



Banská Bystrica 22. 2. 2017  
POZ 1202-2016/Z-28-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1202-2016 s názvom Bez štyroch bielych jedov z 30.5.2016 prihlasovateľa Reštaurácia VARUNA, s.r.o., Karpatská 7, 811 05 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 21.9.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 len „úrad“), na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené slovné označenie „Bez štyroch bielych jedov“, nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 29 (mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky), 30 (káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad), 32 (pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) a službám v triede 43 (stravovacie služby; prechodné ubytovanie).

Úrad uviedol, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré opisujú vlastnosti, druh, prípadne charakter tovarov a poskytovaných služieb. Úrad konštatoval, že sa jedná o slovné označenie, pozostávajúce zo slov bežného jazyka, ktoré vystihuje charakter potravín, a to, že neobsahujú „biele jedy“. Bielym jedom sa v súčasnosti zvykne hovoriť soli, bielemu cukru, bielej múke a kravskému mlieku. Na základe uvedeného, predmetné označenie, v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami poskytuje spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením môže očakávať tovary so špecifickým charakterom, ktoré neobsahujú vyššie uvedené zložky. Označenia a údaje, ktoré poukazujú na vlastnosti tovarov (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona) sú tie, ktoré môžu s pohľadu spotrebiteľov slúžiť v bežnom jazyku na označenie prihlasovaných výrobkov alebo služieb, a to buď priamo, alebo odkazom na

niektoré ich podstatné vlastnosti. Takto označený výrobok môže byť vyrobený (poskytovaný) akoukoľvek spoločnosťou, teda nielen prihlasovateľom. V dôsledku uvedeného, prihlásené označenie nemôže zaručiť, že všetky výrobky nesúce toto označenie boli vyrobené (poskytnuté) pod kontrolou jediného podniku (poskytovateľa). Preto prihlásené označenie ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

**Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 3.11.2016** uviedol, že prihlásené označenie nie je v príslušnej oblasti výroby tovarov a poskytovania stravovacích služieb bežne používané a v oblasti produkcie potravín a poskytovania stravovacích služieb neoznačuje svoje výrobky takýmto označením žiadny iný subjekt, teda je originálne a schopné odlišovať tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 konkrétneho výrobcu a poskytovateľa týchto služieb od iných subjektov. V ďalšom prihlasovateľ uvádza, že v jeho úmysle nie je získať ochranu na svoje technické riešenia a postupy týkajúce sa potravín, ktoré budú vyrábané určitým špecifickým postupom, ale o registráciu ochrannej známky, ako jedného z výrobcov takýchto potravín.

V závere prihlasovateľ poukazuje na prax českého Úradu průmyslového vlastnictví ČR a zapísané ochranné známky: „Potraviny s rodokmenem“, „I ZDRAVÉ VĚCI MOHOU SKVĚLE CHUTNAT“, „Jídlo z blízka“, „s vášni pro jídlo“ a „Jídlo z lásky“, pri ktorých poukazuje na to, že označenia sú tvorené slovnými spojeniami pozostávajúcimi zo slov bežného jazyka, pričom poukazujú na určité špecifiká, prípadne charakteristické vlastnosti produktov a služieb.

### **Záverečné zhodnotenie úradu:**

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „Bez štyroch bielych jedov“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené údajmi, ktoré opisujú vlastnosti resp. druh a charakter tovarov a poskytovaných služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známok pre nárokované tovary a služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ nevyvrátil.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. 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 známok.

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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu 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). 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.

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „Bez štyroch bielych jedov“ je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 29 (mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výt'ažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky), 30 (káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky;

chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad), 32 (pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) a službám v triede 43 (stravovacie služby; prechodné ubytovanie) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode na určenie vlastností, druhu, prípadne charakteru tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Príslušným spotrebiteľom v tomto prípade vzhľadom na povahu tovarov a služieb je bežná verejnosť, reprezentovaná bežnými koncovými spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že prihlásené označenie nie je v príslušnej oblasti výroby tovarov a poskytovania stravovacích služieb bežne používané a v oblasti produkcie potravín a poskytovania stravovacích služieb neoznačuje svoje výrobky takýmto označením žiadny iný subjekt, teda je originálne a schopné odlišovať tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43, je potrebné uviesť, že uvedená skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní. V danom prípade je nepochybné, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie „Bez štyroch bielych jedov“ v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami okamžite vnímať ako opisné, poskytujúce len priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary so špecifickým charakterom, ktoré neobsahujú určité zložky (soľ, biely cukor, bielu múku a kravské mlieko).

Na doplnenie možno uviesť, že v súlade s verejným záujmom vyjadreným v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach by výhradné práva k čisto opisným označeniam, ktoré by chceli používať aj ostatné subjekty, nemali existovať. Úrad pritom nemusí preukazovať, že prihlasovateľ alebo jeho konkurenti už opisný výraz používajú. Počet konkurentov, ktorých by sa zápis označenia ako ochrannej známky mohol dotknúť, je teda nepodstatný. Z uvedeného vyplýva, že ak je význam slova alebo slovného spojenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám opisný, tento dôvod zamietnutia nie je možné odstrániť tvrdením, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá príslušný tovar alebo službu vyrába, resp. poskytuje alebo ho dokáže vyrobiť/poskytnúť. Trvanie práv z ochrannej známky, za predpokladu ich obnovovania, je časovo neobmedzené, t. j. platnosť ochrannej známky možno predlžovať teoreticky do nekonečna. Aj z uvedeného dôvodu nie je možné takéto práva priznať k opisnému označeniu výlučne jedinému subjektu, aj keby bol v čase rozhodovania o zápise jediným, kto predmetné tovary a služby poskytuje.

Opisné výrazy sú výrazy, ktoré sprostredkovávajú informácie o vlastnostiach tovarov a služieb, a teda môžu slúžiť na odlišenie podobných tovarov alebo služieb z hľadiska ich vlastností, nie však z hľadiska obchodného pôvodu. Z tohto dôvodu nemôžu opisné výrazy plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť, teda schopnosť identifikácie obchodného pôvodu takto označeného tovaru a služby.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktorejkoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláske. Taktiež je potrebné uviesť, že sa jedná o označenia, ktoré nie sú platné na území Slovenskej republiky. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že v prípade označení „Potraviny s rodokmenom“, „s vášni pro jídlo“ a „Jídlo z lásky“ sa síce jedná o slovné spojenia pozostávajúce zo slov bežného jazyka, avšak tieto spojenia nepoukazujú na charakteristické vlastnosti produktov a služieb. V prípade označenia „Jídlo z blízka“ je potrebné uviesť, že sa jedná o kombinované označenie, t. z., že označenie okrem slovného prvku obsahuje aj grafický prvok, ktorý je voči takto označovaným službám fantazijný. Ďalšie označenie „I ZDRAVÉ VĚCI MOHOU SKVĚLE CHUTNAT“ predstavuje slogan. Slogany sa môžu stať ochrannou známkou vtedy, ak popri bežne používaných slovných prvkoch obsahujú nejaký rozlišovací prvok, ktorý umožní priemernému spotrebiteľovi orientáciu na obchodný zdroj, alebo ktoré sú svojím obsahom a formou natoľko originálne, že umožňujú individualizáciu tovarov alebo služieb. V prípade uvedeného označenia možno konštatovať, že ide o slogan, ktorý predstavuje originálnu slovnú hračku.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie posúdiť individuálne, a to jednak vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, a jednak vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré sú označenia prihlasované. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Takisto je nutné konštatovať, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Ako bolo už spomenuté, každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Reštaurácia VARUNA, s.r.o.  
Karpatská 7  
811 05 Bratislava