



Banská Bystrica 7. 4. 2020
POZ 2256-2018/Z-116-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2256-2018 z 18.10.2018 prihlasovateľa ELLA 4P, s. r. o., Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK, ktorého v konaní zastupuje Tomášek & partners, s. r. o., Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.3.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že predmetné

the GRILL

označenie GOURMET · PASTA · SALAD nemá ako celok (bez ďalších rozlišovacích prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 43 (stravovacie služby) a tovarom v triedach 29, 30 a 32 (potraviny a nápoje), čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu tohto označenia do registra ochranných známok.

Uvedené vyplýva z významu slovného spojenia, ktoré tvorí prihlasované označenie. V preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka slovo „**the grill**“ znamená „**gril, grilovať, resp. reštauráciu, kde sa podávajú najmä grilované jedlá...**“, slovo „**gourmet**“ znamená „**gurmán, labužník, resp. týkajúce sa kvalitných potravín, ktoré vyžadujú odbornú prípravu**“, slovo „**pasta**“ znamená „**cestoviny**“ a slovo „**salad**“ znamená „**šalát**“.


Spojením týchto slov vzniklo označenie, ktoré spotrebiteľ vníma ako „**špecifický typ reštaurácie, kde sa podávajú najmä grilované jedlá**“. Takéto označenie poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že sa jedná práve o reštauračné a pohostinské služby a s nimi súvisiace tovary (potraviny

a nápoje). Údaje pod čiarou v predmetnom označení (gourmet, pasta, salad) len dopĺňajú, resp. informujú o skladbe poskytovaných jedál. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že prihlásené označenie pozostáva z bežne používaných slovných prvkov a neobsahuje nejaký rozlišovací prvok, ktorý by umožnil priemernému spotrebiteľovi orientáciu na obchodný zdroj. Celková grafická úprava označenia je nedostatočná a bez dištinkatívneho prvku. Použitý typ písma a celková grafická úprava označenia tak nie je ničím výnimočná, jedinečná ani originálna a prihlasovanému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasované označenie je teda tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu, či zamerania prihlasovaných tovarov a služieb, čo predstavuje prekážku zápisu tohto označenia do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Prihlasované označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je schopné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 17.5.2019 uviedol, že jednotlivé použité slovné prvky prihlasovaného sú od seba graficky odlišené, a to predovšetkým použitým typom a veľkosťou písma, kde slovné spojenie „the grill“ tvorí podstatne výraznejšiu časť, než slovné prvky nachádzajúce sa v dolnej časti označenia pod horizontálnou čiarou. Označenie je tvorené kombináciou malých tlačенých písmen the a veľkých tlačенých písmen GRILL, ktoré sú horizontálne oddelené čiarou od veľkých tlačенých písmen a znakov GOURMET • PASTA • SALAD. Spolu so slovnými prvkami tvoria označenie aj geometrické tvary, ktoré dopĺňajú celkovú grafickú úpravu označenia. Máme za to, že celková úprava označenia, a to najmä odlišenie jednotlivých častí grafickými prvkami, použitie rôznych typov písma a veľkosti a zvýraznenie jednej časti označenia, predstavuje dostatočný rozlišovací prvok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi identifikovať obchodný zdroj, ktorý používa toto označenie.

V ďalšom prihlasovateľ poukázal na zapísanú ochrannú známku č. 223718 , v ktorej podľa prihlasovateľa z hľadiska grafickej úpravy je významné len farebné odlišenie slov, kde slovo Cook je vyobrazené v červenej farbe a zvyšok označenia (&Grill) je vyobrazené v čiernej farbe. Predmetná ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známkov dňa 16.01.2009. Napriek tomu, že k zápisu tejto ochrannej známky došlo za účinnosti predchádzajúceho zákona o ochranných známkach, museli byť splnené rovnaké podmienky, ktoré sú platné aj súčasnom právnom predpise.

Prihlasovateľ sa odvoláva na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1976 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok), podľa ktorého: „Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ Ak príslušný orgán v minulosti rozhodol, že označenie, ktoré pozostáva výlučne zo slov „Cook“ a „Grill“ spĺňalo podmienky na zápis označenia do registra ochranných známkov, nemôže sa teraz podstatne odchyliť od svojho predchádzajúceho rozhodnutia a rozhodnúť úplne opačne. Takýmto postupom by došlo k podstatnému zásahu do právnej istoty prihlasovateľa, keď v minulosti príslušný orgán uznal toto označenie (Cook&Grill) za zapísania schopné a v prípade označenia The Grill, ktoré je predmetom prieskumu rozhodne úplne protikladne, aj keď ide o obdobné prípady.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie je používané na území Slovenskej republiky dlhodobo. Toto označenie je používané tretími osobami, ktoré ho využívajú na označenie svojich prevádzok rýchleho občerstvenia na základe dohody medzi prihlasovateľom a týmito tretími osobami o poskytnutí práva používať označenie vytvorené prihlasovateľom na označenie svojich prevádzok. Prevádzky, ktoré používajú označenie sa nachádzajú vo viacerých mestách v rámci územia Slovenskej republiky. Ide o prevádzky, ktoré sú umiestnené predovšetkým vo väčších nákupných centrách: v Bratislave – 5 prevádzok, ktoré sa nachádzajú v nákupných centrách Polus City Center, Aupark, EUROVEA, Bory Mall, CENTRAL, v Žiline – prevádzka v nákupnom centre Aupark.

Skutočnosť, že prevádzky, ktoré používajú prihlásené označenie sú umiestnené vo veľkých nákupných centrách je jednou z rozhodujúcich skutočností, ktorá preukazuje, že označenie nadobudlo pred dňom podania

prihlášky na území Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť. Nákupné centrá sú medzi širokou verejnosťou nesmierne populárne, denne sú navštevované vysokým počtom ľudí.

Výsledkom frekventovanosti styku verejnosti s používaným označením v spojení s jeho dlhodobým používaním má za následok, že dotknutá verejnosť, ktorá prichádza do kontaktu s prihláseným označením je spôsobilá priradiť predmetné označenie k tovarom a službám, pre ktoré sa označenie navrhuje prihlásiť a je schopná pri kontakte s prihláseným označením identifikovať tovary a služby, pre ktoré sa označenie prihlásilo. Predmetné označenie tak nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 29, 30, 32 a k službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje účel (zameranie), druh tovarov a služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvorí pomerne široká spotrebiteľská verejnosť využívajúca verejné stravovanie, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti, jednoznačnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že sa jedná o špecifický typ reštaurácie, kde sa podávajú najmä grilované jedlá, teda že sa jedná o poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb a s nimi súvisiacich tovarov (potraviny a nápoje). Údaje pod čiarou v predmetnom označení (gourmet, pasta, salad) len dopĺňajú, resp. informujú o ponuke poskytovaných jedál.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciú spôsobilosť. Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie je tvorené kombináciou malých tlačенých písmen „the“ a veľkých tlačенých písmen „GRILL“, ktoré sú horizontálne oddelené čiarou od veľkých tlačенých písmen a znakov GOURMET • PASTA • SALAD pretože tieto grafické prvky sú takého charakteru, že žiadnym spôsobom nemenia vnímanie slovného textu a neodpútajú tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu a ani nie je pravdepodobné, že vytvoria trvajúci dojem z predmetného označenia. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihlasovaného označenia prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

K odvolávke prihlasovateľa na ochrannú známku č. 223718, na ktorú vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce upozornil na uvedenú ochrannú známku, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade tejto ochrannej známky a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedenej ochrannej známky odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Skonštatoval len, že v ochrannej známke č. 223718 je z hľadiska grafickej úpravy významné len farebné odlišenie slov tvoriacich označenie a preto nie je dôvod zamietnuť prihlásené označenie. Avšak z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Úrad je presvedčený o tom, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísanú ochrannú známku za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného 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 ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia

spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Zároveň je nutné uviesť, že označenie **Cook&Grill** bolo zapísané do registra ochranných známkov pre úplne iné tovary a služby a to v triedach 8, 11, 20, 21, 35 a 41 medzinárodného triedenia. Taktiež uvádzame, že predmetná ochranná známka je v súčasnej dobe neplatná.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie je používané tretími osobami, ktoré ho využívajú na označenie svojich prevádzok rýchleho občerstvenia, ktoré sú umiestnené predovšetkým vo väčších nákupných centrách v Bratislave a v Žiline. Prihlasovateľ však toto tvrdenie nepodporil žiadnymi dôkazmi. To znamená, že prihlasovateľ nepredložil dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že v období pre podaním prihlášky intenzívne používal na území Slovenska v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami prihlasované označenie. Nie je preto možné vyvodit' jednoznačný záver, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenska vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

V tejto súvislosti úrad poukazuje na rozhodnutia ECJ 108/97 a 109/97, ktoré vydal Európsky súdny dvor, kde sa spresňuje spôsob preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známkov. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia relevantnou časťou verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- reklamných materiálov, inzerátov, brožúr, katalógov, faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov.

Je potrebné zdôrazniť, že predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ nepreukázal používanie prihlasovaného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky na území Slovenska, je nutné konštatovať, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky nebolo prihlasovateľom preukázané a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

Tomášek & partners, s. r. o.
Rožňavská 2
820 04 Bratislava 24

