



Banská Bystrica 23. 7. 2021

POZ 26-2021/Z-303-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 26-2021 z 9.1.2021 prihlasovateľa Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje Ing. Peter Hojčuš, Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 26-2021 je slovné označenie **TRENČIANSKE NOVINY** (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) prihlásené pre tieto tovary a služby:

- „nosiče zvukových a obrazových nahrávok; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické periodiká, noviny a časopisy (sťahovateľné)“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „papier; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (časopisy, noviny); knihy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry; reklamné tabule z kartónu a lepenky; pútače z kartónu a lepenky; katalógy; zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačené publikácie; príručky; záložky do kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); kancelárske potreby (okrem nábytku) použité ako reklamné predmety; papiernický tovar použitý ako reklamné predmety; papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „marketing; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 40, 41 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „distribúcia periodickej a neperiodickej tlače“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „polygrafické služby; tlač; tlačenie; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií (okrem reklamných); vydávanie elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); tvorba zábavných, kultúrnych a výchovných programov; organizovanie zábavných a vedomostných súťaží; organizovanie spoločenských podujatí a výstav (okrem reklamných); organizovanie vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych podujatí; organizovanie odborných vzdelávacích stretnutí, seminárov a konferencií“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.2.2021 (ďalej len „výsledok prieskumu“) oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 4 zákona

č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo výsledku prieskumu uviedol, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk práve z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, čo predstavuje prekážku jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Ako príčinu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia úrad uviedol skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným údajom „TRENČIANSKE NOVINY“, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb (ich druhu, zamerania, obsahu a charakteru), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Svoje stanovisko úrad opieral o význam slov tvoriacich prihlásené označenie. Podstatné meno „noviny“ označuje „pravidelne, periodicky vychádzajúcu tlač (denne, týždenne a pod.) určenú širokej verejnosti a prinášajúcu správy o politických, ekonomických, kultúrnych, športových a podobných udalostiach, komentáre a informácie rozličného charakteru: *miestne, regionálne, podnikové n.; mienkotvorné n.; bulvárne n.; internetové vydanie novín* v elektronickej podobe“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015). Prídavné meno „trenčianske“ vyjadruje spojitosť s územím mesta Trenčín, jeho blízkym okolím aj širším územím (trenčianskym regiónom, resp. krajom).

Úrad skonštatoval, že predmetné označenie ako celok bude relevantnou verejnosťou, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, t. j. bežní občania Slovenskej republiky, riadne informovaní, primerane pozorní a obozretní, vnímané len ako odkaz na druh, charakter, zameranie, resp. obsah prihlásených tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *nosiče zvukových a obrazových nahrávok, elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické periodiká, noviny a časopisy (sťahovateľné)*“ v triede 9 a *tlačoviny a súvisiace kancelárske potreby a obaly*; v triede 16, ďalej *vydavateľské služby a organizovanie, či tvorba podporných programov a podujatí* (trieda 41), *polygrafické služby* (trieda 40) *distribúcia* (trieda 39) a *s tým súvisiace obchodné sprostredkovateľské služby, reklama a marketing* (trieda 35). Úrad súčasne vo výsledku prieskumu vyjadril názor, že dôležitým faktorom pri výbere, či už tlačovín, nosičov informácií v elektronickej podobe alebo programov resp. relácií, či podujatí, je ich názov, pretože práve podľa neho spotrebiteľ posudzuje jeho obsah, resp. zameranie. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, obsahom tlačovín, elektronických nosičov, sťahovateľných publikácií, programov, relácií a podujatí atď. budú rôzne informácie, správy, prehľady a analýzy, ktoré sa týkajú mesta Trenčín, resp. trenčianskeho kraja. Zároveň ostatné tovary a služby nárokované v triedach 16, 35, 39, 40, 41, pre ktoré bolo predmetné označenie prihlásené, predstavujú tovary a služby priamo súvisiace s tlačovinami či vydavateľskými službami, službami v oblasti spravodajstva a tvorby programov, relácií a podujatí, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť buď s tvorbou, vydávaním a propagáciou tlačovín, príp. ich uvádzaním na trh. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Vzhľadom na uvedené úrad vo výsledku prieskumu dospel k záveru, že predmetné označenie „TRENČIANSKE NOVINY“ je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. K tomu úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. **To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.**

Úrad vo výsledku prieskumu poukázal aj na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo **pred dátumom podania prihlášky** v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- používanie označenia vo vzťahu relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

V tejto súvislosti úrad vysvetlil, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť okrem vyššie spomenutých kritérií predložiť úradu aj dokumentáciu o používaní predmetného označenia pred podaním prihlášky a to prostredníctvom:

- reklamných materiálov, inzerátov
- brožúr, katalógov
- faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov

**Úrad vo výsledku prieskumu neopomenul ani skutočnosť, že prihlasovateľ spolu s prihláškou ochrannej známky POZ 26-2021 predložil jeden doklad, označený názvom „google\_analytics\_data.pdf“.** Úrad predložený doklad preskúmal a zistil, že ide o dokument, ktorý obsahuje nasledovné údaje:

- slovné označenie „Trenčianske noviny“ uvedené jeden raz v hlavičke dokumentu,
- údaj o období od 1.1.2013 do 1.12.2020 ,
- štatistické údaje s týmito slovnými, číselnými obrazovými charakteristikami – zobrazenia stránky (CELKOVO 60 946 899, Facebook: 28 408 299, Google: 7 351 920), zobrazenia stránky podľa regiónov, grafické vyjadrenia zachytávajúce zdroj zobrazenia, použité zariadenia, demografické rozdelenie používateľov,
- názvy najčítanejších článkov.

Na základe prieskumu dokumentu „google\_analytics\_data.pdf“ úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že predmetný dokument nepreukazuje, že označenie „TRENČIANSKE NOVINY“ pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Predmetný doklad neobsahuje žiadnu informáciu o prihlasovateľovi (o spoločnosti Petit Press, a.s.). Jediné čo je možné nepriamo vyvodiť z predloženého dokladu, je to, že ide o štatistiky, ktoré sa pravdepodobne týkajú internetových stránok, na ktorých sa zobrazovalo označenie „TRENČIANSKE NOVINY“. Avšak bez akéhokoľvek údaja o tom, že spotrebiteľská verejnosť sa s týmto označením stretávala v spojitosti s prihlasovateľom a ním poskytovaných tlačovín a ďalších tovarov a služieb nárokových v prihláške ochrannej známky POZ 26-2021. Z týchto dôvodov úrad vo výsledku prieskumu vyhodnotil **predložený doklad ako doklad, ktorý nepreukazuje, že označenie TRENČIANSKE NOVINY sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.**

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 2.5.2021 a ani v lehote predĺženej do 2.7.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní

riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Peter Hojčuš Patentová a známková kancelária  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava 5