



Banská Bystrica 10. 4. 2014
POZ 5398-2012/Z-163-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5398-2012 s názvom Bezlepkové cestoviny zo 14.6.2012 prihlasovateľa GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, SK,

sa zamíeta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.12.2012 a z 11.10.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 13.12.2012 úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie

Bezlepkové cestoviny

je dvojslovným označením pozostávajúcim z výrazu „bezlepkové“ čo znamená „neobsahujúce lepok (pričom „lepok“ znamená „zmes bielkovín v semenách obilnín“) a zo slova „cestoviny“ (v jednotnom čísle „cestovina“), čo znamená „sušený tvarovaný výrobok z nekysnutého cesta“ (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka). K tomu nadväzne uviedol, že vo vzťahu k časti prihlasovaných tovarov takéto označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože predmetné označenie opisuje druh prípadne charakter (iné vlastnosti) prihlasovaných tovarov „cestoviny, plnené cestoviny“ v triede 30 a charakter s nimi súvisiacich tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 43. Ako vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, toto poskytuje spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením môže očakávať tovary so špecifickým charakterom cestovín.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad v predmetnom liste skonštatoval, že ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinkčívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z mierne

modifikovaného monochromatického písma s čiernym tieňovaním, pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a súvisiacim tovarom a službám prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

Okrem toho úrad v predmetnom liste uviedol, že prihlasované označenie „Bezlepkové cestoviny“ má podstatný význam pre opis povahy predmetných tovarov a vo vzťahu k iným prihláseným tovarom než sú „cestoviny, plnené cestoviny“ v triede 30, by mohlo dôjsť ku klamaniu spotrebiteľa o povahe takto označených tovarov a s nimi súvisiacich tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 43, resp. uviesť spotrebiteľa do omylu, alebo ho zavádzať či miasť. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, nemožno uznať za ochrannú známku.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v liste z 13.12.2013 skonštatoval, že prihlásené označenie nie je možné z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a g) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 11.2.2013, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko k výsledku tohto prieskumu.

Hlavným argumentom, ktorým sa prihlasovateľ snaží vyvrátiť absenciu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia je jeho tvrdenie, že označenie má aspoň nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorý má zabezpečiť schopnosť označenia identifikovať spotrebiteľovi pôvod prihlásených tovarov alebo služieb. Toto tvrdenie sa snaží podporiť poukázaním na samotnú grafickú úpravu písma tvoriaceho predmetné označenie, kde poukázal na predĺženie spodnej časti písmena „k“ v slove „bezlepkové“, na neproporciálnosť písmena „B“ v slove „bezlepkové“ a na údajne osobitý sklon dĺžňa nad písmenom „e“ taktiež v slove „bezlepkové“. Okrem toho poukázal na oranžové vyhotovenie daného písma s navodením jeho vypuklého charakteru, ktoré je olemované čiernym lemom, pripodobňujúc tento lem k tieňovaniu daného písma. K tomu prihlasovateľ dodal, že vyššie opísaná úprava písma je typická pre prihlasovateľa spoločnosť GastroNet, a.s. s jej franchisingovým konceptom „Pizza Mizza“, čo sa snaží preukázať uvedením dvoch jeho kombinovaných ochranných známok v danom liste obsahujúcich okrem iného aj slovné spojenie Pizza Mizza. Z toho následne vyvodil, že grafické vyhotovenie písma prihláseného označenia je príznačné pre prihlasovateľa a relevantná verejnosť si tak bude spájať predmetné označenie v nadväznosti na prihlásené tovary a služby práve s prihlasovateľom, čím je podľa tejto úvahy zabezpečená rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia.

Úrad zareagoval na vyššie uvedené argumentácie v liste z 11.10.2013, kde uviedol, že napriek tomu, že prihlasovateľ verbálne obširnejším spôsobom sa snaží opísať prvky grafickej úpravy písma predmetného dvojslovného označenia, nič to nemení na skutočnosti, že vyššie vymenované detaily takýchto úprav písma (ako je tieňovanie farebného písma, zvýraznenie jeho hrúbky či vypuklosti, nedíštinkívne predĺženie detailu jedného písmena, či nenápadné narušenie proporcie iného písmena) vylepšujúcich celkovú estetiku písma (nie však jeho dištinktivnosť), sa v oblasti tovarov a služieb vo svete aj v Slovenskej republike štandardne používajú a uplatňujú, nehovoriac o spornosti tvrdenia prihlasovateľa o tom, že dĺžňa nad písmenom „e“ v slove „bezlepkové“ má osobitý sklon.

