

Banská Bystrica 8. 8. 2022  
POZ 2220-2021/Z-181-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2220-2021 z 25.8.2021 prihlasovateľa Richarda Šolca, Myslavská 18/20, 040 16 Košice-Myslava, ktorého v konaní zastupuje AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, Košice-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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.11.2021 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 25.11.2021 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „WE FEED YOU ALL“ prihlasované pre tovary „Sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; syrové sendviče (cheeseburgers)“ v triede 30 a služby „Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 30, ktoré môžeme hromadne označiť ako *pečivo, sendviče* a službám v triede 43, ktoré môžeme hromadne označiť ako *služby občerstvenia a reštauračné služby*, takéto 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, charakteru, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje relevantným spotrebiteľom, ktorých v tomto prípade predstavujú primerane obozretní spotrebiteľia zaujímajúci sa o služby občerstvenia a reštaurácií, iba jednoduchú opisnú informáciu o tom, že

pod takýmto označením budú ponúkané služby a tovary, ktoré každého resp. všetkých nakrmiť, nasýtiť. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v súvislosti s prihlasovanými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú opisnú informáciu o charaktere a vlastnostiach poskytovaných služieb.

Uvedené vyplynulo z významovej analýzy označenia, ktoré pozostáva zo štvorslovného označenia v anglickom jazyku „WE FEED YOU ALL“, kde slovný prvok „WE“ môže byť do slovenského jazyka preložený ako *my* (In.: PC Translator 2010), slovný prvok „FEED“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj ako *nakrmiť, nasýtiť, potrava* (In.: PC Translator 2010), slovný prvok „YOU“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj ako *vy, vás* (In.: PC Translator 2010) a slovný prvok „ALL“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj ako *všetko, všetci, každý* (In.: PC Translator 2010). Spojením slovných prvkov tak vznikne označenie „WE FEED YOU ALL“, ktoré po preložení z anglického jazyka môže byť v slovenskom jazyku vnímané vo význame „*my nakrmime vás všetkých*“, alebo „*nakrmime všetkých*“, či „*nasýtime každého*“.

Úrad tak vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti konštatoval, že predmetné slovné označenie „WE FEED YOU ALL“ ako celok bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným a tým 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.

**Dňa 27.1.2022 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa** (ďalej len „odpoveď“), v ktorom uviedol, že s výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 25.11.2021 nesúhlasí.

Prihlasovateľ v prvej časti svojej odpovede uviedol názor, že prihlasované označenie „WE FEED YOU ALL“ má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je schopné v očiach spotrebiteľov odlíšiť tovary a služby poskytované spotrebiteľom, od tovarov a služieb iných podnikateľských subjektov. Svoje presvedčenie opiera o rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových bateriek), T-88/00, Zb. s. II-480, bod 34., kde je uvedené, že: „Aby bola splnená podmienka minimálneho stupňa rozlišovacej spôsobilosti, postačuje, aby sa označenie javilo a priori schopné rozlíšiť v očiach cieľových spotrebiteľov pôvod tovarov a služieb prihlasovateľa a odlíšiť ich od tovarov a služieb iných podnikov bez toho, aby toto označenie muselo byť vybavené osobitným zmyslom, pričom rozlišujúcu spôsobilosť môže mať úplne ľubovoľné označenie. Je potrebné podľa priznať prihlásenému označeniu aspoň minimálnu, ale zároveň dostačujúcu úroveň rozlišovacej spôsobilosti“ a dodáva, že aj keď prihlasované označenie nemá špeciálne rozlišovacie prvky, samotné slovné spojenie je postačujúce, pretože priemerný spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov má vedomosť o pôvode tovarov a služieb označených prihlasovaným označením.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie je potrebné posudzovať aj vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré má byť zapísaná, v tomto prípade tovary „*Sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; syrové sendviče (cheeseburgers)*“ v triede 30 a služby „*Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering)*“ v triede 43, pričom nejde o široký okruh tovarov a služieb, ale konkrétne tovary a služby z oblasti gastronómie.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasí s tvrdením úradu, že ide o opisné označenie, keďže slovné spojenie „we feed you all“ v preklade „*nakrmime každého*“ nepopisuje služby ani tovary, ktoré sú prihlasované. Prihlasovateľ tvrdí, že označenie je neurčité a vágne, ale nie opisné, pretože iba hovorí, že takto označené produkty nakrmiť všetkých, pričom prihlasovateľ tvrdí, že ide o nepriame pomenovanie účelu poskytovaných tovarov a služieb a nie ich opis. Svoje tvrdenia prihlasovateľ opiera o rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (Cine Action) (T-135/99, Zb. s. II 392, bod 29), ktoré hovorí že: „*označenie nemá opisnú povahu, pokiaľ vzťah medzi označením a službami je nejasný a neurčitý. Nejde o opisný charakter označenia nakoľko je vágny neurčitý*“.

Svoje nesúhlasné stanovisko s tvrdením úradu, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu schopnosť, pretože nie je schopné odlíšiť tovary a služby od iných prihlasovateľ podložil citáciami: „...Okrem toho už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.“, „Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva nemôže vyplývať zo samotného konštatovania, že predmetné označenie nemá nezvyčajný alebo nápadný vzhľad. Zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva nie je totiž podmienený zistením určitej úrovne tvorivosti alebo predstavivosti na strane majiteľa ochrannej známky, ale spôsobilosťou označenia odlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb, ktoré ponúkajú jeho konkurenti.“ uvedenými vo Vec T-441/05, IVG Immobilien AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, abstrakt bod 2 a 4 a taktiež citáciou z rozsudku NS ČR, č.j. 7 As 56/2008 – 170: „Smyslom ochranných známek je mimo jiné oslovit relevantní okruh spotřebitelů tak, aby pomocí označení výrobek tzv. identifikovali s jeho původcem. Právě stanovením zákonných podmínek zápisné způsobilosti zákon omezil lákání spotřebitelů pomocí označení požadavkem určité minimální míry rozlišovací způsobilosti, aby institut ochranných známek plnil svůj primární identifikační účel v rámci konkurenční soutěže podnikatelů na relevantním trhu.

...

Nejvyšší správní soud v této souvislosti upozorňuje např. na rozsudek Soudního dvora ES ze dne 20. 11. 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 26. 11. 2003, HERON Robotunits v. OHIM ( T-222/02, Recueil, p. II-4995), rozsudek Soudu prvního stupně ES ze dne 20. 7. 2004, Lissotschenko a Hentze v. OHIM ( T-311/02, Sb. rozh. s. II-2957), z nichž vyplývá, že podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) 40/94 o ochranné známce Společenství (dále jen nařízení (ES) 40/94 ) se do rejstříku nezapišou ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností . Označeními a údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (obsahově korespondující s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104/EHS), jsou taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska cílové veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností.“

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ uviedol presvedčenie, že spojenie slov „we feed you all“ nedáva spotrebiteľovi žiadnu informáciu o vlastnostiach tovarov a služieb, ktoré sú ponúkané pod takýmto označením, ani priamo ani prostredníctvom ich vlastností.

V druhej časti odpovede prihlasovateľ uviedol, že označenie je rozsiahlo používané a prezentované širokej verejnosti a v zmysle § 5 ods. 2 z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nie je dôvod na zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známk.

Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia prihlasovateľ preukazuje jej používaním a dostatočným povedomím medzi spotrebiteľmi. Ako dôkazy potvrdzujúce tvrdenie prihlasovateľ udáva že: po zadaní slov „we feed you all“ do prehliadača [www.google.com](http://www.google.com), sú výsledkom vyhľadávania práve tovary a služby ponúkané pod touto ochrannou známkou, na ktorého webe navrhovateľ používa aj označenie „GRANGE“. Na potvrdenie uvedeného prihlasovateľ predložil odkazy na internetové stránky Grange | We feed you all! a <https://grange.farm> ako aj obrazovú prílohu odpovede č. 1, ktorá vyobrazuje *printscreen vyhľadávania prostredníctvom www.google.com*. Podľa prihlasovateľa je na základe uvedeného, aj pre priemerného spotrebiteľa, zrejme, že práve tovary a služby ponúkané na tejto stránke sú prostredníctvom označenia „WE FEED YOU ALL“ odlišené od iných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej tvrdí, že prihlasované označenie je používané aj na reklamných plagátoch reštaurácie s ponukou hamburgerov, ktorá ma takmer 10000 sledovateľov na stránke [www.facebook.com](http://www.facebook.com). Ako dôkaz preukazujúci pravdivosť tvrdenia prihlasovateľ doložil obrazovú prílohu odpovede č. 2 *printscreen www.facebook.com*.

Na základe predložených dôkazov prihlasovateľ má za dané, že označenie „WE FEED YOU ALL“ je zaužívané, používané a známe verejnosti.

K uvedenému prihlasovateľ dodáva citáciu: „Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104 o ochranných známkach sa môže nadobudnúť ako následok používania tejto ochrannej známky ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.“ In.: Vec C-353/03, Société des produits Nestlé SA proti

Mars UK Ltd a dodáva svoje presvedčenie, že neexistuje dôvod na zamietnutie zápisu ochrannej známky do registra, nakoľko používaním nadobudla ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť.

V tretej časti odpovede preukazuje spôsobilosť na zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známok podľa prihlasovateľa jeho podobnosť s už zapísanými ochrannými známkami, napríklad č. 245304 slovná ochranná známka „Taste the nature“, č. 245642 slovná ochranná známka „Ochutnaj zvedavosť“, alebo č. 233957 slovná ochranná známka „Zhlboka sa nadýchni ... a choď do toho“, k čomu dodáva, že slovná ochranná známka chráni slovné prvky viažuce sa priamo k danému výrobku alebo službe. Slovnou ochrannou známkou môže byť názov, motto, slogan a pod. a ako príklad uvádza ochranná známka EÚ č. 003196581 spoločnosti McDonald's v znení „I'm Lovin It“.

V záverečnej štvrtej časti odpovede vyjadril prihlasovateľ svoj názor, že úrad neuspokojivo odôvodnil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti a samotné konštatovanie o jej absencii nie je postačujúce na zamietnutie prihlášky ochrannej známky. Podľa názoru prihlasovateľa prihlasované označenie spĺňa zákonom stanovené požiadavky podľa § 2 z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na zapísanie označenia do registra ochranných známok, pretože nesúhlasí s tvrdením úradu, že prihlásené označenie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností žiada úrad, aby prihlasované označenie „WE FEED YOU ALL“ zapísal do registra ochranných známok, nakoľko spĺňa zákonom stanovené požiadavky na ochrannú známku.

**Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie** vzhľadom na prihlasovateľom prezentované argumenty a tvrdenia, ako aj predložené doklady a vyhodnotil, že predmetné označenie napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

K argumentom prihlasovateľa o rozlišovacej spôsobilosti označenia úrad uvádza, že súhlasí s uvedenými citáciami rozsudkov a koná v súlade s nimi, pričom každé prihlásené označenie je preskúmané individuálne. Je pravdou, že na priznanie rozlišovacej spôsobilosti označenia postačuje minimálny stupeň schopnosti odlíšiť tovary alebo služby jedného poskytovateľa od iného, čo ale v prípade prihlasovaného označenia úrad prieskumom nezistil.

Úrad vychádzal najmä zo sémantického rozboru označenia, keďže ide o slovné označenie. V súlade s uvedenou citáciou: „Aby bola splnená podmienka minimálneho stupňa rozlišovacej spôsobilosti, postačuje, aby sa označenie javilo a priori schopné rozlíšiť v očiach cieľových spotrebiteľov pôvod tovarov a služieb prihlasovateľa a odlíšiť ich od tovarov a služieb iných podnikov bez toho, aby toto označenie muselo byť vybavené osobitným zmyslom, pričom rozlišujúcu spôsobilosť môže mať úplne ľubovoľné označenie. Je potrebné podľa priznať prihlásenému označeniu aspoň minimálnu, ale zároveň dostačujúcu úroveň rozlišovacej spôsobilosti“ úrad zastáva názor, že na základe významu slovného spojenia v anglickom jazyku, ktoré môžeme preložiť do slovenského jazyka napríklad ako „nakrmime všetkých“ alebo „nakrmime každého“ nemožno označeniu priznať na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ani minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože prihlasované označenie tvorí reklamný slogan, ktorý poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o iných vlastnostiach predmetných tovarov a služieb. Prihlasované označenie nenesie žiadne prvky prekvapenia či originality, ktoré by boli schopné v mysliach spotrebiteľskej verejnosti spustiť kognitívny proces, alebo interpretačné schopnosti. Označenie „WE FEED YOU ALL“ ako celok môže príslušná verejnosť celkom jednoducho pochopiť, vzhľadom na bežné anglické slová, ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že zakúpením takto označených tovarov bude spotrebiteľ nasýtený, alebo pri návšteve podniku, ktorý poskytuje takto označené služby budú všetci spotrebiteľia nasýtení. Vzhľadom na podstatu prihlasovaného označenia má úrad za to, že ho relevantná verejnosť bude vnímať iba ako reklamný slogan, alebo reklamnú formulu. Úrad vychádza z dôvodného predpokladu, že spotrebiteľ pri návšteve reštauračného zariadenia či zariadenia poskytujúceho rýchle občerstvenie očakáva a predpokladá, že využitím jeho služieb a zakúpením tovarov bude nasýtený, nakrmený, pretože práve to je podľa názoru úradu hlavný dôvod návštevy takýchto zariadení. Na základe uvedeného teda nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované slovné spojenie je postačujúce na odlíšenie tovarov a služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Na základe uvedeného úrad zastáva názor, že prihlasované

označenie ako celok napĺňa zákonné podmienky na vylúčenie označenia zo zápisu do registra ochranných známk na základe § 5 ods. 1 písm. b) z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi tvrdí, že priemerný spotrebiteľ má vedomosť o pôvode tovarov a služieb poskytovaných pod prihlasovaným označením, avšak toto svoje tvrdenie vecne nepodložil a nepreukázal. Žiadny z predložených argumentov, ani dokladov jednoznačne nepreukazuje také skutočnosti, na základe ktorých si spotrebiteľ takéto povedomie vytvorí. Taktiež je nutné podotknúť, že na základe prihlasovateľovho tvrdenia by rozlišovaciu spôsobilosť označenia bolo možné priznať iba vo vzťahu ku skupine spotrebiteľov s predchádzajúcou skúsenosťou, ktorí takto označované tovary a služby už poznajú a majú vedomosť o ich pôvode. Prihlasovateľ tak opomenul fakt, že rozlišovacia spôsobilosť označovania je posudzovaná z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria už existujúci zákazníci s povedomím o pôvode tovarov a služieb takto označovaných, ako aj široká skupina spotrebiteľov potencionalných, ktorí sa s označením, tovarmi a službami ním označenými doposiaľ nestretli a nemajú predchádzajúcu skúsenosť, čiže skupina spotrebiteľov, ktorí môžu byť zákazníkmi v budúcnosti. Zároveň tvrdenie prihlasovateľa, že spotrebiteľia majú vedomosť o odlišnosti a inakosti tovarov a služieb poskytovaných pod prihlasovaným označením od tovarov a služieb ostatných predajcov vychádza z predpokladu, že spotrebiteľia poznajú tovary a služby ostatných predajcov a sú schopní vyhodnotiť ich odlišnosť a inakosť na základe predchádzajúcej skúsenosti. Úrad tak zastáva názor nesúhlasný s tvrdením prihlasovateľa, že ide o skupinu širokej verejnosti, pretože zástupcovia skupiny spotrebiteľov spĺňajúci uvedené kritéria musia mať predchádzajúcu skúsenosť s tovarmi a službami prihlasovateľa, ako aj ostatných poskytovateľov rovnakých alebo podobných tovarov a služieb a musia byť schopní ich porovnať a vyhodnotiť odlišnosti. Pretože rozlišovacia spôsobilosť označenia sa vyhodnocuje vo vzťahu k čo možno najširšej skupine už existujúcich ale aj potencionalných spotrebiteľov zo širokej verejnosti, úrad zotrváva vo svojom názore, že prihlasované označenie ako celok nemá vo vzťahu ku relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi argumentoval, že ochrannú známku treba posudzovať aj vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, k čomu úrad uvádza, že práve na základe tohto posúdenia úrad dospel k záveru o chýbajúcej dištinktivite označenia. Prihlasované označenie ako celok môže byť relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané len ako obyčajná reklamná správa, informujúca o vlastnosti predmetných tovarov a služieb. Práve vo vzťahu ku tovarom „*Sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; syrové sendviče (cheeseburgers)*“ prihlasovaným v triede 30, ktoré označujú jedlo, potraviny, potravu, ktorých hlavným účelom je zahnať hlad, najesť sa, čo je definíciou slova nasýtiť – „*prijatím potravy zahnať hlad, najesť sa, zasýtiť sa*“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015) a službám „*Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering)*“ prihlasovaným v triede 43, ktorých účelom je poskytnutie jedla, či potravy, čo je v súlade s jednou z definícií slova kŕmiť – „*poskytovať niekomu jedlo*“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011) je prihlasované označenie možné vnímať ako slogan vyzdvihujúci takto označené tovary a služby ako také, ktoré všetkých zasýtia, resp. každého nakŕmia. Prihlasované označenie tak zjavne napĺňa podmienky vylúčenia jednoduchých reklamných sloganov zo zápisu do registra ochranných známk v súlade s nariadením súdneho dvora o OZEÚ, podľa článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, že reklamným sloganom nebude prisúdená rozlišovacia spôsobilosť, ak ich príslušná skupina verejnosti vníma len ako obyčajnú reklamnú formulu.

