



*Banská Bystrica 03.09.2024
POZ 2902-2021/Z-349-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2902-2021 z 12.11.2021 prihlasovateľa MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava-Nové Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje AKAIS, s. r. o., Miletičova 99/5B, Bratislava-Ružinov, SK,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 26.11.2021 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.

Skúmané označenie „Na hranici“ 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 26.11.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Na hranici“ je tvorené jedným všeobecným slovným spojením, ktoré okrem iného znamená aj „(na čiare oddeľujúcej isté administratívne celky, územia: na štátnej hranici, na hranici kraja“ (pozri Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že označenie „Na hranici“ 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 „Na hranici“ 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 dianie a život ľudí pôsobiacich priamo, resp. v oblasti hraníc, ktoré vymedzujú administratívne územia (predovšetkým štátne celky).

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkčných 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 správy o prieskume z 26.11.2021 úrad ešte uviedol, že 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na správu úradu svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 31.1.2022, kde zaujal nesúhlasné stanovisko k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia „Na hranici“.

Svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu odôvodňuje tým, že prihlásené označenie „Na hranici“ vyjadruje názov televízneho seriálu, vysielaného prihlasovateľom, ktorý je licencovaný od pôvodného autora námetu a scenára. K tomu prihlasovateľ dodal, že nadobudol pre seba licenciu k formátu s originálnym názvom „NA GRANICI“, ktorý je vďaka známym vo viacerých štátoch. Nadväzne tiež uviedol, že prihlásené označenie „Na hranici“ je slovenským prekladom medzinárodného formátu televízneho seriálu, ktorý je vďaka známym aj z pohľadu relevantnej verejnosti na území Slovenska. Z toho ďalej vyvodil, že nejde o opisné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, ale o slovenský preklad medzinárodne známeho televízneho seriálu. Nakoľko tento televízny seriál je u relevantnej verejnosti dobre známy, prihlasovateľ je toho názoru, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, a nemôže byť zameniteľné s tovarmi a službami iných subjektov.

V závere tejto časti argumentácií prihlasovateľ ešte uviedol, že v súčasnosti vysiela predmetný televízny seriál pod názvom „Hranica“, ktorý má u divákov veľký úspech, čo dokazujú štatistiky sledovanosti (tieto štatistiky prihlasovateľ nepodložil žiadnym dokladom – pozn. úradu). Preto vďaka relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná predmetné označenie, ako názov televízneho seriálu vysielaného prihlasovateľom, a preto má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Údajné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia sa prihlasovateľ snaží podčiarknuť aj tvrdením, že pri vyhľadávaní slova „hranica“ v internetovom vyhľadávači Google sa na prvom mieste vyskytuje oficiálna internetová stránka televízneho seriálu prihlasovateľa s názvom „Hranica“, nasledovaná rôznymi inými internetovými stránkami zaoberajúcimi sa týmto seriálom. Prihlasovateľ si zrejme v tejto časti argumentácie neuvedomil, že svoje vyjadrenie dáva združene k dvom rôznym prihláškam ochranných známk v rámci jedného listu, keď predmetné označenie má znenie „Na hranici“, a iba označenie v rámci tej druhej prihlášky má totožné znenie s televíznym seriálom v znení „Hranica“ (pozn. úradu).

Úrad v súvislosti s vyššie uvedenými tvrdeniami, považuje za potrebné uviesť, že prihlasovateľ sa svojimi argumentáciami zjavne snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Na hranici“ vo vzťahu k prihlasovaným 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 vyplývajúcich 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, že názov seriálu „Hranica“ nie je zhodný s prihláseným označením „Na hranici“, čo znamená že ide o iné označenia. Okrem toho je potrebné dodať, že predmetná prihláška ochrannej známky bola podaná dňa 12.11.2021, pričom začiatok vysielania spomínaného televízneho seriálu pod názvom „Hranica“ je datovaný k 10. januáru 2022 (viď slovenská wikipedia [https://sk.wikipedia.org/wiki/Hranica_\(slovensk%C3%BD_seri%C3%A1l\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Hranica_(slovensk%C3%BD_seri%C3%A1l))). 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 (nie iného 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 aj prihlasovateľ doložil 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 „Na hranici“, či štatistické údaje návštev internetových stránok, týkajúcich sa predmetného seriálu atď.), museli by sa takéto doklady vzťahovať na obdobie pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Len pre úplnosť je možné dodať, že uvedené tvrdenie prihlasovateľa, že na základe zahraničného seriálu „NA GRANICI“ (mimochodom podľa internetových zdrojov ide o chorvátsky seriál), ktorého slovenský preklad „Na hranici“ si mohla relevantná spotrebiteľská či užívateľská verejnosť pred dátumom podania predmetnej prihlášky vo svojom vedomí spojiť prihlásené označenie práve s prihlasovateľom „MAC TV s.r.o.“, a nie napríklad s iným konkurenčným prihlasovateľom, jednoducho nemá opodstatnenie. Rozlišovaciu spôsobilosť označenia „Na hranici“ je potrebné preukazovať k zhodnému označeniu a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Preto na základe vyššie uvedených argumentácií prihlasovateľa je zřejmé, že prihlasovateľ týmito argumentmi neprispel k naplneniu vyššie uvedených kritérií.

Prihlasovateľ v závere listu z 31.1.2022 ešte uviedol, že prihlasované označenie sa na území Slovenskej republiky používa výlučne pre potreby prihlasovateľa ako označenie televízneho seriálu a žiaden iný subjekt nepoužíva rovnaké ani podobné označenie pre prihlasované tovary a služby. Preto vraj ide o ďalší dôkaz, že spotrebiteľská či užívateľská verejnosť si nemôže prihlasované značenie zameniť s iným subjektom, „nakolko žiadne iné podobné označenie pre prihlasované tovary a služby neexistuje“.

Úrad, vzhľadom na vyššie uvedený argument prihlasovateľa, iba opakovane poukazuje na to, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2902-2021 je označenie „Na hranici“ a nie označenie „Hranica“. Okrem toho prihláška ochrannej známky POZ 2902-2021 bola podaná 12.11.2021, to znamená pred dátumom premiéry televízneho seriálu pod názvom „Hranica“ (10.1.2022), ktorý ani nie je zhodný s prihláseným označením. Pritom prihlasovateľ reagoval na výsledok prieskumu úradu až po dátume začiatku vysielania dotknutého seriálu (31.1.2022). Čiže je zřejmé, 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 „Hranica“, by takéto poukázanie taktiež bolo irelevantné jednak z časového dôvodu a tiež z dôvodu odlišnosti prihláseného označenia „Na hranici“ od označenia „Hranica“.

Inak povedané, nie je možné súhlasiť z tvrdením prihlasovateľa, že v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky spotrebiteľská či užívateľská verejnosť si nemohla prihlásené označenie „Na hranici“ 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. Čiže ani týmito argumentmi prihlasovateľ neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

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, najmä vzhľadom na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach úrad rozhodol 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:

AKAIS, s. r. o., Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/53864611

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

17.09.2024 10:55

Doručovaná správa

Identifikátor správy

3d31589c-ef75-405d-907b-ce2f78a56a08

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

ZWt6mBgjAYihTwa6B5U
+tvpipJClk8w1tEuCDtnzzzzNGzOWhFuNf2C4wDx

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

249244f7-f873-42d3-86ef-a0455a0dff96

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

0a410791-5349-47db-b98f-df9ed3463f9f