Preto z tohto hľadiska úrad zotrval na svojom stanovisku, že grafická úprava písma prihláseného označenia je minimálna a bez dištinktívneho prvku, čo označeniu vzhľadom na jeho opisnosť nezabezpečuje ani len nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Z toho dôvodu aj deklarovaná nadväznosť na úpravu písma obsiahnutého v dvoch vyššie spomenutých ochranných známkach prihlasovateľa a s tým súvisiace tvrdenie o spájaní si predmetného označenia s prihlasovateľom z pohľadu relevantnej verejnosti sú irelevantné. Táto irelevantnosť je navyše podčiarknutá tým, že písmo obsiahnuté v spomenutých skorších ochranných známkach prihlasovateľa je inak tvarované a podobnosť jeho grafickej úpravy s grafickou úpravou písma predmetného označenia spočíva len v bežnej oranžovej farbe a v bežnom čiernom lemovaní (či tieňovaní), čo zároveň svedčí o tom, že priemerný spotrebiteľ či užívateľ predmetných tovarov a služieb si môže spájať nedíštinkívnu grafickú úpravu písma predmetného označenia s akýmkoľvek oranžovo-čiernym tieňovaným označením vzťahujúcim sa na podobné tovary a služby pochádzajúce od iných osôb, nehovoriac o skutočnosti, že prihlasovateľ nepreukázal, že franchisingový koncept „Pizza Mizza“ bol zavedený na celom území Slovenskej republiky a teda, že je známy relevantnej verejnosti, čo by však vzhľadom na iné

vyššie uvedené zápisné prekážky nebola jediná postačujúca podmienka na zabezpečenie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Pokiaľ ide o zápisné prekážky, na ktoré úrad poukázal z titulu klamlivosti, prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 11.2.2013 zaujal nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, podľa ktorého je predmetné označenie klamlivé vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 16, 35 a 43, kde úrad nedopatrením uviedol tieto tovary a služby ako súvisiace tovary a služby s tovarmi triede 30, pre ktoré je predmetné označenie klamlivé, to znamená, všetky tovary uvedené v triede 30 s výnimkou už vyššie vymenovaných opisných tovarov v znení „*cestoviny, plnené cestoviny*“. Na druhej strane prihlasovateľ sa vo svojej odpovedi vôbec nevyjadril k vytykanej klamlivosti predmetného označenia vo vzťahu ku všetkým ostatným tovarom v triede 30 v znení „*múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom, cesto na pizzu, šalátové dressinky, pizza a prísady spojené s výzdobou pizze, hotové jedlá z uvedených surovín, cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva*.“.

Vychádzajúc s vyššie uvedeného, úrad v liste z 11.10.2013 pripustil, že predmetné označenie vo vzťahu k tovarom v triede 16 a k službám v triedach 35 a 43 nemôže byť považované za klamlivé z dôvodu, že by tieto tovary a služby súviseli s predmetnými tovarmi v triede 30, pre ktoré je predmetné označenie klamlivé, pretože nie je možné vopred usudzovať, že by takéto tovary a služby súviseli aj s tými prihlásenými tovarmi v triede 30, ktoré sú predmetom zápisnej prekážky z titulu klamlivosti (napr. nie je možné vopred usudzovať, že do „lepenkových alebo papierových škatúl“ budú balené iné prihlásené tovary než „cestoviny“ alebo „plnené cestoviny“, ktoré nie sú predmetom zápisnej prekážky z titulu klamlivosti). Na druhej strane však úrad skonštatoval, že okrem triedy 30 (v ktorej je zo strany úradu jasne deklarované, ktoré tovary sú predmetom zápisnej prekážky z titulu klamlivosti a ktoré z titulu opisnosti resp. chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti), v ostatných triedach (t.j. 16, 35 a 43) sú všetky tovary a služby predmetom zápisnej prekážky práve z titulu opisnosti, pretože aj keď nejde o druhovú opisnosť, určite ide o opisnosť účelu, charakteru resp. iných vlastností týchto tovarov a služieb. T.j. napr. predmetné označenie uvedené na obalových či iných papierových tovaroch prihlásených v triede 16 jasne informuje spotrebiteľa o tom, že účelom takýchto tovarov je balenie, či propagácia „bezlepkových cestovín“, alebo, že obchodné či reklamné služby v triede 35, alebo reštauračné služby v triede 43 sú svojím charakterom zamerané na „bezlepkové cestoviny“.

