



Banská Bystrica 29. 11. 2022  
POZ 2900-2021/Z-333-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2900-2021 z 12.11.2021 prihlasovateľa spoločnosti MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť AKAIS, s. r. o., Miletičova, Bratislava-Ružinov,

**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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.11.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 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.

Skúmané označenie „**Kriminálka Kraj**“ je prihlásené pre tovary v triedach 9 a 16 a pre služby v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 25.11.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Kriminálka Kraj“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „kriminálka“ hovorovo znamená „kriminálna služba“, resp. „kriminálny film, poviedka a pod.“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Druhý slovný prvok „kraj“ podľa toho istého slovníka okrem iného znamená „územná administratívno-správna jednotka väčšia ako okres“ resp. podľa slovenskej wikipédie aj „územná jednotka štátnej správy“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „Kriminálka Kraj“ ako celok len jednoducho opisuje účel, obsah, charakter (iné vlastnosti) a zameranie tovarov prihlásených v triedach 9 a 16, ako aj služieb v triede 41, vrátane všetkých súvisiacich (komplementárnych) služieb v triedach 35, 38, 42 a 45.

Preto je označenie „Kriminálka Kraj“ vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov a služieb,

ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že predmetom témy prihlásených tovarov a služieb (v rámci obsahu napr. elektronických nosičov nahrávok, kinematografických filmov, novín, časopisov, kníh, tvorby rozhlasových či televíznych programov, produkcie filmov atď.) je problematika svojim účelom, obsahom a charakterom zameraná na činnosť kriminálnej služby resp. kriminalistov s územným pôsobením v rozsahu kraja ako územnej administratívno-správnej jednotky, resp. územnej jednotky štátnej správy.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranného známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 31.1.2022, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

Svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu odôvodňuje tým, že prihlásené označenie „Kriminálka Kraj“ je názvom pripravovaného televízneho seriálu, ktorý bude vysielaný v rámci programovej služby prihlasovateľa, a preto je vraj nutné posudzovať ho s ohľadom na kontext jeho použitia. Zároveň tvrdí, že na základe rozsiahlej propagácie predmetného televízneho seriálu je jeho názov v podobe predmetného označenia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dobre známy, a z toho dôvodu je podľa názoru prihlasovateľa predmetné označenie dostatočne spôsobilé individualizovať jeho tovary a služby. K tomu prihlasovateľ dodal, že z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú v tomto prípade televízni diváci, je označenie jedinečné a nezameniteľné, pretože na území Slovenskej republiky žiaden iný vysielateľ nevysiela program s rovnakým alebo podobným názvom. Z uvedeného dôvodu je vraj spotrebiteľ schopný identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, priradiť ho k prihlasovateľovi a odlíšiť ich od tovarov a služieb iného obchodného pôvodu.

V závere listu z 31.1.2022 prihlasovateľ ešte dodal, že ním deklarovanú skutočnosť, že žiaden iný program s podobným označením neexistuje, podporuje a aj to, že pri vyhľadávaní prihlasovaného označenia v internetovom vyhľadávači Google sa vo výsledkoch zobrazia iba internetové stránky, ktorých obsah sa zaoberá televíznym seriálom prihlasovateľa, ktorého názvom je prihlasované označenie.

**Úrad**, na margo vyššie uvedeného, má za potrebné uviesť, že prihlasovateľ sa svojimi argumentáciami zjavne snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Kriminálka Kraj“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení: *„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“*.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

V súvislosti s vyššie uvedenými kritériami je potrebné zo strany úradu uviesť zásadnú skutočnosť, a síce, že predmetná prihláška ochrannej známky bola podaná dňa 12.11.2021, pričom začiatok vysielania spomínaného televízneho seriálu pod názvom „Kriminálka Kraj“ je datovaný k 7.9. 2022 (viď slovenská wikipedia [https://sk.wikipedia.org/wiki/Krimin%C3%A1lka\\_Kraj](https://sk.wikipedia.org/wiki/Krimin%C3%A1lka_Kraj)), to znamená, že nielen po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, ale aj po dátume samotnej reakcie prihlasovateľa na daný prieskum úradu. Z toho jednoznačne vyplýva, že nebola naplnená základná podmienka zákonného ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, na základe ktorej je možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti skúmaného opisného označenia iba v tom prípade, ak bolo používané pred dátumom podania prihlášky.

To znamená, že prakticky všetky vyššie uvedené argumenty zo strany prihlasovateľa sú irelevantné. Vyplýva to z toho, že keby prihlasovateľ aj doložil určité doklady, ktoré by boli schopné naplniť vyššie uvedené kritériá (napr. faktúry poskytujúce údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú predmetné tovary a služby poskytované, tiež rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „Kriminálka Kraj“, či štatistické údaje návštev internetových stránok, týkajúcich sa predmetného seriálu atď.), skutočnosť, že takéto doklady sa môžu vzťahovať iba na obdobie po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, vylučuje možnosť preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „Kriminálka Kraj“ výlučne pre samotného prihlasovateľa.

Pokiaľ prihlasovateľ tvrdí, že aj napriek aktuálne nevysielanému dotknutému seriálu v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (keď bol ešte len v prípravách pre vysielanie vo vzdialenejšej budúcnosti) sa predmetné označenie „Kriminálka Kraj“ dostalo do podvedomia relevantnej verejnosti na území Slovenskej republiky vďaka rozsiahlej propagácii na internete, je potrebné uviesť, že aktuálna databáza na relevantných webových stránkach prihlasovateľa v čase jej preskúmania prihlasovateľom už mohla byť iná, než pred dátumom podania prihlášky. Aj odhliadnuc od tejto skutočnosti je potrebné dodať, že ak by aj prihlasovateľ poukázal na svoje internetové stránky, ktoré boli aktuálne pred dátumom podania predmetnej prihlášky, bez doloženia štatistického výkazu o návštevnosti týchto stránok relevantnou spotrebiteľskou či užívateľskou verejnosťou, zameraných na prípravu v budúcnosti uvedeného seriálu „Kriminálka Kraj“, by takéto poukázanie taktiež bolo irelevantné. Inak povedané, nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky spotrebiteľská či užívateľská verejnosť si nemohla prihlasované označenie „zameniť s iným subjektom“, a to aj napriek tomu, ak by bolo pravdou (ako uviedol prihlasovateľ), že v tom čase žiadne iné podobné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám neexistovalo. To znamená, že vyššie uvedenými argumentmi prihlasovateľ neprispel k naplneniu vyššie uvedených kritérií.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „Kriminka Kraj“ nie je možné v zmysle §5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, a preto 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

**Doručiť:**

AKAIS, s. r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika