



Banská Bystrica 26. 1. 2021

POZ 469-2020/Z-46-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 469-2020 z 24.2.2020 prihlasovateľa M4slovakia s. r. o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje LAWS, s.r.o., Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto,

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 25.5.2020 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 POZ 469-2020 je slovné označenie „Slovak Food Truck Fest“, ktoré je prihlásené pre služby *„reklama; zábava, športová a kultúrna činnosť; stravovacie služby, prechodné ubytovanie“* v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, charakter a zemepisný pôvod prihlásených služieb. Úrad uviedol, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o festival, slávnosť zameranú na prezentáciu, reklamu a ochutnávku jedál predávaných prostredníctvom tzv. food trackov, spojenú so zábavnými a kultúrnymi akciami. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovné spojenie „food truck“ znamená väčšie motorové vozidlo ako je napr. dodávka, karaván alebo príves, vybavené na varenie, prípravu, podávanie a/alebo predaj potravín. Slovo „fest“ v preklade z anglického jazyka do slovenského znamená festival, slávnosť. Slovo „slovak“ vo význame „slovenský“ len poukazuje na zemepisný pôvod daných služieb.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že prihlásené výlučne slovné označenie v bežnom type písma bez akýchkoľvek rozlišujúcich prvkov „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ poskytuje spotrebiteľovi iba informáciu o tom, že sa jedná o festival konaný na Slovensku, pri ktorom sú jedlá a nápoje vydávané prostredníctvom mobilných stánkov (tzv. food trackov), teda mu poskytuje iba informáciu o druhu, účele a zameraní takto označených služieb a preto je toto označenie vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným. Služby

prechodného ubytovania je nutné chápať ako doplnkové, ktoré súvisia s organizovaním uvedeného festivalu. Skutočnosť, že prihlásené označenie je uvedené v anglickom jazyku nie je rozhodujúca pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nakoľko vzhľadom na súčasnú jazykovú gramotnosť obyvateľstva žijúceho na území Slovenskej republiky ako aj frekvenciu organizovania festivalov rôznych druhov je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ bude slovné spojenie SLOVAK FOOD TRUCK FEST vnímať práve v uvedenom význame. Označenie neobsahuje žiadne ďalšie grafické prvky, ktoré by mu zabezpečili jedinečnosť.

Rozlišovacia spôsobilosť 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 z 22.10.2020 uviedol, že s uvedeným nesúhlasí. Uviedol, že sa jedná o koncept, myšlienku, ktorou sa realizuje festival zameraný na gastronómiu, ktorý vykazuje znaky mobility, predaja prostredníctvom špeciálnych motorových vozidiel (truckov) a teda vo svojej podstate predstavuje „turné“ obdobné ako turné hudobných skupín, kde spotrebiteľia presne vopred na základe naplánovaného kalendára vedia kedy sa bude nachádzať v ich mieste bydliska a súčasne by vďaka názvu a v spojitosti s ochrannou známkou vedeli, že pri návšteve dostanú požadovanú kvalitu čo sa týka, jedla, nápojov ako aj samotnej atmosféry.

Predmetné spojenie slov vytvárajúce označenie SLOVAK FOOD TRUCK FEST sa už aj aktuálne napriek jeho vzniku len začiatkom roka 2020 spája širšej verejnosti práve s konkrétnym podujatím organizovaným prihlasovateľom, na ktorom budú prezentované jedlá od konkrétnych prezentérov, konkrétnej kvality, ktoré spotrebiteľia poznajú a s ktorým sa im dané označenie spája.

Prihlasovateľ po rozbere jednotlivých slov tvoriacich označenie uviedol, že pojem SLOVAK FOOD TRUCK FEST referuje na festival jedla a nápojov, organizovaný na území Slovenskej republiky, kde spotrebiteľ môže očakávať jedlo a nápoje, ktoré sú okrem iného obvyklé pre región Slovenska, ktorý garantuje kvalitu pravidelne sa opakujúceho konceptu a ktorý je špecifický a charakteristický svojim prevedením formou upravených historických áut a prívosov tzv. „food-truckov“, ktoré súčasne zakladajú jeho osobitosť v mobilite a presúvaní v rámci jednotlivých miest územia Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ uvádza, že označenie je potrebné posudzovať komplexne ako súbor slov tvoriacich komplexné označenie a nie jednotlivo. Práve komplexný význam tohto označenia vytvára jeho jedinečnosť a rozlišovaciu spôsobilosť od samotných bežne používaných slov, z ktorých je tvorené. Podľa prihlasovateľa je dôkazom originality označenia bezproblémovosť registrácie domény www.slovakfoodtruckfest.sk. V ďalšom poukázal na sociálne siete facebook a instagram, kde pri pojme SLOVAK FOOD TRUCK FEST sa nachádzajú profily, fotografie a príspevky týkajúce sa podujatia organizovaného prihlasovateľom.

