



Banská Bystrica 20. 5. 2020
POZ 1018-2019/Z-206-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1018-2019 z 16.5.2019 prihlasovateľa ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - Občianske združenie, Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava 1,

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 3.6.2019 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 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“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Street Food Park“ prihlásené pre homogénnu skupinu služieb v oblasti organizovania veľtrhov v triede 35, výstavby obchodov a obchodných stánkov v triede 37, ako aj služby v oblasti stravovania v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné spojenie „Street Food“ v preklade z angličtiny znamená „jedlo pripravené a predávané na verejných miestach, určené na okamžitú konzumáciu“, pričom slovný prvok „Park“ je „verejná plocha určená na konkrétne aktivity“ (dictionary.cambridge.org). Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia ako celku zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rýchleho občerstvenia, konkrétne prípravu a predaj jedál na verejnosti, mimo uzavretého priestoru. Úrad poukázal na to, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto služieb.

Záverom úrad uviedol, že 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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Dňa 25.7.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov považuje za spôsobilé zápisu i také označenie, ktoré síce nespĺňa podmienky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c), avšak ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené, jeho používaním pred podaním prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ poukázal na to, že podľa § 2 citovaného zákona, ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slovné (...), ak je toto označenie spôsobilé a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a b) byť vyjadrené v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapisuje do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Prihlasovateľ uviedol, že má zato, že prihlásené označenie „Street Food Park“ nadobudlo rozlišovaciu schopnosť už pred podaním prihlášky a to ako verejnosti všeobecne známe označenie trhov, pravidelne usporadúvaných prihlasovateľom na Námestí SNP v Bratislave pred budovou Starej tržnice, od 16.9.2015 až do súčasnosti. Prihlasovateľ ako dôkaz uvedených skutočností predložil nasledovné doklady:

- povolenia na usporiadanie podujatia za obdobie 2016-2019 (označené ako Príloha 1),
- povolenia na zabratie verejného priestranstva za obdobie 2016-2019 (označené ako Príloha 2),
- história podujatí zo stránky podujatia (Facebook) (označené ako Príloha 3)
- reakcie návštevníkov zo stránky podujatia (Facebook) (označené ako Príloha 4).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je presvedčený, že dlhodobým používaním pri informovaní, reklame, ako i označení podujatia na mieste, prihlásené označenie vstúpilo do povedomia obyvateľov a mnohých návštevníkov Bratislavy, ktorí si zvykli na jeho pravidelnosť a ponuku. Prihlasovateľ ďalej dodal, že ponuka jedál na podujatí Street Food Park sa odlišuje od ponuky jedál bežne podávaných na trhoch a jarmokoch, keďže predajcovia ponúkajúci svoje jedlá na Street Food Park sú vyberaní tak, aby bola zachovaná pestrosť s dôrazom na zastúpenie jedál bežne podávaných „na ulici“ v rôznych krajinách sveta. Z tohto dôvodu je pre označenie podujatia podstatné spojenie „Street food“, pričom toto označenie bolo zvolené v prvom rade na definovanie druhu jedál, aké sa tam podávajú, teda „pouličné jedlá“. Prihlasovateľ tiež uviedol, že ďalšie vlastnosti podujatia Street Food Park, ktoré ho odlišujú od bežných trhov, sú dôraz na lokálny a ekologický pôvod potravín, z ktorých sú jedlá pripravené a ekologická nezávadnosť (kompostovanie) príborov a táco, ktoré sa na podávanie jedál používajú. Tieto znaky, spolu s vyššie uvedenými, vytvorili v povedomí Bratislavčanov a návštevníkov Bratislavy zostavu vnemov spojenú s pojmom „Street Food Park“. Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ žiada, aby úrad zapísal prihlásené označenie v zmysle podanej prihlášky.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Streed Food Park“ prihlásené pre homogénnu skupinu služieb v oblasti organizovania veľtrhov v triede 35, výstavby obchodov a obchodných stánkov v triede 37, ako aj služby v oblasti stravovania v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože 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“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Ako už úrad vo svojom

vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že slovné spojenie „*Street Food*“ v preklade z angličtiny znamená „*jedlo pripravené a predávané na verejných miestach, určené na okamžitú konzumáciu*“, pričom slovný prvok „*Park*“ je „*verejná plocha určená na konkrétne aktivity*“ (dictionary.cambridge.org). Prihlásené označenie ako celok, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti rýchleho občerstvenia, konkrétne prípravu a predaj jedál na verejnosti, mimo uzavretého priestoru. Ako bolo preukázané, medzi prihláseným označením a zameraním predmetných služieb existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať ich charakter, bez detailného a podrobného analyzovania prihláseného označenia. Prihlásené označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito službami a samotným prihlasovateľom, zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť tak zmysel ochrannej známky. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihláseného označenia ako celku prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nespochybnil, pričom sám uviedol, že slovné spojenie „*Street food*“ bolo zvolené v prvom rade na definovanie druhu jedál, ktoré sú prihlasovateľom v rámci jeho služieb poskytované, teda „*pouličné jedlá*“.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, jeho používaním pred podaním prihlášky ochrannej známky úrad uvádza, že ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukou konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a to 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 dané označenie nadobudlo 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 masívne 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, pričom ide najmä o: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku 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) Žiadosti prihlasovateľa adresované magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na usporiadanie podujatia trhového charakteru „*STREET FOOD PARK*“ zo dňa 31.3.2016, 27.6.2017 a 1.3.2018;
- 2) Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva adresované magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na účely verejného podujatia „*STREET FOOD PARK*“ zo dňa 20.6.2019;
- 3) Rozhodnutia hlavného mesta SR Bratislava o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie prihlasovateľom, na umiestnenie stánkov v rámci podujatia „*STREET FOOD PARK*“ zo dňa 13.4.2016, 6.9.2016, 22.5.2017, 7.7.2017, 12.9.2018, 14.3.2019 a 28.7.2019;
- 4) 6 ks kópií facebookovej stránky prihlasovateľa zo dňa 17.7.2019 obsahujúce informácie o podujatiach s názvom „*STREET FOOD PARK*“, s reakciami návštevníkov na tieto podujatia;

Čo sa týka dokladov č. 1), 2) a 3), tieto nemožno považovať za dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, keďže ide o dvojstranné právne dokumenty, ktoré vo vzťahu k širokej verejnosti nemajú žiadnu relevanciu. V uvedených prípadoch ide o žiadosti prihlasovateľa adresované magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, oznámenie vzniku daňovej povinnosti prihlasovateľa za užívanie verejného priestranstva adresované tiež magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, resp. o rozhodnutia hlavného mesta SR Bratislava o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie prihlasovateľom.

Tak isto aj doklady č. 4) tvoriace kópie z facebookovej stránky prihlasovateľa, ktoré obsahujú informácie o podujatiach s názvom „*STREET FOOD PARK*“, uvádzajúce počet účastníkov podujatia v jednotlivých dňoch, ako aj komentáre 8. návštevníkov v období od 12.7.2017 do 25.10.2018, nemožno považovať za dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Predložené

doklady nepreukazujú používanie prihláseného označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje prihlasované služby ním označované ako služby poskytované konkrétnym subjektom.

Možno konštatovať, že prieskumom predložených dôkazov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky poskytoval ambulantný predaj jedál v stánkoch, v rámci podujatia „STREET FOOD PARK“. V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovaciej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa musí preukázať, že značná časť relevantnej verejnosti vníma prihlásené označenie tak, že prostredníctvom tohto označenia identifikuje príslušné tovary alebo služby prihlasovateľa, resp., že jeho používaním vznikla v myslí príslušnej skupiny zákazníkov súvislosť s danými tovarmi alebo službami prihlasovateľa, čo by nenastalo, ak by sa prihlasované označenie nepoužívalo v dostatočnom rozsahu. Pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciej spôsobilosť pre prihlasovateľa teda nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ. Berúc do úvahy uvedené, možno dospieť k záveru, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno, pretože nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciej spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám pred podaním prihlášky ochrannej známky, t. j. v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane 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 zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov 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 známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciej spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

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

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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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) a c) 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 známk a dizajnov

Doručiť:

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie
Námestie SNP 484/25
811 01 Bratislava 1