



Banská Bystrica 19. 2. 2020
POZ 2143-2017/Z-62-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2143-2017 z 6.9.2017 prihlasovateľa Agentúra Legendy s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1, ktorého v konaní zastupuje Black Code, s.r.o., Cesta Mládeže 40, 901 01 Malacky,

sa zamietá

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 08.02.2018 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, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2143-2017 je slovné označenie „Hudobný festival Legendy“, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Skúmané označenie „Hudobný festival Legendy“ je prihlásené pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výlučne slovné označenie je tvorené tromi slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „hudobný“ je prídavným menom odvodeným od slova „hudba“, čo podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka znamená „1. iba jedn. umenie uskutočňované tónmi, zvukmi, muzika; hudobné diela; hra na hudobných nástrojoch: vážna, tanečná, ľudová, moderná hudba, pestovať hudbu; učiteľ hudby 2. hudobné teleso, orchester, kapela: dychová, vojenská hudba“. Druhý slovný prvok „festival“ podľa toho istého slovníka znamená „1. pravidelná prehliadka umeleckej tvorby a výkonov (obyč. súťažná): napr. hudobný, filmový festival 2. slávnostný zjazd s programom: napr. svetový festival (mládeže)“. Tretí slovný prvok „legendy“ – predstavuje množné číslo podstatného mena „legenda“ a podľa Slovníka cudzích slov (akademického) z r. 2005 okrem iného znamená „publ. a hovor. známa osobnosť: napr. legenda populárnej hudby“.

Predmetné výlučne slovné označenie „Hudobný festival Legendy“ ako celok troch opisných pojmov tak jednoznačne tvorí údaj slúžiaci v obchode na určenie obsahu, účelu, zamerania a iných vlastností prihlásených služieb kultúrno-zábavného charakteru v triede 41, vysielacieho obsahu v triede 38, ako aj súvisiacich služieb obchodno-reklamného charakteru v triede 35. Užívateľ predmetných služieb je opisným spôsobom jednoznačne informovaný, že ide o hudobný festival resp. pravidelnú prehliadku hudobnej umeleckej tvorby

a výkonov z možným súťažným zameraním, pričom aktívnymi protagonistami takého festivalu sú známe osobnosti (legendy) populárnej prípadne aj inej hudby.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výlučne slovné označenie ako celok je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám opisné a bez ďalších dištingtívnych (rozlišovacích) prvkov mu chýba charakter originalnosti, čo má za následok jeho nespôsobilosť rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb poskytovaných inými osobami alebo subjektmi. Z toho následne vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám.

Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Dňa 17.03.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti úradu, v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ úvodom svojho vyjadrenia vyjadril názor, že úrad skúmal predmetné označenie nie ako celok, ale jeho jednotlivé časti, pričom v tomto prípade je jasné, že predmetné označenie sa skladá z troch bežne používaných slov, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe toho úrad prišiel k záveru, že označenie ako celok je len opisnou informáciou toho, o aký hudobný festival ide.

Prihlasovateľ ďalej navrhol zapísať označenie ako celok a rovnako tak ho aj používať. Prihlasovateľ predmetné označenie používal už od roku 2015 ako každoročný názov hudobného festivalu (viď. legendyfestival.sk) pričom festival bol pod týmto názvom propagovaný verejnosti či už prostredníctvom tlačových správ, médií napr.:

<https://myhornanitra.sme.sk/c/20107127/nitrianske-rudno-privita-hudobne-legendy-napriklad-aj-elan.html>,

<http://www.rocker.sk/ake-legendy-sa-predstaviva-v-prievidzi-toto-letu-/2348>,

<https://gregi.net/clanky/mekyho-zbirku-caka-koncertny-navrat-na-legendy-festivale/>) ako aj propagačných materiálov

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sa nejde o hudobné podujatie, na ktorom vystupujú iba umelci označovaní za „legendy“, aj keď sú ťažiskom, resp. hlavnými vystupujúcimi, a to najmä z marketingových dôvodov. Na hudobnom podujatí dostávajú priestor aj neznámi a začínajúci umelci a organizujú sa popri koncertoch aj sprievodné aktivity.

Súčasne prihlasovateľ poukázal na to, že dňa 28.03.2017 bola úradom do registra zapísaná ochranná známka č. 244629 „Ovocný FESTIVAL“, pričom v zmysle prieskumu nášho označenia by ani takáto ochranná známka nemala splňať rozlišovaciu spôsobilosť, napriek tomu bola úradom registrovaná.

