



Banská Bystrica 13. 2. 2020
POZ 1783-2019/Z-48-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1783-2019 z 16.8.2019 prihlasovateľa TAURIS, a. s., Potravínárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Dalibor GRUBER - GELE, Humenská 29, 040 11 Košice, Slovenská republika,

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 30.9.2019 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 výlučne slovné označenie „RybaBistro“, ktoré je prihlásené pre tovary „mäso; mäsové výťažky“ v triede 29 medzinárodného triedenia a tiež pre súvisiace služby „reštauračné (stravovacie služby); hotelierske služby; jedálne (stravovacie služby); bufety (stravovacie služby); bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); informácie a poradenstvo pri príprave jedál“ v triede 43 medzinárodného triedenia ako aj pre doplnkové tovary, ktoré môžeme označiť spoločným pomenovaním ako tlačoviny alebo tlačené reklamné materiály a baliace materiály v triede 16 medzinárodného triedenia a tiež pre súvisiace maloobchodné služby s potravinami ako aj doplnkové reklamné služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu 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 slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie keď pojem „ryba“ charakterizuje Krátky slovník slovenského jazyka 4 r. 2003 ako „šupinatý vodný stavovec dýchajúci žiabrami

a *pohybujúci sa plutvami*“ a pojem „bistro“ charakterizuje Krátky slovník slovenského jazyka 4 r. 2003 ako „reštauračný podnik na rýchle občerstvenie“. Prihlasované označenie ako celok je posudzované vo význame „rýchle občerstvenie s jedlami z rýb alebo rybieho mäsa“ prípadne podnik ponúkajúci stravovacie služby s jedlami z rýb alebo rybacími špecialitami“.

Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, 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 stravovacie služby s jedlami z rýb alebo rybieho mäsa. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Celková úprava prihlasovaného označenia je jednoduchá, nie je ničím výnimočná a neumožňuje spotrebiteľovi ľahko identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlišiť ich tým od tovarov alebo služieb iného pôvodu tak, aby bol spotrebiteľ neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa mohol rovnakému výberu vyhnúť.

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 tovary a služby pochádzajú.

Dňa 27.11.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ súhlasí s názorom úradu, že označenie môže pozostávať z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu ... (pozn. ryby a služby spojené s rybami). Nesúhlasí však so stanoviskom úradu, že aj keď si relevantná verejnosť vytvorí osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a niektorými službami, nie je schopná určiť, od ktorého výrobcu dané tovary a služby pochádzajú. Prihlasovateľ uvádza, že označenie RybaBistro už niekoľko rokov používa spoločnosť RYBA Košice, spol. s r. o., so sídlom v Košiciach, ktorých 100% spoločníkom (pozn. majiteľom) je prihlasovateľ. Na preukázanie tvrdenia prihlasovateľ predložil výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach I., ako aj niekoľko fotografií, ktorými preukazuje vyššie uvedené skutočnosti. Prihlasovateľ zároveň uviedol, že ďalšie dôkazy (reklama, objednávky, faktúry a dodacie listy) neprikladá.

Prihlasovateľ zároveň poukázal aj na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach, že pre prihlasovateľa, respektíve pre spoločnosť RYBA Košice spol. s r. o. Košice, prihlasované značenie preukázateľne nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

V závere listu prihlasovateľ navrhol upraviť znenie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb tak, že navrhol vypustiť všetky tovary v triede 29, v ktorých sú uvedené ryby alebo rybacie výrobky a v triede 35 prihlasovaného zoznamu navrhol vynechať výraz „maloobchodné služby s rybami, s výrobkami z rýb a morských živočíchov“.


Záverecné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „RybaBistro“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 29, 35, 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb.

S ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje, jednoznačnú priamu a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary a služby sa vzťahujú k jedlám z rýb, ktoré sú ponúkané formou rýchleho občerstvenia. Aj sám prihlasovateľ vo svojej odpovedi uviedol, že súhlasí s názorom úradu, keď uviedol, že „označenie môže pozostávať z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu“.

Prihlasovateľ nesúhlasí s názorom úradu, že aj keď si relevantná verejnosť vytvorí osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a niektorými tovarmi a službami, nie je schopná určiť, od ktorého výrobcu dané tovary a služby pochádzajú. Prihlasovateľ uviedol, že označenie RybaBistro už niekoľko rokov používa spoločnosť RYBA Košice, spol. s r. o., so sídlom v Košiciach, a výhradným majiteľom tejto spoločnosti je prihlasovateľ - TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota. Prihlasovateľ predložil ako doklad tohto tvrdenia výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, spoločnosti RYBA Košice, spol. s r. o., Košice. Zároveň s týmto dokladom prihlasovateľ predložil 18 ks fotografií reštauračného zariadenia,



v ktorého interiéri a exteriéri je použité obrazové označenie , z toho na šiestich fotografiách nie je zachytené žiadne vyobrazenie „RybaBistro“ ani v slovnom ani v obrazovom prevedení. Obrazové označenie zachytené na predložených snímkach nie je predmetom prihlášky prihlasovaného označenia, ale je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1778-2019 z 16.8.2019 zhodného prihlasovateľa. Úrad vyhodnotil predložené snímky, ako nepreukazujúce používanie prihlasovaného slovného označenia „RybaBistro“ prihlasovateľom. Predložený výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1 spoločnosti RYBA Košice, spol. s r. o., Košice, nepreukazuje používanie prihlasovaného slovného označenia „RybaBistro“ prihlasovateľom. Predložený výpis z Obchodného registra len preukazuje, že prihlasovateľ (TAURIS, a. s., Rimavská Sobota) je majiteľom spoločnosti RYBA Košice, spol. s r. o., Košice.

Keďže prihlasovateľ tak, ako uvádza vo svojej odpovedi, nepredložil žiadne ďalšie dôkazy o nákladoch na reklamu, objednávky, faktúry a dodacie listy úrad konštatuje, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Úrad vykonal úpravu v prihlasovanom zozname tovarov a služieb v zmysle požiadavky prihlasovateľa, a to tak, že v triede 29 vypustil všetky tovary súvisiace s rybami, konkrétne „*potraviny z rýb; konzervované ryby; konzervy s rybami; ryby v slanom náleve; rybacia pena; rybie ikry (potraviny); potravinárska želatína z rýb; rybie plátky (filé); ryby (neživé); rybacie šaláty; hotové jedlá pripravené prevažne z rýb*“, rovnako tak v triede 35 prihlasovaného zoznamu boli vynechané súvisiace „*maloobchodné služby s rybami, s výrobkami z rýb a morských živočíchov*“.

Na základe uvedenej úpravy zoznamu tovarov a služieb v triedach 29 a 35 medzinárodného triedenia zostáva predmetné označenie prihlasované v triede 29 len pre tovary „*mäso a mäsové výťažky*“. Vo vzťahu k týmto tovarom úrad vyhodnotil prihlasované slovné označenie aj naďalej ako opisné a označujúce druh, zameranie alebo charakter tovarov a služieb, pretože podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka M-N r. 2015 je pojem „*mäso*“ charakterizovaný okrem iného ako „*priečne pruhované svalstvo živočíchov so všetkými organicky súvisiacimi časťami (chrupavky, väzivo, šlachy, tuk); (z hľadiska úžitku pre človeka) kostrová svalovina jatočného dobytká, zveriny, hydiny, rýb, určená na spotrebu alebo ďalšie spracovanie*“.

Úrad preto trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľská verejnosť si prihlasované označenie nespojí ani s prihlasovateľom (TAURIS, a. s., Rimavská Sobota) a ani so spoločnosťou Ryba Košice spol. s r. o., Košice. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, že jeho osobitné znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Ani navrhovaná úprava zoznamu tovarov a služieb nezabezpečí nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, tzn. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska služieb,

ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovar 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

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

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (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 podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 29, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené 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

Doručit:
Ing. Dalibor Gruber - GELE
Humenská 29
040 11 Košice 11