Pokiaľ ide o všetky priložené materiály k predmetnému listu z 11.2.2013, prihlasovateľ sám zadeklaroval, že pomocou nich chcel úradu len preukázať svoju aktívnu činnosť v oblasti ponuky bezlepkových jedál vrátane bezlepkovej pizze v rámci prevádzok „Pizza Mizza“, avšak v zmysle možného preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám pre relevantnú časť obyvateľstva na území Slovenskej republiky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky sú tieto materiály irelevantné.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností úrad v liste z 11.10.2013 skonštatoval, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 30 v znení „*cestoviny, plnené cestoviny*“ a taktiež nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35 a 43, pretože je vo vzťahu k nim opisné, pričom absencia ďalších rozlišovacích prvkov a úradom zdôvodnená nedištinktivnosť grafickej úpravy písma slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie mu nezabezpečuje ani len prihlasovateľom deklarovanú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. To vo vzťahu k týmto tovarom a službám predstavuje z titulu § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku. Zároveň vo vzťahu k ostatným tovarom v triede 30 v znení „*múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom, cesto na pizzu, šalátové dressinky, pizza a prísady spojené s výzdobou pizze, hotové jedlá z uvedených surovín, cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva*.“ je prihlásené označenie predmetom zápisnej prekážky z titulu § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona, pretože by mohlo dôjsť ku klamaniu spotrebiteľa o povahe takto označených tovarov, resp. uviesť spotrebiteľa do omylu, alebo ho zavádzať či miasť.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v závere listu z 11.10.2013 skonštatoval, že prihlásené označenie „Bezlepkové cestoviny“ nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na prieskum v liste doručenom úradu 23.12.13, v ktorom znovu zaujal nesúhlasné stanovisko z jeho výsledkom. Opakovane vzniesol názor, že predmetné označenie je spôsobilé aspoň minimálne odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Znovu k tomu uviedol, že podľa jeho názoru je úprava písma dištinkívna, nesúca v sebe určitú mieru inovatívnosti a originalnosti, pričom dodal, že k rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia prispelo aj to, že označenie je prihlásené v doteraz nepoužívanom vyobrazení. Z toho prihlasovateľ ďalej odvodil svoju úvahu, že ak úrad nepriznal dištinkívnosť grafickej úprave písma predmetného opisného označenia, potom vraj vo všeobecnosti takýto „reštriktívny“ prístup zo strany úradu vytvára reálnu prekážku v možnosti dostupnosti ochrany práv duševného vlastníctva. K tomu už len opakovane poukázal na prvky písma, ktoré považuje za prispievajúce k dištinkívnosti daného písma a síce predĺžená spodná časť písmena „k“, rozdielna veľkosť oblúkov písmena „B“, údajne osobitý sklon dĺžňa nad písmenom „e“ a tiež oranžová výplň čierneho písma, čo je vraj typické pre prihlasovateľovu sieť prevádzok „Pizza Mizza“ s opätovným poukázaním na jeho skoršie ochranné známky obsahujúce slovné spojenie „Pizza Mizza“.