Prihlasovateľ teda v zmysle § 5 ods. 2 zákona ďalej uviedol, že vzhľadom na používanie predmetného označenia už od roku 2015, toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, keďže spojenie slova „Legendy“ so spojením slov „hudobný festival“ jednoznačne identifikuje hudobné podujatie organizované prihlasovateľom – Agentúra Legendy, s.r.o.

Záverom vyjadrenia prihlasovateľ požiadal úrad, aby prihlášku vyhodnotil aj na základe uvedených skutočností a predmetné označenie „Hudobný festival Legendy“ zapísal do registra ochranných známok.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že označenie „Hudobný festival Legendy“, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré informujú spotrebiteľa o charaktere a vlastnostiach prihlasovaných tovarov, čo v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu označenia do registra ochranných známok.

Označenie „Hudobný festival Legendy“ vo vzťahu k prihláseným službám je označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných služieb jednoduchú informáciu o tom, že v prípade použitia prihláseného označenia v súvislosti so službami nárokovanými v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú zamerané na organizovanie hudobných festivalov, organizovanie živých vystúpení, večierkov a zábavných podujatí v spojitosti s organizáciou plesov organizovaním koncertov a službami diskžokejov, dostáva prihlasovateľ len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o charaktere týchto služieb, t. j. že ide o hudobný festival resp. pravidelnú prehliadku hudobnej umeleckej tvorby a výkonov s možným súťažným zameraním, pričom aktívnymi protagonistami takého festivalu sú známe osobnosti (legendy) populárnej prípadne aj inej hudby. Je potrebné podotknúť, že za spotrebiteľov týchto služieb, ktorí sú primerane pozorní a obozretní, možno považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá má vo všeobecnosti rada hudbu resp. hudbu pochádzajúcu z tvorby hudobných legiend, nevyvímajúc spotrebiteľov pôsobiacich v iných sférach hudobného života prejavujúcich prirodzený záujem o rôzne hudobné štýly, ktorú môžu prezentovať najmä prostredníctvom hudobných festivalov.

V oblasti organizovania hudobných festivalov je bežné, že tieto podujatia sú celkom prirodzene podporené širokou škálou služieb reklamného a telekomunikačného charakteru, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou úspešného organizovania spoločenských podujatí a to z hľadiska potreby šírenia prezentačných informácií a súvisiaceho telekomunikačného prenosu (rozhlasové a televízne vysielanie, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov). Účelom týchto reklamných a telekomunikačných aktivít je odovzdať cieľovej skupine ľudí (ide o milovníkov hudby) hudobnú produkciu zameranú na legendy hudobnej scény z rôznych oblastí hudobnomedialného života, pričom svojim hudobným štýlom a zameraním dokážu ovplyvniť názorové spektrum resp. verejnú mienku ľudí, ktorí sú schopní tieto hudobné štýly nielen prijímať ale ich aj ďalej do budúcnosti šíriť a propagovať. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nie je v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti schopné rozlíšiť nielen služby nárokované v triede 41 ale v spojitosti s nimi ani služby nárokované v triedach 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov služieb.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že úrad neskúmal označenie ako celok, úrad uvádza, že predmetné označenie úrad presne vyšpecifikoval podľa slovníkov význam jednotlivých slovných prvkov označenia, aby mohol následne jednoznačne vysvetliť význam celého slovného označenia. Analýza ako všeobecná metóda skúmania jednotlivých zložiek a vlastností nejakého predmetu alebo javu sa nemôže uskutočniť bez rozčlenenia celku na časti. Tak postupoval aj úrad, keď označenie rozčlenil z dôvodu, že je zložené z troch častí s vlastným významom. Skutočnosť, že v rámci prieskumu prihláseného označenia úrad poukázal na význam jednotlivých slovných častí predmetného označenia neznamená, že by úrad nevysvetlil v čom spočíva opisná povaha prihláseného označenia ako celku. Úrad jednoznačne dospel k záveru, že označenie ako celok je len opisnou informáciou toho, o aký hudobný festival ide. V nadväznosti na vyššie uvedené úrad uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejme, že označenie „**Hudobný festival Legendy**“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 35, 38 a 41 čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia ako celku môže relevantná spotrebiteľská verejnosť pod takýmto označením tovarov a služieb očakávať výrobky a služby súvisiace s organizáciou resp. pravidelnou prehliadkou hudobnej umeleckej tvorby. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné spojenie „Hudobný festival Legendy“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci vlastnosti tovarov a služieb, ktoré dané označenie má označovať. Na dôvažok úrad uvádza, že vo výsledku prieskumu z 8.2.2018 netvrdil, že na spomínaných hudobných podujatiach budú vystupovať len legendárni umelci (čo prihlasovateľ úrad vytkol), pretože úrad jasne uviedol „*ide o hudobný festival resp. pravidelnú prehliadku hudobnej umeleckej tvorby a výkonov z možným súťažným zameraním, pričom aktívnymi protagonistami takého festivalu sú známe osobnosti (legendy) populárnej prípadne aj inej hudby*“. Z uvedeného vyplýva, že úrad len upriamil pozornosť na hlavných protagonistov, avšak netvrdil, že v rámci festivalu (festivalov) nebudú vystupovať aj ďalší menej známi, menej populárni umelci. To znamená, že označenie „Hudobný festival Legendy“ je opisné vo vzťahu k nárokovaným službám bez ohľadu na to, či budú na takto označených hudobných festivaloch vystupovať len legendárni umelci alebo spolu s nimi aj menej známi umelci. Preto nie je dôvod predpokladať, že by spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenia v inom význame aký prezentoval úrad už v spomínanom výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti.

