



Banská Bystrica 13. 2. 2020
POZ 1419-2018/Z-52-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1419-2018 z 22.6.2018 prihlasovateľa BIGSON s.r.o., Vieska nad Žitavou 28, 951 52 Vieska nad Žitavou, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Marek Gerboc, Drieňová 1E, 821 01 Bratislava-Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“),

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 zo 4.2.2019 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 POZ 1419-2018 je obrazové označenie


polievkáreň

prihlásené pre tovary „vývar (*bujón*); prípravky na vývary (*bujóny*); koncentrované vývary; polievky; prípravky na zeleninové polievky; zeleninové šťavy na varenie; mäsové výťažky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šaláty“ v triede 29; „zákusky, koláče; cukrárske výrobky; keksy; chlieb; sendviče; pečivo (rožky); pralinky; torty; tacos (mexické jedlo); mäsové šťavy; jedlá z rezancov; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov“ v triede 30 a služby „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (*ketering*); samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 4.2.2019 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným službám a tovarom 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 charakteru, zamerania a účelu prihlásených služieb a tovarov.

Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie ako celok v spojitosti s prihlásenými službami v triede 43, chápať iba ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že sa jedná o služby reštaurácií a pohostinských podnikov zamerané prevažne na servírovanie polievok. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené tovary v triedach 29 a 30, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom. Uvedený spôsob označovania reštauračných zariadení je v slovenskom jazyku celkom bežný (napr. *cukráreň, jedáleň*, atď.). Úrad v správe ďalej poznamenal, že grafická úprava predmetného označenia (*proporčne mnohokrát menšie vyobrazenie pripomínajúce lyžičku v druhom písmene „o“ v slove „polievkáraň“ v porovnaní s veľkosťou samotného slovného prvku označenia*) je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

Dňa 3.4.2019 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu. Predmetné označenie má podľa prihlasovateľa vyjadrovať, že ide o prevádzku, kde sa vyhotovujú a konzumujú polievky. Podotkol, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie „polievkáraň“ sa nenachádza v slovníku slovenského pravopisu, slovenskom synonymickom slovníku, a ani v slovenskom slovníku cudzích slov. Podľa prihlasovateľa, neprítomnosť predmetného označenia v slovníkoch svedčí o nepoužívaní tohto výrazu vo všeobecnosti. Súčasne poznamenal, že na Slovensku nie sú zavedené prevádzky, ktoré by boli úzko špecializované na výrobu, predaj a konzumáciu polievok, a teda sa takýto výraz ani nepoužíva na označovanie reštauračných zariadení. Podotkol, že ide o nové označenie, ktorého prvým používateľom je práve prihlasovateľ. Prečiarknuté písmeno „o“ v predmetnom označení predstavuje tanier s lyžicou, čo podľa prihlasovateľa u priemerného spotrebiteľa jednoznačne vyvoláva predstavu polievky, ktorá sa jedáva z taniera, respektíve z okrúhlej misky s lyžicou. Vzhľadom k tomu, že je prvým prevádzkovateľom takéhoto zariadenia v takomto úzko špecializovanom segmente dodávania hotových jedál, je podľa prihlasovateľa zabezpečená aj rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia. Prihlasovateľ taktiež poukázal na to, že je majiteľom

obrazovej ochrannej známky  s číslom zápisu 249186 s právom prednosti od 22.6.2018. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že prevádzkuje pod prihláseným označením reštauračné zariadenia v Nitre a Trnave, pričom ako dôkaz uvedeného tvrdenia predložil dve nedatované fotokópie časti internetových stránok s jedáľenským menu v zariadení „polievkáraň Nitra“ a „polievkáraň Trnava“, spolu s dvoma odkazmi na webové stránky <https://nitra.polievkaren.com> a <https://www.trnava.polievkaren.com>.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne kombináciou slovného prvku „polievkáraň“ v bežnom type malého tlačeneho písma čiernej farby a drobného grafického prvku pripomínajúceho svojim tvarom vyobrazenie lyžičky, ktorý pretína uhlopriečne druhé písmeno „o“ slovného prvku označenia. Slovo „polievkáraň“ je vytvorené odvodením od podstatného mena „polievka“, označujúceho *tekuté jedlo, obyč. teplé, so zavarenými prísadami* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003), resp. tiež „polievkár“, označujúceho *kuchára špecializovaného na polievky v podnikoch hromadného stravovania*, takže priemerný spotrebiteľ si bude označenie „polievkáraň“ s najväčšou pravdepodobnosťou spájať s pohostinským, reštauračným podnikom, kde sa vyrábajú, predávajú, resp. konzumujú v prevažnej miere polievky. V prospech uvedeného vnímania pojmu „polievkáraň“ priemerným spotrebiteľom svedčí aj skutočnosť, že v slovnej zásobe slovenčiny sa nachádza pomerne veľa slov s koncovkou „-reň“, ktoré sú utvorené od plnovýznamových podstatných mien. Priemerný spotrebiteľ sa bežne môže stretnúť s pojmi ako pekáraň, cukráreň, mliekáraň, muštáraň, piváraň, syráraň atď., ako označeniami prevádzok, v ktorých sú buď priamo vyrábané alebo aj ponúkané rôzne výrobky – v pekárni sú ponúkané pekárenské výrobky, v syrárni sa produkujú syry, v muštárni sa vyrábajú a ponúkajú mušty atď., a preto aj v prípade stretnutia s pojmom „polievkáraň“ bude vedieť okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania tomuto pojmu priradiť jednoznačný význam.

S prihliadnutím na uvedené je možné konštatovať, že význam slovného prvku označenia „polievkáraň“ je bežnému spotrebiteľovi zrejмый, a túto skutočnosť nespochyboval ani samotný prihlasovateľ vo svojom vyjadrení. Berúc do úvahy uvedené je možné konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovný prvok

tvoriaci prihlásené označenie vo význame „prevádzka (pohostinský podnik, reštaurácia a pod.), v ktorej sa podávajú polievky, príp. iné doplnkové, resp. súvisiace jedlá či produkty“.

Ďalším prvkom označenia je jednoduchý grafický prvok pripomínajúci lyžičku, ktorý je umiestnený v druhom písmene „o“ slovného prvku označenia „polievkárň“, a ktorý je proporčne mnohokrát menší v porovnaní s veľkosťou tohto slovného prvku. Úrad v súlade so svojím vyjadrením zo 4.2.2019 opätovne uvádza, že predmetný grafický prvok považuje z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených službách a súvisiacich tovaroch. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu účel, charakter a zameranie prihlásených služieb a tovarov. Navyše je nutné uviesť, že ani v prípade, ak by aj relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímala predmetné písmeno „o“ slovného prvku „polievkárň“ v danej úprave ako vyobrazenie taniera s lyžicou, nedošlo by k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia ako celku, a to vzhľadom k tomu, že predmetný grafický prvok by iba posilňoval opisný charakter slovného prvku označenia „polievkárň“. Uvedený grafický prvok v označení by iba jasným spôsobom naznačoval, že ide o služby a tovary zamerané na polievky. Túto skutočnosť v konečnom dôsledku svojím vyjadrením potvrdil aj samotný prihlasovateľ, keď uviedol, že „*prečiarknuté písmeno „o“ v predmetnom označení, predstavuje tanier s lyžicou, čo u priemerného spotrebiteľa jednoznačne vyvoláva predstavu polievky, ktorá sa jedáva z taniera, respektíve z okrúhlej misky s lyžicou*“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti úrad zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok „**polievkárň**“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „prevádzka (pohostinský podnik, reštaurácia a pod.), v ktorej sa podávajú prioritne polievky, príp. iné doplnkové jedlá či produkty“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokováných tovarov „*vývar (bujón); prípravky na vývary (bujóny); koncentrované vývary; polievky; prípravky na zeleninové polievky; zeleninové šťavy na varenie; mäsové výťažky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šaláty*“ v triede 29 a „*zákuskys, koláče; cukrárske výrobky; keksy; chlieb; sendviče; pečivo (rožky); pralinky; torty; tacos (mexické jedlo); mäsové šťavy; jedlá z rezancov; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi v oblasti potravín, stravovania a reštaurácií, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o charaktere, zameraní a účele týchto tovarov, konkrétne, že ide o tovary, ktoré sú podávané alebo spracované v prevádzke (pohostinskom podniku, reštaurácii a pod.), v ktorej sa podávajú prioritne polievky, príp. iné doplnkové jedlá či produkty.


Príslušný spotrebiteľ bude prihlásené označenie považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce mu informáciu o charaktere, zameraní a účele aj vo vzťahu k nárokoványm službám „*dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. že ide o reštauračné, stravovacie či pohostinské služby, ktoré sú poskytované v rámci prevádzky (pohostinského podniku, reštaurácie a pod.), ktorá je zameraná prevažne na prípravu a podávanie polievok, príp. iných doplnkových jedál či produktov.


