



Banská Bystrica 2. 12. 2022
POZ 302-2021/Z-346-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 302-2021 z 29.1.2021 prihlasovateľa INTERSONIC s. r. o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava-Karlova Ves,

sa zamieťa

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.11.2021 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 23.11.2021 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre služby „reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; prepisovanie správ (kancelárske práce); záznamy písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov počítačových databáz; prieskum trhu; rozširovanie vzoriek tovarov; poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových

sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41 tohto zoznamu“ v triede 35, „telekomunikačné služby; prenos elektronickej pošty; hlasová odkazová služba; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spravodajské kancelárie; poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 38 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; prenos signálu prostredníctvom satelitu; televízne a rozhlasové vysielanie prostredníctvom internetu“ v triede 38 a „vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie školení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; informácie o možnostiach zábavy; zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovnozábavné klubové služby; služby estrádnych umelcov; tvorba videofilmov (okrem reklamných); poskytovanie informácií o službách uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Úrad skonštatoval, že predmetné označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 38 (poskytovanie prístupu do databáz, telekomunikačné služby, rozhlasové a televízne vysielanie, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov) a 41 (zábava, tvorba videofilmov, informácie o možnostiach zábavy) a súvisiacim reklamným, propagačným a administratívnym službám v triede 35 a rovnako aj doplnkovým, podporným službám v triedach 35, 38, 41 (napr. zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov počítačových databázach, prieskum trhu, poskytovanie informácií o poskytovaných službách, organizovanie súťaží, vydávanie textov) rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a určenie prihlásených služieb.

Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť bežní spotrebiteľia zaujímaví sa o zábavu, rozptýlenie, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na oblasť zábavy, napríklad poskytovanie informácií o najnovších filmoch, seriáloch, novinkách v hudbe, hrách z Hollywoodu pre slovenského spotrebiteľa, prípadne poskytovanie prístupu k databázam filmov, seriálov, hudobných súborov alebo hier pre slovenských užívateľov.

Uvedené vyplývalo z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „**HOLLYWOOD**“ je názvom časti mesta Los Angeles v Kalifornii so svetoznámymi filmovými štúdiami; slovný prvok „**SK**“ je skratkou pre Slovensko; slovo „**FILMY**“ (j. č. film) je pomenovaním pre sfilmované dielo, filmovú produkciu, kinematografiu; slovo „**SERIÁLY**“ (j. č. seriál) označuje sled filmových a najmä televíznych príbehov, spravidla od toho istého autora, spojených postavami tých istých hrdinov alebo súbor článkov, obrázkov, hier ap. uverejňovaných na pokračovanie; slovo „**HUDBA**“ je pomenovaním pre konkrétny výsledok tvorivej činnosti hudobného skladateľa, hudobná skladba, hudobné dielo; slovo „**HRY**“ (j. č. hra) predstavuje činnosť na zábavu, hranie sa, prípadne súbor športových súťaží, dramatický literárny útvar, herecký prejav, výkon a slovom „**ZÁBAVA**“ sa označuje zabavenie, podujatie na zabavenie, príjemné vyplnenie voľného času, veselica, žúr, večierok (In.: encyklopédia Wikipédia, Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z roku 2006, 2011, 2015).

Úrad ďalej uviedol, že grafická úprava prihláseného označenia (použitie bežného typu písma v bielej a modrej farbe pri slovných prvkoch na čiernom podklade) nie je postačujúca na to, aby pôvodne nedištinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť. Prihlásené označenie obsahuje v slove HOLLYWOOD, resp. v písme O „symbol doprava otočeného trojuholníka“ v modrej farbe. Symbol doprava otočeného trojuholníka sa v oblasti digitálnej elektroniky, analógovej elektroniky a zábavy používa na označenie ovládacích prvkov médií alebo ovládacích prvkov prehrávača, ktoré umožňujú prehrať film alebo počúvať zvuk – ide o takzvaný „symbol play“. Tento symbol nepridáva prihlásenému označeniu rozlišovaciú spôsobilosť, pretože „symbol play“ sa v obchodných zvyklostiach bežne

umiestňuje v rôznych farebných prevedeniach, napríklad aj v spojitosti prehrať film, spustiť hudobný súbor, online vysielanie. Preto ani spotrebiteľ nebude tomuto symbolu venovať pozornosť. Rovnako ani grafický symbol hviezdy v modrej farbe, ktorá je umiestnená medzi slovnými prvkami HOLLYWOOD a SK, nezabezpečuje v predmetnom označení rozlišovaciú spôsobilosť. Na základe prihlasovaného označenia priemerný spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod prihlásených služieb.