Na vyjadrenie prihlasovateľa, že predmetné označenie používal už od roku 2015 ako každoročný názov hudobného festivalu (viď. legendyfestival.sk) pričom festival bol pod týmto názvom propagovaný verejnosti

či už prostredníctvom tlačových správ, resp. médií, úrad uvádza, že preskúmal predmetné webové domény a internetové linky ako napr. <https://myhornanitra.sme.sk/c/20107127/nitrianske-rudno-privita-hudobne-legendy-napriklad-aj-elan.html>, <http://www.rocker.sk/ake-legendy-sa-predstaviva-v-prievidzi-toto-letu-/2348>, <https://gregi.net/clanky/mekyho-zbirku-caka-koncertny-navrat-na-legendy-festivale/>) ako aj propagačných materiálov, pričom dospel k záveru, že v prihlasovateľom uvedených odkazoch nachádzame prepojenie na pomenovanie „legendy festival“ nie však na prihlasované označenie „Hudobný festival Legendy“. Akokoľvek dobre vyznieva snaha prihlasovateľa poukazať, že predmetné prihlasované označenie používal už od r. 2015, úrad uvádza, že nie je možné zamieňať slovné spojenie „legendyfestival.sk“ resp. „Festival Legendy + aktuálny kalendárny rok“ (na ktoré prihlasovateľ vo viacerých dôkazných materiáloch poukazuje) s prihlasovaným označením „Hudobný festival Legendy“. V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že vlastníctvo domén si nemožno zamieňať s nárokom na právo k ochrannej známke, pretože ide o celkom odlišné (nezávislé) právne kategórie. V súvislosti s uvedeným by si priemerní spotrebitelia neboli schopní spojiť prihlasovateľa s prihlasovaným slovným označením. Zároveň ani jeden z týchto dokumentov, na ktoré sa snaží prihlasovateľ upriamiť pozornosť úradu, neobsahuje žiaden preukázateľný doklad či prepojenie na prihlasovateľa predmetného označenia. Poukázaním na vyššie uvedené internetové odkazy prihlasovateľ neprekonal úradom namietanú zápisnú nespôsobilosť prihlasovaného označenia.

V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že prihlásené označenie nie je ničím originálne. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ sa ďalej vo svojom vyjadrení snažil poukázať na to, že dňa 28.03.2017 bola úradom do registra zapísaná ochranná známka č. 244629 „Ovocný FESTIVAL“, pričom v zmysle prieskumu nášho označenia by ani takáto ochranná známka nemala spĺňať rozlišovaciu spôsobilosť, napriek tomu bola úradom registrovaná. Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na už zapísanú ochrannú známku úrad konštatuje, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Úrad považuje poukazovanie prihlasovateľa na inú zapísanú ochrannú známku za irelevantné, pričom je potrebné dodať, že snaha prihlasovateľa poukazať na iný prípad, ktorý nie je objektívne skutkovo zhodný, je bezpredmetná, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Za ochrannú známku teda možno uznať označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Označenie, ktoré nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 2903/40
901 01 Malacky