



Banská Bystrica 19. 3. 2020

POZ 1046-2017/II-20-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. júna 2018 prihlasovateľom Trnavská produkčná, s. r. o., Hlboká 3026/25 Piešťany 1, proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1046-2017/Z-254-2018 z 29. mája 2018 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1046-2017, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1046-2017/Z-254-2018 z 29. mája 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1046-2017/Z-254-2018 z 29. mája 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona o ochranných známkach zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „


TRNAVSKÉ

RÁDIO

103.9 FM“

, č. spisu POZ 1046-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokovanej službe, ktoré predstavujú služby v oblasti rozhlasového vysielať vrátane tvorby programov a súvisiace služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie ich druhu a zemepisného pôvodu. Prihlásené označenie spotrebiteľovi poskytuje jasnú a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rozhlasového vysielať z krajského mesta Trnava na západe Slovenska, na frekvencii 103,9 MHz [spojenie „FM“ je skratka pre „frekvenčnú moduláciu“ (www.skratky.sk), ktorá sa bežne používa pri uvádzaní vysielať frekvencií]. Prvostupňový orgán uviedol, že napriek tomu, že prihlásené označenie je tvorené písmenami a číselným frekvenčným údajom, ktoré sú rozdielnej farby a rôznej veľkosti, pričom slovné prvky sú umiestnené pod sebou, takéto stvárnenie nie je neobvyklé a má skôr dekoračný charakter. Zastal názor, že grafická úprava použitá v prihlásenom označení nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov prihláseného označenia, a teda nedodáva mu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka ochranných znáмок č. 242154 „“ a č. 197524 TRNAVSKÉ NOVINY , na ktorú prihlasovateľ poukázal vo svojej argumentácii, prvostupňový orgán uviedol, že samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných znáмок.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 16. augusta 2017, 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 2017 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu prihlasovateľ svojimi argumentmi a ani predloženými dokladmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky, pričom zastával názor, že prihlásené označenie je svojim tvarom a zároveň farebnosťou natoľko originálne a jedinečné, že spotrebiteľ môže na jeho základe jednoznačne určiť, od ktorého subjektu takto označené služby pochádzajú.

Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie obsahuje grafický prvok „**RÁDIO**“ vytvorený brandingovou agentúrou Malina Štúdio. Nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie má iba dekoračný charakter a nedokáže odovzdať spotrebiteľom žiaden odkaz, pokiaľ ide o pôvod nárokovaných služieb, pretože neodpúta ich pozornosť od opisného významu daného textu. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nesprávne posúdil prihlásené označenie, ktoré neustále označoval iba ako „text“, napriek tomu, že toto obsahuje aj vyššie uvedený grafický prvok, ktorý svojim jedinečným tvarom kopírujúcim vlnovku odkazuje na vlny rozhlasového vysielania, čím jednoznačne odkazuje na služby, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované. V tejto súvislosti uviedol, že grafický prvok bol vytvorený na mieru a v žiadnom prípade nejde len o bežný farebný text. Ako dôkaz prihlasovateľ predložil dizajnový manuál pre používanie prihláseného označenia.

Prihlasovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje ďalšie špecifické znaky, ktoré prvostupňový orgán nevzal do úvahy, a preto mu ako celku nepriznal rozlišovaciu spôsobilosť. Zdôraznil, že v rámci posudzovania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné prihliadať nielen na jednotlivé prvky, z ktorých toto označenie pozostáva, ale predovšetkým na celkový dojem, ktorý prihlásené označenie vyvoláva u spotrebiteľa. Podľa názoru prihlasovateľa prihlásené označenie je napriek svojej jednoduchosti úplne výnimočným a zároveň výrazne sa odlišujúcim označením od iných ochranných znáмок zapísaných pre rovnaké služby, a teda jednoznačne disponuje rozlišovacou spôsobilosťou.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie je intenzívne používané v každom čísle periodika „MY Trnavské noviny“, pričom ako dôkaz predložil tri výtlačky uvedených novín z rôznych dátumov. Prihlásené označenie je rovnako používané v rámci citylightovej a billboardovej kampane, ako aj prostredníctvom webového portálu www.trnavskeradio.sk, ktorý mal do 11. júla 2018 priemerne 8 465 návštev mesačne. Prihlásené označenie je podľa prihlasovateľa ďalej intenzívne používané pri podpore rôznych kultúrnych podujatí, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré majú k 11. júlu 2018 úhrnný zásah 4 590 užívateľov.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Svojou formou aj obsahom je dostatočne originálne a bežne informovaný spotrebiteľ vie na jeho základe odlíšiť, od ktorého subjektu takto označené služby pochádzajú. Zároveň poukázal na to, že v registri ochranných znáмок sa nenachádza žiadna ochranná známka iného rozhlasového vysielateľa zapísaná pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá je zhodná alebo podobná s prihláseným označením. Rovnako žiaden iný rozhlasový vysielateľ nepoužíva označenie, ktoré je zhodné alebo podobné s prihláseným označením. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil zoznam všetkých terestriálnych vysielateľov na území Slovenskej republiky vrátane ich grafického značenia.

Prihlasovateľ poznamenal, že ako rozhlasový vysielateľ potrebuje chrániť svoje označenie pred jeho zneužitím inými hospodárskymi subjektmi a zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra sa len legitímne snaží zamedziť používaniu tohto označenia inými hospodárskymi subjektmi pre tovary a služby porovnateľné s nárokovanými službami. V tejto súvislosti doplnil, že k obmedzeniu iných hospodárskych subjektov v používaní tohto označenia došlo už na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu podľa § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov pod licenčným číslom R/132, ktorým Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila prihlasovateľovi licenciu na rozhlasové vysielanie pod označením Trnavské Rádio. Nakoľko je licencia neprenosná, žiaden iný hospodársky subjekt nemôže pod týmto označením ponúkať nárokované služby, a teda u spotrebiteľa nemôže dochádzať k zámene takto označených tovarov a služieb.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známok.

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 v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, 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 § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu 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 obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1046-2017, bola prihlasovateľom Trnavská produkčná, s. r. o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany 1, podaná 24. apríla 2017 pre služby „*reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; spracovanie textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu*“ v triede 35, „*rozhlasové vysielanie; spravodajské kancelárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu*“ v triede 38, a „*tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; reportérske služby; hudobná tvorba; reportérske služby; organizovanie kultúrnych, spoločenských a hudobných podujatí; služby nahrávacích štúdií; organizovanie živých vystúpení; organizovanie koncertov; diskotéky (služby); vydávanie hudobných a hudobno-slovných diel (okrem reklamných)*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pričom zároveň vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou vďaka jeho používaniu v súvislosti s nárokovanými službami v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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 známkov. 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 pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu) 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 odlišiť 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 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).

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 pred dňom podania prihlášky 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 slovným prvkom „RADIO“ napísaným veľkými farebnými písmenami, pričom písmeno „R“ je fialovej farby, „Á“ je červené, „D“ má žltú farbu, „I“ je napísané zelenou farbou a posledné písmeno „O“ je modrej farby. Písmená uvedeného slovného prvku

nemajú rovnakú veľkosť. Písmená „R“, „D“ a „O“ sú v porovnaní s ostatnými písmenami „Á“ a „I“ väčšie. Nad slovným prvkom „RÁDIO“ sa nachádza ďalší slovný prvok „TRNAVSKÉ“, ktorý je napísaný veľkými tlačnými písmenami štandardného typu písma šedej farby a v porovnaní so slovným prvkom „RÁDIO“ je výrazne menší. Posledný slovný prvok prihláseného označenia predstavuje údaj „103,9 FM“ napísaný štandardným typom písma šedej farby, pričom tento má rovnakú veľkosť ako slovný prvok „TRNAVSKÉ“. Čo sa týka slovného prvku „RÁDIO“ je zrejmé, že spotrebiteľ bude tento slovný prvok vnímať ako prvok, ktorému rozumie a má pre neho konkrétny význam – „rozhlas, rozhlasová stanica“ (Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997). Slovný prvok „TRNAVSKÉ“ predstavuje prídavné meno utvorené od názvu krajského mesta Trnava nachádzajúceho sa na západe Slovenska. Slovný prvok „103,9 FM“ pozostáva zo skratky „FM“, označujúcej „frekvenčnú moduláciu“ (www.skratky.sk), ktorá sa spolu s číselným údajom (v posudzovanom prípade 103,9) bežne používa na označenie frekvencií, na ktorých vysielajú jednotlivé rádiá, resp. rozhlasové stanice. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako kombinácia slovných prvkov poskytuje spotrebiteľovi priamu informáciu, že ide o „rádio alebo rozhlasovú stanicu z Trnavy, ktorá vysiela na frekvencii 103,9“.

Čo sa týka grafických prvkov prihláseného označenia, tieto predstavuje jednak kombinácia farieb použitých v slovných prvkoch, usporiadanie slovných prvkov a tiež aj použitie rôznych veľkostí písmen slovných prvkov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že obrazový prvok prihláseného označenia v podobe striedania veľkostí písmen v slovnom prvku „RÁDIO“, nie je ničím originálny a je nepravdepodobné, že spotrebiteľ ho bude vnímať ako odkaz na vlny rozhlasového vysielania, ako to v podanom rozklade uviedol samotný prihlasovateľ. Navyše, takéto vnímanie by len graficky dopĺňalo význam slovných prvkov prihláseného označenia. Čo sa týka použitia farieb v slovných prvkoch prihláseného označenia, resp. usporiadania slovných prvkov označenia pod sebou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že uvedená úprava nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať. To znamená, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky v spojení s obrazovými prvkami a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných služieb *„rozhlasové vysielanie; spravodajské kancelárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu“* v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká poslucháčska verejnosť, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu jasnú a jednoznačnú informáciu že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rozhlasového vysielania z krajského mesta Trnava na západe Slovenska, na frekvencii 103,9 MHz. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Inak povedané na základe prihláseného označenia príslušný spotrebiteľ nebude schopný odlišiť uvedené nárokované služby od služieb iných subjektov na trhu.

Čo sa týka nárokovaných služieb *„reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; spracovanie textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu“* v triede 35, *„tvorba rozhlasových a televíznych programov; zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; reportérske služby; hudobná tvorba; organizovanie kultúrnych, spoločenských a hudobných podujatí; služby nahrávacích štúdií; organizovanie živých vystúpení; organizovanie koncertov; diskotéky (služby); vydávanie hudobných a hudobno-slovných diel (okrem reklamných)“* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade aj vo vzťahu k nim možno konštatovať opisnosť prihláseného označenia, a to s prihliadnutím na vnímanie tohto označenia vo vyššie uvedenom význame. Dôvodnosť uvedeného vyplýva zo skutočnosti, že vymenované služby predstavujú tzv. doplnkové služby, ktoré sú bežne poskytované prostredníctvom rozhlasového vysielania a sú ich neoddeliteľnou súčasťou, či už ide o reklamu a marketing, tvorbu vlastných programov, reportérske služby alebo služby v oblasti zábavy všeobecne.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlišiť od

