



*Banská Bystrica 24.06.2024
POZ 344-2024/Z-249-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 344-2024 z 9.2.2024 prihlasovateľa KIDS love ENTERTAINMENT, s. r. o., Sabinovská 10, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Anton Jančích, Žabokreky nad Nitrou 275,

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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 26.3.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „**Šlágér paráda, šlágér show - zábava**“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb: 41 - Diskotéky; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie zábavných podujatí (ďalej aj "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie").

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje druh, zameranie a charakter nárokovanych služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 25. 5. 2024 uviedol, že je výhradným produkčným zastúpením hudobnej skupiny Amadeo a vedúcim tejto hudobnej skupiny je Anton Jančích. Ďalej uviedol, že názov „Šlágér paráda“ používa táto skupina od roku 2014, kedy nahrala a natočila pre TV Šlágér pieseň s názvom Šlágér

paráda. Zároveň prihlasovateľ predložil v prílohe videoklip s touto piesňou. Prihlasovateľ doplnil, že od nahratia tohto videoklipu, ho vysielala TV Šláger a že názov „Šláger paráda“, používala hudobná skupina už pred podaním ochrannej známky na rôznych koncertoch, čo prihlasovateľ podložil dôkazmi - plagáty z koncertov.

Podľa názoru prihlasovateľa z uvedených dôkazov jasne vyplýva, že prihlasované označenie „Šláger paráda“, nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať 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 výluka 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Šláger paráda, šláger show - zábava“, ktoré je tvorené slovným spojením slovným prvkom „šláger“ označujúcim „obľúbenú pesničku, hit“ (KSSJ 4, r.2003), slovným prvkom „paráda“ je vo význame „veľkolepo, slávnostne usporiadané podujatie“ (KSSJ 4, r.2003), slovným prvkom „show“ vo význame „atraktívne predstavenie“ (slovník cudzích slov, r. 2005) a slovným prvkom „zábava“ vo význame „podujatie s tancom usporiadané na zabavenie“ (KSSJ 4, r. 2003). Prihlásené označenie, ako celok má teda význam „zábavné podujatie či predstavenie, ktorého obsahom sú obľúbené piesne/hity“.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú „*diskotéky; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie zábavných podujatí*“, široká verejnosť rôznych vekových kategórií s priemerným stupňom pozornosti, vrátane seniorov, dôchodcov či pracujúcej verejnosti, ktorá sa rada zabáva, tancuje a počúva populárne piesne.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 26. 3. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) službách, ktorými sú (súhrnne) rôzne zábavné podujatia, prihlásené označenie jej poskytne iba jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované a usporiadané zábavné a tanečné podujatia, na ktorých sú hrané prevažne obľúbené piesne a hity, ktorých cieľom je pobavenie účastníkov tohto podujatia. Prihlásené označenie však neobsahuje žiadny prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť bola schopná identifikovať obchodný pôvod týchto služieb, keďže okrem uvedených opisných prvkov, ktoré sú len jednoduchou a priamou informáciou o druhu, zameraní a charaktere takto označených služieb, ani žiadne iné prvky neobsahuje.

Vzhľadom na vyššie uvedené má úrad za to, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (resp. iných subjektov), čo prihlásené označenie nie je schopné plniť a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známok. V tejto súvislosti úrad uvádza, že záver o nedostatku inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktorý úrad uviedol v správe z 26.3.2024 prihlasovateľ ani nijako nerozporoval. Vo svojom vyjadrení sa prihlasovateľ zameral na argumentáciu, ktorá má preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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.

V súvislosti s možnosťou prekonať zápisné prekážky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na skutočnosť, že označenie, ktoré je nedištinkatívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti), možno zapísať do registra ochranných známok, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že ho spotrebiteľská verejnosť vníma ako označenie obchodného pôvodu a nie ako označenie opisné. Slovné spojenie „používanie označenia“ uvedené v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné chápať v kontexte celého znenia tohto ustanovenia, ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také používanie, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje nárokové tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. Možno doplniť, že národná ochranná známka má platnosť na území celého Slovenska a doklady predložené v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, by preto mali osvedčovať používanie v takej miere, že spotrebiteľská verejnosť nárokových tovarov na Slovensku (nie len v jeho obmedzenej časti) vníma prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu.

Rozhodným obdobím na posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je obdobie pred podaním prihlášky predmetného označenia, teda v prípade prihláseného označenia obdobie **do 9.2.2024**.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 25. 5. 2024 poukázal na skutočnosti ohľadom produkčného zastúpenia hudobnej skupiny Amadeo a v súvislosti s poukazom na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil nasledovné dôkazy:

1. CD s videoklipom k piesni s názvom Šláger paráda,
2. Plagáty z koncertov v počte tri kusy.

K dôkazu č. 1 – videoklip k piesni s názvom Šláger paráda - úrad konštatuje, že vo videoklipe, je uvedené označenie „Šláger paráda“ (prihlásené označenie je označenie „Šláger paráda, šláger show - zábava“), ktoré je označením názvu vo videoklipe interpretovanej piesne. Z uvedeného je zjavné, že tento dôkaz nepreukazuje používanie prihláseného označenia tak, ako bolo obsahom prihlášky ochrannej známky a zároveň je

z tohto dôkazu zrejme, že ide o použitie označenia „Šláger paráda“ nie ako označenia obchodného pôvodu prihlasovaných/nárokovaných služieb, ale o použitie označenia resp. slovného spojenia „Šláger paráda“ ako názvu piesne.

K dôkazu č. 2, ktorého obsahom sú plagáty v počte tri kusy prihlasovateľ uviedol, že názov „Šláger paráda“, používala hudobná skupina už pred podaním ochrannej známky na rôznych koncertoch. Z plagátov, ktoré prihlasovateľ predložil vyplýva, že dňa 30. 6. 2022 a dňa 7. 12. 2022 sa v Piešťanoch konal hudobno-zábavný program „Piestňanská Šláger paráda“ a dňa 12.4.2024 sa v Zlatých Moravciach konal hudobno-zábavný program „Zlatomoravecká Šláger paráda“. Z predložených plagátov vyplýva, že na nich nie je uvedené prihlásené označenie v podobe tak, ako bolo obsahom prihlášky ochrannej známky teda „Šláger paráda, šláger show – zábava“, nie je z nich zrejme, v akom rozsahu sa príslušné verejnosť stretla s prihláseným označením (nie je z nich ani zrejme ani to, v akom rozsahu sa príslušné verejnosť stretla s označením „Šláger paráda“, keďže prihlasovateľ nepredložil dôkazy týkajúce sa návštevnosti tohto podujatia) a navyše sa predložené dôkazy (plagáty) viažu len k dvom lokalitám na Slovensku (Piešťany a Zlaté Moravce), pričom dôkaz – plagát pozývajúci na hudobno-zábavný program Zlatomoravecká Šláger paráda nespadá ani do časového obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, keďže samotný program sa konal až 12.4.2024. Nemožno tiež opomenúť skutočnosť, že názov podujatí, ktoré sa konali v Piešťanoch je na plagátoch uvedený ako Piestňanská Šláger paráda.

Po preskúmaní predložených dokladov jednotlivo a aj vo vzájomných súvislostiach úrad dospel k záveru, že ich predložením prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania prihláseného označenia v zmysle uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach. V konaní neboli predložené také doklady, ktoré by v dostatočnom rozsahu preukazovali používanie označenia, tak ako je prihlásené. Úrad preto zotrváva na názore, že predmetné označenie ako celok nie je spôsobilé odlíšiť prihlásené služby od obdobných služieb iných osôb tzn. označenie nedisponuje vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože nemá žiadne osobitné znaky, ktoré by odpútali pozornosť spotrebiteľa od opisného významu prihláseného označenia, ktorý poukazuje na zameranie a charakter nárokovaných služieb. Zároveň, po vyhodnotení dôkazov, ktoré prihlasovateľ predložil v konaní, úrad konštatuje, že v konaní neboli predložené také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné prijať záver, že prihlásené označenie je spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k namietaným službám vnímané ako označenie pôvodu, t. j. v konaní nebolo predložené také dôkazy, ktoré by umožnili prijať záver, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a nepredložil také doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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 toho

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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Jančích Anton, Žabokreky nad Nitrou 275, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, Slovenská republika