Úrad taktiež poukázal na to, že v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona 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 a k prihlasovateľovi, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Kritériami pre doklady (napr. inzercia, reklama, propagácia označenia v denníkoch, časopisoch, na sociálnych sieťach, návštevnosť internetovej stránky, faktúry, objednávky s predmetným označením) preukazujúce rozlišovaciú spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Úrad v závere uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Rozlišovaciú spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 28.2.2022 doložil doklady (printscreeny), ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú používanie predmetného označenia, konkrétne podklady k reklamnej kampani portálu HOLLYWOOD.SK na portáloch skupiny RINGIER a NEWS MEDIA HOLDING, dvoch najväčších mediálnych skupín pre online reklamu. Reklama prebiehala od otvorenia portálu vo februári 2021 až do decembra 2022 v niekoľkých vlnách. Zároveň prebiehala reklama na HOLLYWOOD.SK aj v printových médiách. Zároveň prihlasovateľ uviedol, že na stránkach HOLLYWOOD.SK umiestnili svoje bannery ANDREA SHOP, AUTOPOLIS, BERTO, SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, ONE DAY JAZZ, ORAVA, SCANDI, SKYLINE, URGELA, MAGIC BOX, BONTON FILM, FILM EUROPE, CONTINENTAL FILM, Stredisko kultúry Vajnorská, STUDIO IT a ďalšie veľké slovenské spoločnosti. Celkový počet zobrazení stránok (návštevnosť portálu HOLLYWOOD.SK) bol viac ako 2188553.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené obrazové označenie (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Úrad opakovane uvádza, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 38 (*poskytovanie prístupu do databáz, telekomunikačné služby, rozhlasové a televízne vysielanie, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov*) a 41 (*zábava, tvorba videofilmov, informácie o možnostiach zábavy*) a súvisiacim reklamným, propagačným a administratívnym službám v triede 35 a rovnako aj doplnkovým, podporným službám v triedach 35, 38, 41 (*napr. zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov počítačových databázach, prieskum trhu, poskytovanie informácií o poskytovaných službách, organizovanie súťaží, vydávanie textov*) rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a určenie prihlásených služieb.

Úrad opakovane uvádza, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť bežní spotrebiteľia zaujímaví sa o zábavu, rozptýlenie, filmy, hry, hudbu, seriály informáciu, že pod takýmto označením

budú poskytované služby zamerané na oblasť zábavy, napríklad poskytovanie informácií o najnovších filmoch, seriáloch, novinkách v hudbe, hrách z Hollywoodu pre slovenského spotrebiteľa, prípadne poskytovanie prístupu k databázam filmov, seriálov, hudobných súborov alebo hier pre slovenských užívateľov.

Úrad má za to, že spotrebiteľ na základe grafického prevedenia obrazového označenia ako celku nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov. Priemerný spotrebiteľ totiž grafické prvky použité v prihlásenom označení nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky, teda identifikátory pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť.

Úrad ďalej poukazuje na to, že prihlásené označenie má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na služby spojené so zábavou, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že predmetné označenie pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. slovných prvkov, ktoré sa na území Slovenskej republiky v spojitosti so zábavou, televíznou, filmovou, hudobnou tvorbou bežne používajú a ich význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám a súvisiacim službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že pôjde o služby v rámci zábavného a filmového priemyslu (*napr. poskytovanie prístupu k filmovým, hudobným, seriálovým databázam, televízne vysielanie, poskytovanie informácií o filmoch, hrách, seriálových novinkách*). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní, obsahu a určení prihlásených služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, 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. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciú 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známkov.

Čo sa týka dokladov, ktoré prihlasovateľ doložil v rámci svojho vyjadrenie, konkrétne inzercia v tlači Bratislavský kuriér, na internetových stránkach magazinradar.sk, BRATISLAVADEN.SK, diva.sk, plusjedenden, plus7dni, TREND, zivotpluska.sk, inzercia a návštevnosť na webovej stránke HOLLYWOOD.SK, úrad uvádza, že doložené doklady nemôže akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože doložené doklady **neobsahujú údaj o prihlasovateľovi**, t.j. obchodnej spoločnosti INTERSONIC s. r. o., a teda aj spojitosť prihlasovateľa s prihláseným označením.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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:

INTERSONIC s. r. o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika