



Banská Bystrica 30. 4. 2020  
POZ 2469-2018/Z-167-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2469-2018 z 15.11.2018 prihlasovateľa SAFE - Consult, s.r.o., Školská 929/42, 922 41 Drahovce, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 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) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.3.2019 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je obrazové označenie  v svetlomodrej farbe prihlásené pre služby „Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne; služby bistier; služby mobilných reštaurácií; bary (služby); závodné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); služby pojazdných kaviarní v oblasti poskytovania jedál a nápojov; kaviarne; čajovne; poskytovanie hodnotenia reštaurácií; poskytovanie informácií týkajúcich sa reštauračných (stravovacích) služieb; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie barového vybavenia; požičiavanie súboru nádob na varenie a podávanie jedál; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom prístrojov na výdaj nápojov (okrem predajných automatov); prenájom miestností na slávnosti, konferencie, zjazdy, výstavy, semináre a stretnutia“ v triede 43 medzinárodného triedenia ako aj pre súvisiace tovary, ktoré je možné súhrne pomenovať ako potraviny a nealkoholické nápoje zatriedené v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlasované obrazové označenie tvorí slovný prvok „mliečak“, ktorý označuje „slangový výraz pre bufet poskytujúci rýchle občerstvenie s veľkým zastúpením mliečnych výrobkov, mliečny bar“ (In. Slovník súčasného slovenského jazyka M-N, r.2015).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám a súvisiacim tovarom predmetné označenie nemá ako celok rozlišovaciau spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné označenie, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že ide o zariadenie ponúkajúce stravovacie služby alebo služby rýchleho občerstvenia, ktoré vo väčšej miere ponúka mliečne výrobky prípadne jedlá a nápoje z nich pripravené.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Za relevantnú skupinu spotrebiteľov úrad považuje širokú verejnosť využívajúcu, stravovacie služby prípadne služby rýchleho občerstvenia napr. pracujúcich alebo žiakov a študentov ako skupinu osôb, ktorá najčastejšie používa slangové výrazy, ale aj ďalšie skupiny verejnosti ako sú mamičky na materskej dovolenke prípadne seniorov. Všetkým uvedeným skupinám spotrebiteľskej verejnosti bude na prvý pohľad dostatočne zrejmé, aké služby majú očakávať pri návšteve stravovacieho zariadenia s označením „mliečak“.

Čo sa týka grafickej stránky spracovania označenia úrad uviedol, že označenie je tvorené jednoduchým typom podčiarknutého písma s veľkým začiatočným písmenom „M“, keď posledné písmeno „k“ má mierne predĺženú na hornom konci zahnutú zvislú čiaru. Použitie grafické spracovanie je bežné pri vývesných štítoch predajní alebo reklamných nápisoch umiestňovaných na obchodných prevádzkach. Označenie je tvorené jedným odtieňom svetlomodrej farby bez použitia ďalších výrazných dištingtívnych prvkov, ktoré by prihlasovanému označeniu poskytli aspoň minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti. Typ písma nie je dostatočný na odlíšenie pôvodu poskytovaných služieb, pretože priemerný spotrebiteľ písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. Úrad ďalej uviedol, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie prihlasovaný slovný prvok.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám a s nimi súvisiacimi tovarmi označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 4.2.2020 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, aj keď na jednej strane súhlasí s tvrdením, že slovo „mliečak“ ja slangovým výrazom s významom „*bufet poskytujúci rýchle občerstvenie s veľkým zastúpením mliečnych výrobkov, mliečny bar*“, no ďalej uvádza, že pre uvedený typ bufetu alebo prevádzky s rýchlym občerstvením, bolo v minulosti zaužívané práve slovné spojenie „mliečny bar“, a práve toto slovné spojenie možno považovať za opisné alebo druhové označenie.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že prihlasované označenie nie je čisto slovným označením a je potrebné ho posudzovať ako celok spolu s grafickým vyjadrením. Prihlasovateľ nesúhlasí so stanoviskom úradu, že použité grafické spracovanie je bežné. Prihlasovateľ uvádza, že vyjadrenie označenia je písané ozdobným typom písma, ktoré je charakteristické použitím hrubých čiar, pričom priame (rovné) časti jednotlivých písmen sú vždy ukončené výrazným zaoblením. Takisto aj vodorovná čiara, ktorá je umiestnená pod slovným prvkom je na svojom pravom konci zaoblená, čím vizuálne uzatvára grafiku označenia. Všetky grafické komponenty označenia sú písané odtieňom modrej farby. Ďalej v danej kompozícii označenie spolu s vodorovnou čiarou mierne stúpa v smere zľava doprava, čo je takisto prvok, ktorý si všimne priemerný spotrebiteľ. Prihlasovateľ je toho názoru, že z vizuálneho hľadiska je priemerný spotrebiteľ schopný ľahko identifikovať a vnímať všetky prvky prihláseného označenia, t.j. slovný prvok, štylizovanú úpravu – grafiku označenia, farbu, ako aj mierne stúpajúcu orientáciu označenia. Celkový vizuálny dojem prihláseného označenia bude tvorený súčasným vnímaním všetkých prvkov, ktoré tvoria kompaktný a nedeliteľný celok. Podľa názoru prihlasovateľa, originalita prihláseného označenia spočíva v neobvyklom grafickom vyjadrení slangového slovného prvku. Prihlasovateľ tiež uviedol, že kombináciou slangového výrazu so známym významom pre priemerného spotrebiteľa je možné vytvoriť originálne a dištingtívne označenie.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil kópiu výsledkov vyhľadávania slovného prvku „mliečak“ v internetovom prehliadači Google s výsledkom 49 výskytov. Prihlasovateľ je preto toho názoru, že slovo „mliečak“ nemožno považovať za bežne rozšírené alebo používané slovo vo vzťahu ku reštauračným zariadeniam.

Zároveň prihlasovateľ predložil dve kópie článkov z obdobia apríl 2018 o novo otvorenej prevádzke Mliečak v Bratislave.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol presvedčenie, že prihlasované obrazové označenie „Mliečak“ možno považovať za označenie, ktoré má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť na základe výrazného grafického spracovania a zastáva názor, že prihláška ochrannej známky č. POZ 2469-2018 spĺňa podmienky na jej zápis do registra ochranných známok.

### **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 ako celok napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým stravovacím službám v triede 43 medzinárodného triedenia ani vo vzťahu k súvisiacim tovarom prihláseným v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že takto označené stravovacie zariadenie, ponúka vo väčšej miere mliečne výrobky a jedlá a nápoje z nich pripravené. Spotrebiteľ bude vnímať význam prihlasovaného označenia, či už sa jedná o úplné spojenie „mliečny bar“ alebo slangové pomenovanie „mliečak“, keďže ide o zhodný typ stravovacieho zariadenia. Spotrebiteľ v takto označenom stravovacom zariadení by asi neočakával, že v jeho ponuke bude pizza alebo sushi. Význam prihlasovaného označenia umožňuje spotrebiteľovi jednoznačne predpokladať sortiment pripravovaných jedál, nápojov a ponúkaných tovarov, a preto prihlasované označenie opisuje zameranie a charakter poskytovaných služieb.

**Úrad** aj naďalej zotrváva na svojom stanovisku ku grafickej stránke prihlasovaného označenia. Grafické spracovanie, keď je použitá mierne stúpajúca orientácia označenia, je bežné pri vývesných štítoch predajní alebo reklamných nápisoch umiestňovaných na obchodných prevádzkach. Označenie je tvorené jedným odtieňom svetlomodrej farby bez použitia ďalších výrazných dištingtívnych prvkov, ktoré by prihlasovanému označeniu poskytli aspoň minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti. Typ písma nie je dostatočný na odlíšenie pôvodu poskytovaných služieb, pretože priemerný spotrebiteľ písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie prihlasovaný slovný prvok.

Nie je rozhodujúce, či typ písma označíme ako bežné alebo ozdobné so zaoblenými hranami, rozhodujúce je, že prihlasované označenie ako celok je dobre čitateľné, línie a tvary písmen sú čisté a jasné a opisná informácia, ktorú má prihlasované označenie je zrejma už na prvý pohľad. Podľa názoru úradu prihlasované označenie ako celok nemá znaky neobvyklého grafického vyjadrenia a spojenie slangového výrazu a grafického znázornenia netvorí originálne dištingtívne označenie, ktoré by upútalo pozornosť priemerného spotrebiteľa.

V tejto súvislosti 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že predmetné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

K predloženým dokladom, a to kópiám dvoch článkov publikovaných v elektronických médiách

<https://www.startitup.sk/local-bratislavy-sa-vratil-nostalgicky-mliecak-najdes-tu-rydzo-slovenske-specialitky/>

<https://www.bratislavskenoviny.sk/zdravie-a-zivotny-styl/49102-foto-bratislavski-gurmani-maju-novy-hit-inspirovany-historiou-mliecak>

a kópii výskytu slovného prvku „mliečak“ v internetovom prehliadači google.sk úrad uvádza, že tieto nie sú dostačujúce na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prvý uverejnený článok na stránkach Startitup bol zverejnený 7. 4. 2018, teda pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, avšak bez akéhokoľvek odkazu na prihlasovateľa. Druhý článok z 13.4.2018 je uverejnený na webovej stránke „Bratislavské noviny.sk, rovnako bez prepojenia na prihlasovateľa. Obsah obidvoch článkov pojednáva o návrate „populárnych mliečnych bufetov a barov“, čím iba podporuje stanovisko úradu. Zmyslom ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je preukázať, že pôvodne nedištinkatívne označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobnúť len používaním. V tejto súvislosti výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia (články v tlači), ale len také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo investícií vynaložených na reklamu.

Konštatovanie prihlasovateľa, že prevádzka sa nachádza v centre mesta na frekventovanej Poštovej ulici v rámci objektu Crown Plaza nemožno považovať za preukázanie známosti označenia u relevantnej časti verejnosti či intenzity používania označenia.

Úrad má za to, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (objem predaja, intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

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 službám v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 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 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 známk a dizajnov

#### Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava 2