Na základe uvedeného je prihlasovateľ presvedčený, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, je originálnym označením spojeným so špecifickým spôsobom konania festivalu jedla a nápojov a preto navrhuje jeho zápis do registra ochranných známk.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie 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 službám v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania, charakteru a zemepisného pôvodu takto označených služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako všeobecná informácia, že pod takýmto označením sa jedná o festival konaný na Slovensku, pri ktorom sú jedlá a nápoje vydávané prostredníctvom mobilných stánkov (tzv. food trackov) a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných služieb.

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 rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, 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). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti daného označenia. Uviedol, že sa jedná o koncept, myšlienku, ktorou sa realizuje festival zameraný na gastronómiu, ktorý vykazuje znaky mobility, predaja prostredníctvom špeciálnych motorových vozidiel (truckov) a teda vo svojej podstate predstavuje „turné“ obdobné ako turné hudobných skupín, kde spotrebiteľia presne vopred na základe naplánovaného kalendára vedia kedy sa bude nachádzať v ich mieste bydliska. K uvedenému je potrebné uviesť, že daná definícia nevyvracia tvrdenie úradu o opisnosti daného označenia. Prihlasovateľ taktiež uvádza, že sa jedná o festival spojený s predajom potravín prostredníctvom špeciálnych motorových vozidiel, organizovaný na území Slovenskej republiky. To že festival má charakter „turné“ nie je z daného označenia zrejmé a preto túto vlastnosť nie je možné danému označeniu ani prisudzovať.

Prihlasovateľ má záujem o registráciu daného označenia ako ochrannej známky z dôvodu aby na ňom nemohli parazitovať iné subjekty, ktoré by neboli viazané kvalitatívnymi kritériami, ktoré stanovuje prihlasovateľ. Úrad uvádza, že sa jedná o legitímnu snahu prihlasovateľa, avšak pre registráciu označenia ako ochrannej známky je potrebné aby spĺňalo zákonom stanovené kritériá. Z rozboru označenia, ku ktorému došiel aj prihlasovateľ je zrejmé, že prihlásené označenie pozostáva z údajov, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a zemepisného pôvodu prihlasovaných služieb. Tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie nie je bežne používané, je jedinečné a originálne, čoho dôkazom má byť rovnomenná doména, sa nezakladá celkom na pravde. Aj keď na území Slovenskej republiky sa predmetné označenie vyskytuje v súvislosti s prihlasovateľom, v zahraničí (na zahraničných webových stránkach) po vynechaní slova „slovak“, ktoré súvisí výlučne so Slovenskom, je jeho podstatná časť „food truck fest“ pomerne dosť často sa vyskytujúca (170 tis. výsledkov) v súvislosti s poskytovaním služieb festivalov spojených s predajom potravín prostredníctvom špeciálnych motorových vozidiel. Z uvedeného je zrejmé, že prihlásené označenie má opisný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v danom odvetví v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ nesúhlasí s tým, že predmetné označenie predstavuje pre spotrebiteľa všeobecnú informáciu o druhu, účele a zameraní prihlasovaných služieb. Uviedol, že žiadny subjekt neposkladal jednotlivé slová takým spôsobom ako prihlasovateľ. K uvedenému úrad konštatuje, že v prípade predmetného označenia nie je vzájomné postavenie slovných prvkov označenia nezvyčajné, ani prekvapivé, ani v rozpore s gramatickými pravidlami a príslušná skupina verejnosti vníma uvedené označenie bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia. Informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, je jasná, priama a bezprostredná. Uvedené slovné označenie ako celok iba jednoduchým a priamym spôsobom informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o druhu, účele, zameraní a zemepisnom pôvode prihlasovaných služieb. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie môže slúžiť v zmysle § 5 písm. b), c) citovaného zákona na označenie podstatných vlastností prihlasovaných služieb. Predmetné označenie tak ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným službám.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ uviedol, že s realizáciou predmetného festivalu začal na začiatku roka 2020, pričom bolo naplánovaných a realizovaných

niekoľko podujatí, pričom značné množstvo termínov bolo pre situáciu s ochorením COVID-19 zrušených. Taktiež poukázal na sociálne siete facebook a instagram, kde pri pojme SLOVAK FOOD TRUCK FEST sa nachádzajú profily, fotografie a príspevky týkajúce sa podujatia organizovaného prihlasovateľom. Prihlasovateľ však toto tvrdenie nepodporil žiadnymi dôkazmi. To znamená, že prihlasovateľ nepredložil dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že v období pred podaním prihlášky intenzívne používal na území Slovenska v súvislosti s nárokovanými službami prihlasované označenie. Nie je preto možné vyvodiť jednoznačný záver, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenska vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

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 všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepreukázal používanie prihlasovaného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky na území Slovenska, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie druhu, účelu, zamerania a zemepisného pôvodu prihlasovaných služieb, 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:
LAWS, s. r. o.

Rajská 7
811 08 Bratislava 1