



Banská Bystrica 16. 3. 2017  
POZ 136-2016/Z-75-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 136-2016 s názvom „Beef House“ z 27.1.2016 prihlasovateľa Beef House, s.r.o., Smolenická 1, 851 05 Bratislava, Slovenská republika,

### 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), g) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.5.2016 a 29.11.2016 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Beef House“, ktoré je prihlásené pre tovary „mäso; klobásky, salámy, párky; hydina (mäso); bravčové mäso; šunka; konzervované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky“ v triede 29 a „paštéty zapekané v ceste; plnené koláče; sendviče; pečivo s mäsovou náplňou“ v triede 30 a pre služby „reštauračné (stravovacie) služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 19.5.2016 úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné výlučne slovné označenie „Beef House“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 29 a 30 a službám prihláseným v triede 43 označením opisným, vyjadrujúcim druh, zloženie, prípadne iné vlastnosti uvedených tovarov, ako aj obsah a zameranie poskytovaných služieb. Konkrétne, že ide o potraviny z hovädzieho mäsa, prípadne s obsahom hovädzieho mäsa a reštauračné, stravovacie služby orientované na podávanie jedál zložených prevažne z uvedenej suroviny.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu jednotlivých slovných prvkov „beef“ a „house“, ako aj s významu celkového slovného spojenia „beef house“. Slovný prvok „beef“ v anglickom jazyku znamená „hovädzie mäso; hovädzina; svalstvo; sila; hovädzí“ a slovný prvok „house“ v tom istom jazyku znamená „dom; budova; domový; závod; ústav; firma“. Slovné spojenie „beef house“ vo význame „dom hovädziny; dom hovädzieho mäsa“ je tak, ako podobné označenia ako napr. „steak house“, „pizza house“, „beer house“, „wine house“ a pod., bežné a často používané v oblasti stravovacích, reštauračných, občerstvovacích a obdobných služieb na označenie prevádzok ponúkajúcich konkrétny druh jedál, či nápojov.

Z vyššie uvedeného vyplynulo, že predmetné označenie vo vzťahu k vyššie namietaným tovarom a službám nesie so sebou len všeobecnú informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie druhu, účelu, zamerania prípadne iných vlastností namietaných tovarov a služieb, pričom nemôže byť upreté právo iným subjektom označovať predmetným všeobecným a opisným slovným označením rovnaké tovary a služby.

Úrad ďalej uviedol, že označenie je výlučne slovným označením a neobsahuje ďalšie dištinkívne prvky (napr. grafické prvky), ktoré by mu dávali dištinkívny resp. rozlišiteľný charakter. Prihlasovanému označeniu tak chýbajú znaky originality a preto označenie ako celok je opisným vo vzťahu k namietnutým tovarom a službám, z čoho vyplýva, že vo vzťahu k týmto tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

Úrad k tomu dodal, že rozlišovacia spôsobilosť je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu vo vzťahu k namietnutým tovarom a službám neplní, preto ho v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemožno zapísať do registra ochranných známok pre namietnuté tovary a služby.

Ďalej úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 29 ako „*hydina (mäso); bravčové mäso*“ je toto označenie spôsobilé klamať spotrebiteľskú verejnosť najmä a povahe a kvalite týchto tovarov, čo predstavuje zápisnú výlukou označenia podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

Uvedené úrad konštatoval na základe vyššie uvedeného významu slovného prvku „beef“, ktoré je súčasťou označenia. Spotrebiteľ bude pod prihlasovaným označením očakávať konkrétny druh a iné vlastnosti tovarov v súlade s uvedeným opisom a to hovädzie mäso samotné ako aj potravinárske produkty s obsahom hovädziny.

Úrad na margo vyvodenej klamlivosti dodal, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad konštatoval, že označenie „beef house“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 136-2016, nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum úradu listom doručeným 21.7.2016. Vo svojom vyjadrení uviedol, že prihlásenému označeniu „Beef House“ je možné priznať ochranu v zmysle podanej prihlášky. V súvislosti s uvedeným vyjadrením prihlasovateľ poukázal na to, že úrad v minulosti zapísal ako ochrannú známku č. 189740 obdobné označenie „STEAK HOUSE“. V tejto súvislosti spochybnil aj výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zo strany úradu a s poukazaním na princíp rovnakého prístupu, podľa ktorého treba dbať na to, aby pri rozhodovaní o skutkovo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, prihlasovateľ uviedol, že minimálne pre triedu 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „je možné podanej prihláške vyhovieť“.

**Úrad** opakovane preskúmal prihlásené označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa, pričom výsledok zopakovaného prieskumu zaslal prihlasovateľovi listom zo dňa 29.11.2016. Zo zopakovaného prieskumu vyplynulo, že úrad zotrval na svojom pôvodnom stanovisku a síce, že prihlásené výlučne slovné označenie „Beef House“ nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K vyjadreniu prihlasovateľa a jeho porovnaniu s podobným označením, ktoré bolo v minulosti zapísané do registra ochranných známok, úrad skonštatoval, že rozhodnutia úradu vo veci iných ochranných známok nie sú vo všeobecnosti smerodajné pri rozhodovaní v predmetnom konaní. Každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj tovarom a službám. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z doložených dôkazov. Uvedenú skutočnosť ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo

svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovej ochrannej známky „BYLINOVKA“).

Ako príklad podobného zapísaného označenia prihlasovateľ uviedol ochrannú známku č. 189740 „STEAK HOUSE“. Prieskumom v registri ochranných známok ÚPV SR úrad zistil, že uvedená ochranná známka bola platná v období 19.9.1997 – 19.9.2007, teda jej platnosť skončila pred takmer deviatimi rokmi. Úrad označenie „STEAK HOUSE“ namietal z dôvodov chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti a zapísal ho až po predložení dokladov o používaní a nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti. Nezanedbateľné je aj obdobie, v ktorom úrad toto označenie posudzoval. Prieskum prihlášok ochranných známok je živý proces, ktorý sa vyvíja s ohľadom na množstvo faktorov a vplyvov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie v danom regióne. Dá sa predpokladať, že v roku 1997 bolo posudzovanie označení s cudzojazyčným textom, prihlásených pre Slovenskú republiku menej prísne, keďže predpokladaná znalosť cudzích (hlavne neslovanských) jazykov bola u bežných slovenských spotrebiteľov v tom čase podstatne nižšia ako je tomu v roku 2016. Preto poukázanie na vyššie uvedený príklad zápisu označenia do registra ochranných známok zo strany prihlasovateľa nemohlo prispieť k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok predmetného výlučne slovného označenia.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností úrad opakovane skonštatoval, že prihlasované označenie „Beef House“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ136-2016 nemôže byť zapísané do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 5.2.2017 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známok a dizajnov

#### Doručiť:

Beef House, s.r.o.  
Smolenická 1  
851 05 Bratislava