K tomu **úrad** uvádza, že pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že úprava písma v predmetnom označení nesie v sebe určitú mieru inovatívnosti a originalnosti, s týmto nie je možné súhlasiť. Úrad má naďalej za to, že prvky písma, na ktoré prihlasovateľ poukázal, nemajú žiadny originálny charakter dávajúci označeniu ako celku rozlišovacu spôsobilosť, pretože takéto prvky bežne používajú aj iní poskytovatelia tovarov a služieb, či už ide o samotné zväčšenie vrchného oblúka písmena „B“ oproti spodnému oblúku ako aj nepatrné predĺženie spodnej „nožičky“ písmena „k“, pričom tieto detaily v označení ako celku z pohľadu spotrebiteľa sú len málo postrehnuteľné resp. sú prehliadnuteľné. Taktiež úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že dĺžňa nad písmenom „e“ má osobitný sklon, inak povedané spotrebiteľ jednoducho neviduje, či dĺžňa nad písmenami vo všeobecnosti má mať sklon napr. 50° alebo 35°. Pokiaľ ide o tzv. oranžovú výplň v čiernom písme (čo sa dá opísať aj ako jednofarebné písmo obrúbené čiernou obrubou resp. tieňované čiernou obrubou), úrad už raz uviedol, že aj v tomto prípade ide o bežne používaný prvok úpravy písma bez originalnosti či inovatívnosti. To znamená, že ani jeden z týchto prvkov nedáva označeniu charakter inovatívnosti a originalnosti ani v nadväznosti na písmo obsiahnuté v skorších ochranných známkach, na ktoré prihlasovateľ poukázal. Pokiaľ prihlasovateľ tvrdí, že predmetné označenie je prihlásené v doteraz nepoužívanom vyobrazení, je potrebné uviesť, že vyššie objasnená nedištinkívnosť písma prihláseného označenia, ktorého obsah má jednoznačne opisný charakter, nedáva tomuto tvrdeniu žiadnu opodstatnenosť.

V ďalšej argumentácii sa prihlasovateľ zameril na prihlásené tovary a služby uvedené v triedach 16, 35 a 43, ktoré majú súvis s tými prihlásenými tovarmi v triede 30 („*cestoviny, plnené cestoviny*“), ku ktorým predmetné označenie nemá klamlivý charakter. Prihlasovateľ vzniesol názor, že vo vzťahu k týmto tovarom a službám (t.j. v triedach 16, 35 a 43) má predmetné označenie taktiež fantazijný charakter, keďže vychádzal z predpokladu fantazijnosti úpravy jeho písma.

Keďže úrad už viackrát vyvodil a objasnil absenciu fantazijnosti, či originalnosti úpravy písma predmetného označenia resp. absenciu jeho rozlišovacej spôsobilosti, je možné opätovne konštatovať, že predmetné označenie bez ďalších dištinkívnych prvkov síce neopisuje druh prihlásených tovarov a služieb uvedených v triedach 16, 35 a 43, avšak opisuje účel, charakter resp. iné vlastnosti týchto tovarov a služieb. T.j. napr. predmetné označenie uvedené na obalových či iných papierových tovaroch prihlásených v triede 16 jasne informuje spotrebiteľa o tom, že účelom takýchto tovarov je balenie, či propagácia „bezlepkových cestovín“, alebo, že obchodné či reklamné služby v triede 35, alebo reštauračné služby v triede 43 sú svojim charakterom zamerané na „bezlepkové cestoviny“.

V rámci poslednej argumentácie uvedenej v liste doručenom úradu 23.12.2013 prihlasovateľ odmietol, že by vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom v triede 30 „*múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom, cesto na pizzu, šalátové dressings, pizza a prísady spojené s výzdobou pizze, hotové jedlá z uvedených surovín, cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva*.“ bolo prihlásené označenie klamlivé, pričom doplnil, že podľa jeho názoru umiestnením predmetného označenia v jeho grafickej úprave na týchto tovaroch priemerný spotrebiteľ nebude uvedený do omylu o povahe resp. druhu týchto tovarov.

Úrad reagujúc na tento argument zotrval na svojom pôvodnom stanovisku a naďalej má za to, že označenie „Bezlepkové cestoviny“ má podstatný význam pre opis povahy predmetných tovarov a vo vzťahu k iným prihláseným tovarom než sú „cestoviny, plnené cestoviny“ v triede 30, by mohlo dôjsť ku klamaniu spotrebiteľa o povahe takto označených tovarov, resp. uviesť spotrebiteľa do omylu, alebo ho zavádzať či miasť. Ako príklad je možné uviesť, že ak na papierovom obale, v ktorom je zabalená múka, soľ, kávové náhradky a pod., bude umiestnené predmetné označenie, potom bez ohľadu na to, či by úprava jeho písma bola, alebo nebola dištinktívna, obsahový význam daného slovného spojenia (t.j. predmetného označenia) by jednoznačne uviedol spotrebiteľa do omylu o druhu či povahe takýchto tovarov. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona je teda zrejmé, že predmetné označenie je klamlivé vo vzťahu k vyššie uvedenej časti tovarov v triede 30, čo je taktiež predmetom zápisnej prekážky.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „Bezlepkové cestoviny“ nie je možné 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava