



Banská Bystrica 6. 4. 2020
POZ 2030-2018/Z-112-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2030-2018 z 17.9.2018 prihlasovateľa EKOTECHNO s. r. o., Mckiewiczova 2255/16, 811 07 Bratislava 1, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Mykola Vdovychenko, Saratovská 2152/16, 841 02 Bratislava 42,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlásenej ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.10.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia **urban bistro** bolo zistené, že predmetné označenie prihlásené pre tovary „potraviny živočíšneho pôvodu vrátane mlieka a vajec, tofy, ovocné šaláty“ v triede 29, „potraviny rastlinného pôvodu vrátane aditív na zvýraznenie chuti potravín“ v triede 30 a služby „poskytovanie služieb v oblasti dopravy, prepravy“ v triede 39 a „stravovacie služby vrátane poskytovania prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá podľa zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko je tvorené výlučne údajmi, ktoré môže slúžiť na označenie druhu, účelu prípadne zamerania prihlásených služieb a s nimi súvisiacich tovarov a predstavuje tak prekážku pre zápis označenia do registra ochranných známkov.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie je tvorené slovami „urban“ odvodené od slova „urbanus“, čiže mestský a slovným prvkom „bistro“, čo je „malé pohostinské zariadenie typu rýchleho občerstvenia“ (<http://slovník.azet.sk/slovník-cudzich-slov>). Prihlásené označenie ako celok vo význame „mestské bistro“ poskytuje spotrebiteľovi jednoduchú informáciu, že prihlasovateľ ponúka predmetné služby v priestoroch bistra urbanistického štýlu t.j. s funkcionalistickými prvkami. Úrad poukázal na to, že napriek tomu, že prihlásené označenie je napísané fontom písacieho stroja čiernobielej farby a s nesymetrickým ohraničením každého písmena, neobsahuje žiadne iné rozlišovacie prvky, ktoré by umožnili širokej verejnosti, ktorou je v tomto prípade bežný občan, primerane pozorný a obozretný, rozlíšiť prihlasované tovary a služby daného pôvodcu od tovarov a služieb iného poskytovateľa, teda neobsahuje také dištinktívne prvky, ktoré by spotrebiteľ mohol spojiť s konkrétnym pôvodcom prihlasovaných tovarov a služieb. Záverom úrad uviedol, že jednou zo základných funkcií ochrannej známky je odlíšiť tovary a služby majiteľa (prihlasovateľa) od

rovnakých tovarov a služieb iných subjektov čo skúmané označenie nespĺňa, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Dňa 13.12.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Podľa názoru prihlasovateľa prihlásené označenie spĺňa relevantné ustanovenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, pričom poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 5Sžh/1/2010, kde podľa prihlasovateľa súd tvrdí, že: „Ustanovenie § 2 zákona (jedná sa o starý zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach) v podstate preberá ustanovenie čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva“. K pojmu rozlišovacej spôsobilosti už viackrát zaujal stanovisko aj Súdny dvor Európskej únie (predtým Európsky súdny dvor). V rozhodnutí ESD C-329/02 (SAT.1 SatellitenFemsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the International Market) vyslovil, že pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú zo slov alebo zo slova a čísla, prípadná rozlišovacia schopnosť môže byť skúmaná pre každý pojem alebo prvok oddelene, ale v každom prípade musí vychádzať z celkového vnímania tejto ochrannej známky relevantnou verejnosťou a nie z domnienky, že prvky, ktoré samostatne postrádajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu v kombinácii takúto spôsobilosť vykazovať. Sama okolnosť, že každý z týchto prvkov hodnotený samostatne je zbavený rozlišovacej spôsobilosti, totiž nevylučuje, že kombinácia, ktorú tvorí, môže rozlišovaciu spôsobilosť vykazovať. Už v skoršom rozhodnutí vo veci ESD C-456/01 P a C-457/01 P (Henkel KGaA v. Office for Harmonisation in the International Market) vymedzil posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky tak, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. b/ nariadenia č. 40/94 musí byť posudzovaná vzhľadom k jej vnímaniu relevantnou verejnosťou, ktorú tvoria bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní priemerní spotrebiteľia týchto výrobkov alebo služieb.“