Berúc do úvahy uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám len opisuje charakter, zameranie a účel poskytovania tovarov a služieb, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Úrad musí taktiež poznamenať, že nie je možné očakávať, že v odborných slovníkoch zachytávajúcích slovnú zásobu slovenského jazyka budú uvedené všetky typy slov. Vzhľadom na to, že jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja na svojich vlastných základoch i preberaním slov z iných jazykov, by ani nebolo možné spísať všetky možnosti, ktoré nám poskytuje. V slovníkoch slovenského jazyka sa nachádzajú slová zo základnej slovnej zásoby slovenského jazyka v základnom tvare a nemožno vylúčiť ďalšie tvorenie slov skracovaním, resp. skladaním na základe platných paradigiem v slovenskom jazyku. Ak človek ovláda určitý jazyk, paradigmy tvorenia slov si neuvedomuje, ale vyjadruje sa spontánne a tak aj tvorí jednotlivé pomenovania. Navyše súčasný jazykový prejav charakterizuje aj tendencia ku stručnosti, pričom takýmto

spôsobom vznikajú rôzne skrátené výrazy, ktoré rovnako ako pôvodné neskrátené verzie týchto výrazov, si zachovávajú svoj význam.

Prihlasovateľ v rámci svojej argumentácie v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia poukázal

na zápis obrazovej ochrannej známky  s číslom zápisu 249186, ktorej je majiteľom. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Úrad musí taktiež opätovne uviesť, že v prípade prihláseného označenia považuje predmetný grafický prvok reprezentujúci písmeno „o“ v slovnom prvku označenia „**polievkáreň**“, z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených službách a súvisiacich tovaroch. Na rozdiel od obrazovej

ochrannej známky  s číslom zápisu 249186, ktorá neobsahuje žiadne opisné slovné prvky, a je tvorená výlučne uvedeným nejednoznačným grafickým vyobrazením.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že ide o nové označenie, ktorého prvým používateľom na Slovensku je práve prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že to neznamená, že takéto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívne, t. j. spôsobilé odlišiť takto označené tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní. Z tohto dôvodu možno považovať uvedený argument prihlasovateľa za irelevantný.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok uviedol, že prevádzkuje pod prihláseným označením reštauračné zariadenia v Nitre a Trnave, pričom ako dôkaz uvedeného tvrdenia predložil dve nedatované fotokópie časti internetových stránok s jedálenským menu v zariadení „polievkáreň Nitra“ a „polievkáreň Trnava“, spolu s dvoma odkazmi na webové stránky <https://nitra.polievkaren.com> a <https://www.trnava.polievkaren.com>.

Doložené fotokópie časti internetových stránok s jedálenským menu v zariadení „polievkáreň Nitra“ a „polievkáreň Trnava“ nie sú datované a taktiež sa na nich nenachádza ani označenie v prihlásenej podobe. Doloženú internetovú adresu <https://www.trnava.polievkaren.com> nie je možné preskúmať, vzhľadom k tomu, že ju nie je možné otvoriť. Na internetovej stránke <https://nitra.polievkaren.com> sa nachádza jedálenské menu v zariadení „polievkáreň Nitra“. Uvedená stránka obsahuje prihlásené označenie, avšak neobsahuje dátum pred podaním predmetnej prihlášky, a teda z tejto stránky nie je možné vyvodiť jej stav pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, t. j. či a v akej podobe sa na nej predmetné označenie nachádzalo, údaje o návštevnosti tejto stránky pred podaním predmetnej prihlášky, atď. Zo všetkých doložených dokladov (dve fotokópie časti internetových stránok s jedálenským menu; dve internetové adresy na stránky

<https://www.trnava.polievkaren.com>, <https://nitra.polievkaren.com>) nemožno vyvodit' používanie predmetného označenia prihlasovateľom, keďže na týchto dôkazných materiáloch sa nenachádzajú údaje zhodné s údajmi prihlasovateľa predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Úrad musí konštatovať, že z predložených dokladov nie je možné určiť, či si relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže spojiť služby a tovary ponúkané pod predmetným označením s osobou prihlasovateľa, alebo inak povedané, či relevantná verejnosť dokáže identifikovať obchodný pôvod týchto služieb a tovarov. Predložené doklady nijakým spôsobom nepreukazujú tú skutočnosť, v akom rozsahu relevantná spotrebiteľská verejnosť reálne predmetné služby a tovary pod prihláseným označením využívala pred podaním prihlášky ochrannej známky, nepreukazuje ani podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu a či toto označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma ako ochrannú známku alebo len ako jednoduchú informáciu o zameraní, účele a charaktere prihlásených služieb a tovarov.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovaným službám a tovarom, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

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:

Mgr. Marek Gerboc, advokát
Drieňová 1E
821 01 Bratislava 2