rovnakých služieb iných subjektov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre účely zápisu označenia ako ochrannej známky nijako nesúvisí s tým, že prihlasovateľ má udelenú licenciu na rozhlasové vysielanie pod označením Trnavské Rádio.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že v registri ochranných známkov pre triedy 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je zapísaná žiadna ochranná známka pre iného rozhlasového vysielateľa, ktorá by bola zhodná alebo podobná s prihláseným označením, a rovnako žiaden iný rozhlasový vysielateľ nepoužíva označenie zhodné alebo podobné s prihláseným označením, a preto bežne informovaný spotrebiteľ vie jednoznačne odlišiť, z akého obchodného zdroja pochádzajú služby označené prihláseným označením, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Skutočnosť, že určité označenie je v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známkov používané jediným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokováné tovary a služby, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, predmetná zápisná výlučka sa nedá odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary a služby v danej lokalite poskytuje.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach spolu s rozkladom predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- dizajnový manuál pre používanie prihláseného označenia (dôkaz č. 1),
- výtlačky týždenníka MY Trnavské noviny č. 16 z 23. až 29. apríla 2018, č. 17 z 30. apríla až 6. mája 2018 a č. 25 z 25. júna až 1. júla 2018 (dôkaz č. 2),
- kópiu faktúry č. 173221 z 13. júna 2017 vystavenú spoločnosťou euroAWK, spol. s r. o. za zabezpečenie reklamnej kampane na CLV spolu s kópiami siedmich fotografií reklamných pútačov „Nové rádio v Trnave už čoskoro“ (dôkaz č. 3),
- kópiu zálohovej faktúry č. 107390 z 31. októbra 2017 vystavenú spoločnosťou ISPA, spol. s r. o. za poskytnutie a správu priestoru na 5 bilbordoch a za tlač 5 plagátov spolu s kópiami piatich fotografií reklamných pútačov z okolia mesta Trnava (dôkaz č. 4),
- kópiu dokladu „Potvrdenie objednávky“ č. 1301 z 31. októbra 2017 za tlač papierového plagátu v počte 5 ks (dôkaz č. 5),
- kópiu dokladu „Potvrdenie objednávky“ č. 5559117 z 30. októbra 2017 za prenájom bilbordov v počte 5 ks (dôkaz č. 6),
- kópie fotografií bilbordov obsahujúcich prihlásené označenie, ktoré boli umiestnené na rôznych miestach v Trnavskom kraji v období od 1. do 30. novembra 2017 v počte 6 ks a od 1. do 31. decembra 2017 v počte 13 ks (dôkaz č. 7),
- vyobrazenie prihláseného označenia doplnené o informáciu „Nalad' sa od 17. novembra“ a vyobrazenie prihláseného označenia doplnené o informáciu „Nové rádio v Trnave“ (dôkaz č. 8),
- kópie dvoch fotografií ledbordov umiestnených v meste Trnava (dôkaz č. 9),
- materiály o návštevnosti webovej stránky www.trnavskeradio.sk v období od novembra 2017 do júna 2018 (dôkaz č. 10),
- programovú brožúru „Letné nádvorie“ za obdobie júl – august 2018 (dôkaz č. 11),
- zoznam terestriálnych vysielateľov na území Slovenskej republiky (dôkaz č. 12),
- kópiu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 7. júna 2017 o zmene názvu programovej služby prihlasovateľa na „Trnavské Rádio“ (dôkaz č. 13).

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedíštinkatívne označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje služby ním označované ako 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 výlučne na osobe prihlasovateľa, pričom v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli predložené účastníkom konania.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 24. apríl 2017, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predložené dôkazy, s výnimkou dôkazov č. 1, 8 a 9, ktoré neobsahujú žiaden dátum, sú datované po dátume podania prihlášky ochrannej známky, t. j. po 24. apríli 2017. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že predložené dôkazy nie sú datované do rozhodného obdobia, resp. neosvedčujú skutočnosti z rozhodného obdobia, a teda nespĺňajú podmienku datovania v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Zároveň z predložených dôkazných materiálov nevyplýva ani intenzita a rozsah používania prihláseného označenia vo vzťahu k relevantnej verejnosti na území Slovenskej republiky v súvislosti s nárokovanými službami. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vzhľadom na kvalitu a kvantitu dôkazných materiálov predložených spolu s rozkladom nebolo účelné a hospodárne zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť prvostupňovému orgánu za účelom ich preskúmania, a preto ich posúdenie vykonal orgán rozhodujúci o rozklade v rámci tohto rozhodnutia.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že v preskúvanom prípade neboli predložené také dôkazné materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám pred podaním prihlášky ochrannej známky, a preto nemožno konštatovať prekonanie zistenej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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:

Trnavská produkčná, s. r. o.
Hlboká 3026/25
921 01 Piešťany 1