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že by úrad mal posudzovať prihlásené označenie v jeho celku, a to aj so vzhľadom na postoj verejnosti k nemu, čo by malo mať podľa jeho vyjadrenia prioritu vo vzťahu k výsledku skúmania jeho jednotlivých prvkov. Ďalej uviedol, že pozitívny vzťah spotrebiteľskej verejnosti k predmetnému označeniu je ľahko badateľný, najmä vďaka tomu, že už dávno existujú určité webové stránky, na ktorých sa využíva prihlásené označenie v súvislosti s prihlasovateľom poskytovanými tovarmi a službami, pričom aktivnosť spotrebiteľskej verejnosti v sociálnych sieťach a internete celkovo potvrdzuje jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Ako dôkaz uvedených skutočností uvádza nasledujúce adresy internetových stránok:

<http://urbanbistro.sk/>

<https://www.facebook.com/BistroUrban/>

https://www.tripadvisor.sk/Restaurant_Review-a274924-d8516245-Reviews-Urban_Bistro-Bratislava_Bratislava_Region.html

Prihlasovateľ zároveň poukazuje na aktívnu marketingovú politiku prihlasovateľa a ďalšiu reklamu a propagovanie svojich tovarov a služieb prostredníctvom marketingových materiálov obsahujúcich prihlásené označenie. Ako dôkaz prihlasovateľ predložil doklady, ktoré podľa neho súvisia s používaním prihláseného označenia a ktoré by mali potvrdzovať jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe uvedených faktov a spoliehajúc sa na predložené dôkazy prihlasovateľ trvá na tom, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, aby bolo zapísané ako ochranná známka. Preto úrad žiada, aby bez zbytočného meškania pokračovať v registračnom konaní prihláseného označenia predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že obrazové označenie **urban bistro** prihlásené pre homogénnu skupinu služieb v oblasti stravovania v triede 43, služby týkajúce sa skladovania, balenia a prepravy tovarov v triede 39, ako aj tovary súvisiace so stravovaním, konkrétne potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných

známkach“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, slovný prvok „urban“, v preklade z angličtiny znamená „mestský“ (collinsdictionary.com), hovoriaci tiež o architektonickom štýle budovy (stavby), ktorého typickými architektonickými prvkami sú presklené priestory a priznané (viditeľné, nezakryté) stavebné prvky a slovo „bistro“ je „reštauračný podnik na rýchle občerstvenie“ (Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003). Z pohľadu bežného zákazníka, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný ide o jednoznačnú a jasnú informáciu, ktorú prihlásené označenie ako celok obsahuje poukazujúc na to, že prihlasovateľ poskytuje svoje tovary a služby v priestoroch reštauračného podniku urbanistického štýlu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že text prihláseného označenia je tvorený iba veľmi mierne upraveným typom písma malej abecedy, pričom táto grafická úprava nie je natoľko osobitá a výrazná, aby dokázala odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú slovné prvky nesú. Takéto opisné označenia sa v známko-právnej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú tvorené údajmi, ktoré slúžia na určenie vlastností a charakter poskytovaných tovarov alebo služieb. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlásené označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihláseného označenia ako celku prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlásené označenie nadobudlo vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či prihlásené označenie nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- 1) odkaz na nasledujúce adresy internetových stránok:
<http://urbanbistro.sk/>
<https://www.facebook.com/BistroUrban/>
https://www.tripadvisor.sk/Restaurant_Review-a274924-d8516245-Reviews-Urban_Bistro-Bratislava_Bratislava_Region.html
- 2) 7ks fotografií exteriéru a interiéru reštauračného zariadenia „urban bistro“

V súvislosti s dokladmi, č. 1, predstavujúcimi odkazy na adresy internetových stránok, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky možno uviesť, že predložené adresy webových stránok nemožno klasifikovať ako dostatočné, keďže nie je z nich jasné kedy a aké množstvo relevantných zákazníkov sa mohlo s obsahom týchto stránok a teda aj s prihlasovaným označením vo vzťahu k prihlasovateľovi ku dňu podania prihlášky ochrannej známky oboznámiť. Tak isto ani doklady č. 2) nemožno považovať za dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, keďže ide o fotografie exteriéru a interiéru reštauračného zariadenia, ktoré síce obsahujú prihlásené označenie „urban bistro“, ale tiež z nich nie je možné určiť kedy, v akom rozsahu a aká veľká skupina spotrebiteľov mohla prísť s prihlasovaným označením do styku a na základe toho identifikovať prihlásené tovary a služby takto označené, ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétneho subjektu.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre uvedené tovary na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar 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.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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 rozlišovaciú 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. 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 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:

Mykola Vdovychenko
Saratovská 2152/16
841 02 Bratislava 42

