostickými zariadeniami vytvárajúcimi obrazy či snímky monitorovaného predmetu (živého alebo neživého napr. RTG snímky), prípadne sa používa v spojitosti s fotografiou a obrazom ako takým, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že pre oblasť obrazových nahrávok, zobrazovacích zariadení, obrazových reprodukcí či vysielania a prenosu obrazu je tento pojem obvykle používaný v spojitosti s kvalitou, resp. na označovanie charakteristiky obrazu či snímky (pri tvorbe obrazov a fotografií sa sleduje farebný kontrast a tónovanie farieb) a zároveň sa bežne používa na označenie technického parametra zobrazovacích zariadení (výrobcovia televízorov udávajú údaje o statickom a dynamickom kontraste).

S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že v prípade nárokovaných tovarov „obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu“ v triede 9, „noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie“ v triede 16 a služieb „televízne vysielanie programov; interaktívne televízne vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; komunikačné služby prostredníctvom televízie; prenos audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude spotrebiteľ prihlásené označenie okamžite a bez hlbšieho uvažovania vnímať ako opisné a bežne používané označenie a nie ako označenie obchodného pôvodu uvedených tovarov a služieb.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že prihlasovateľ si nemôže privlastniť označenie, ktoré je bežne používané v súvislosti s kvalitou obrazu či fotografie, resp. snímky a vzhľadom na jeho všeobecnosť by malo zostať voľné k používaniu všetkým osobám na trhu, ktoré podnikajú v oblasti súvisiacej s výrobou zobrazovacích zariadení, tvorbou či reprodukciou obrazových prvkov a nahrávok, či vysielania a prenosu obrazu. Poskytnutie výlučnej ochrany pre jediný subjekt môže brániť ostatným súťažiteľom v príslušnom segmente v používaní tohto slova. Je vo verejnom záujme, aby súťažiteľom v uvedenej oblasti nebolo bránené používať pojem vyjadrujúci vlastnosť obrazu, na základe ktorej sa spotrebiteľ rozhoduje, resp. porovnáva kvalitu poskytovaných tovarov či služieb.

Pokiaľ ide o ostatné tovary „zvukové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy zaznamenané v elektronickej podobe; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku“ v triede 9, „obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných)“ v triede 16 a služby „reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie programov; interaktívne rozhlasové vysielanie; telefonická komunikácia; komunikačné služby prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, počítačovej siete, mobilných telefónov; telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos správ, informácií, publikácií prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38, „produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); zábava; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé

predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na športové sústreďenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služby nočných klubov; online poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby diskžokejov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné hry; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, online a interaktívnymi počítačovými službami“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je dané označenie prihlásené, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že ide o výrobky a služby, ktoré nie sú zo svojej podstaty definované ani determinované „kontrastom“, t. j. rozdielom medzi jasom/farbou objektov alebo oblasťami obrazu. Medzi týmito nárokovanými výrobkami a službami a prihláseným označením nie je žiadne úzke významové spojenie ani priama myšlienková súvislosť, a preto vo vzťahu k týmto tovarom a službám nebola zo strany úradu vznesená námietka zápisnej nespôsobilosti.

Bežiac do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (stahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu*“ v triede 9, „*noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie*“ v triede 16 a službám „*televízne vysielanie programov; interaktívne televízne vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; komunikačné služby prostredníctvom televízie; prenos audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi poukazujúcimi na vlastnosti týchto tovarov a služieb, a zároveň ktoré je v súvislosti s týmito tovarmi a službami obvyklé, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach.

Na tomto závere nič nemení ani argumentácia prihlasovateľa, že zmyslom použitia slova „KONTRAST“ ako ochrannej známky je predovšetkým jej použitie ako názvu televíznej relácie, v ktorej sú prezentované príbehy o ľuďoch, ktorí aj napriek nepriazni osudu idú svojím smerom, často proti prúdu a proti zaužívaným postupom. Snahou prihlasovateľa teda bolo prezentovať prihlásené označenie v inom význame, než v akom ho interpretoval prvostupňový orgán.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pre účely prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia do registra ochranných známk a uplatnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach je postačujúce, ak čo i len jeden z prípadných významov posudzovaného slovného prvku je opisný, resp. obvyklý vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne poukazuje na skutočnosť, že zápisná spôsobilosť prihláseného označenia sa musí preskúmať s ohľadom na konkrétne tovary a služby, pre ktoré sa ochrana nárokuje. Argument týkajúci sa ostatných možných významov slova tvoriaceho prihlásené označenie, ktoré sa netýkajú príslušných tovarov a služieb, je preto potrebné považovať za bezpredmetný.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku č. 216621 „REFLEX“ pre služby „*televízne vysielanie programov; vysielanie televíznych programov*

prostredníctvom internetu; textová, audio a video komunikácia týkajúca sa televíznych programov“ v triede 38 a „výroba publicistických a spravodajských televíznych programov, reportérske služby“ v triede 41, a to napriek tomu, že význam tohto slova znamená „odraz svetla“, resp. aj „samočinná reakcia organizmu ako odpoveď na vonkajšie alebo vnútorné popudy“. Podľa prihlasovateľa v porovnaní s preskúmaným prípadom ide o identickú situáciu, avšak úrad v predmetnom prípade uplatnil rozdielny prístup.

V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné uviesť, že zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti. Pokiaľ ide o ochrannú známku č. 216621 „REFLEX“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že nejde o analogický prípad s prihláseným označením, ale o prípad vychádzajúci z odlišných skutkových okolností, pretože význam slova „REFLEX“, t. j. „reakcia organizmu na vonkajší podnet prostredníctvom nervov“ alebo „spätný odraz svetla“, nemá žiadny súvis so službami v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je ochranná známka „REFLEX“ zapísaná v registri. S ohľadom na uvedené je potrebné uvedený argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

Čo sa týka konštatovania prihlasovateľa, že označenie „KONTRAST“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky tovary a služby, pre ktoré je prihlásené a nie je dôvod na zamietnutie prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 447-2016, predmetom ktorej je prihlásené označenie, ani pre jeden tovar alebo službu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Ako vyplýva už z vyššie uvedeného, označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, 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. 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, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno, pričom zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v predmetnom prípade však prihlasovateľ iba konštatoval, že označenie „KONTRAST“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokované tovary a služby, ale toto tvrdenie neosvedčil žiadnym dôkazom. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre časť tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel k správne mu záveru, že prihlásené označenie je opisné a nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary *„obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu“* v triede 9, *„noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie“* v triede 16 a vo vzťahu k službám *„televízne vysielanie programov; interaktívne televízne vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; komunikačné služby prostredníctvom televízie; prenos audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu“* v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí a v predmetnom rozhodnutí aj orgán rozhodujúci o rozklade odôvodnili, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „KONTRAST“, č. spisu POZ 447-2016, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že v preskúmanom prípade je vo vzťahu k tej časti tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorej bola vznesená námietka opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, naplnená aj zápisná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, a to vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie je označením, ktoré je v obchodných zvyklostiach v danom špecifickom segmente trhu obvyklé. Skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu k časti nárokových tovarov a služieb charakteristické, bola zohľadnená aj prvostupňovým orgánom v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, a preto orgán rozhodujúci o rozklade mení len výrok tohto rozhodnutia pridaním ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach. Celkový záver o zápisnej nespôsobilosti označenia „KONTRAST“ sa ale týmto nemení, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 447-2016 pre časť tovarov a služieb zamietnuť.

Dôvodom na zmenu prvostupňového rozhodnutia bola i zrejma chyba v písaní vo výroku napadnutého rozhodnutia, kde prvostupňový orgán v časti výroku, ktorým definoval rozsah tovarov a služieb (konkrétne tovarov v triede 9), pre ktoré predmetná prihláška ochrany známky zostala v konaní, chybné zahrnul aj tovary „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu“, hoci tieto boli rozhodnutím zamietnuté, a zároveň opomenul celé znenie tovarov „informácie, dáta, databázy zaznamenané v elektronickej podobe“.

Na tomto základe 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 je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Martinik, s. r. o.
Cintorínska 13
900 91 Limbach