Keďže prihlasované označenie „WE FEED YOU ALL“ môže byť spotrebiteľmi, na základe sémantického rozboru a vyššie uvedených skutočností, vnímané ako reklamný slogan, alebo reklamná formula opisujúca vlastnosti predmetných tovarov a služieb, označenie jednoznačne napĺňa zákonné podmienky výluky zo zápisu na základe § 5 ods. 1 písm. b) z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Úrad preto nepovažuje za nutné reagovať na argumentácie a odvolávania sa prihlasovateľa na rozsudky a citácie (T-441/05, IVG Immobilien AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu; Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251); HERON Robotunits v. OHIM ( T-222/02, Recueil, p. II-4995); Lissotschenko a Hentze v. OHIM (T-311/02, Sb. rozh. s. II-2957) ) keďže ide o problematiku opisnosti označenia vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám.

K druhej časti odpovede, kde sa prihlasovateľ odvoláva na § 5 ods. 2 z. č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, úrad uvádza, že podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám nebude považovať za všeobecne používané či opisné. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach môžu byť prekážky brániace zápisu označenia ako ochrannej známky odstránené ak prihlasovateľ preukáže, že označenie 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. Preto, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 25.8.2021.

Úrad po dôkladnom preskúmaní predložených dôkazov vyhodnotil, že z prihlasovateľom predložených dôkazov:

-výsledok vyhľadávania na prehliadači [www.google.com](http://www.google.com) po zadaní slovného spojenia „we feed you all“

-odkaz na internetové stránky <https://grange.farm/>

-fotokópie stránok facebook užívateľa Grange

nie je možné jednoznačne určiť, či prihlasované označenie mohlo v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že po dôkladnom preskúmaní jednotlivých predložených dôkazov samostatne, ako aj v súvislostiach úrad vyhodnotil, že predložené dôkazy neobsahujú potrebné informácie na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Žiadny z predložených dôkazov neobsahuje potrebnú informáciu o čase a rozsahu používania označenia, ktorou by jednoznačne preukazoval, že spotrebitelia sa mohli s prihlasovaným označením stretnúť a oboznámiť pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t. j. pred dňom 25.8.2021. Taktiež žiadny z predložených dokladov nie je schopný preukázať spojenie prihlasovaného označenia s osobou prihlasovateľa, ktorého meno sa nikde na predložených dôkazoch nevyskytuje.

Dôkaz prezentujúci výsledky vyhľadávania slovného spojenia „we feed you all“ vyobrazuje odkazy na zahraničné internetové stránky, ktoré zjavne nesúvisia s premetom prihlášky ochrannej známky. Až posledný odkaz je možné spojiť so stránkami, alebo označením Grange a tovarmi občerstvenie (burger) na území Slovenskej republiky (Košice), okrem toho však neposkytuje žiadnu ďalšiu relevantnú informáciu preukazujúcu intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie alebo dobu používania označenia, alebo akékoľvek informácie o podiele, v akom je označenie zastúpené na trhu, či výške investícií vynaložených na jeho propagáciu.

Prihlasovateľom prezentované stránky <https://grange.farm/> po otvorení neposkytujú žiadne relevantné informácie týkajúce sa prihlasovaného označenia, pretože neobsahujú samotné označenie, ani údaje spojitelné s osobou prihlasovateľa.

Predložené fotokópie stránok facebook, okrem absencie časového údaj, nie je možné spojiť s osobou prihlasovateľa. Prihlasované označenie sa na predložených dôkazoch vyskytuje iba v jedinom prípade, a to na poukaze v hodnote 50 €, kde je možné predpokladať, že práve vplyvom podstaty poukazu a jeho hodnoty budú spotrebitelia prihlasované slovné

spojenie vnímať ako slogan opisujúci charakter služby alebo tovaru a nie ako označenie ich pôvodu a to najmä z dôvodu, že poukaz už jedno označenie obsahuje a to „GRANGE“ v jeho ľavom dolnom rohu.

Úrad na základe uvedeného konštatuje, že prihlasovateľ nedoložil žiadne dôkazy, ktoré by dostatočne preukazovali jeho tvrdenia o intenzite používania označenia a jeho dostatočnom povedomí v radoch verejnosti na území Slovenskej republiky, alebo by akokoľvek preukazovali intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, alebo podiel v akom je označenie zastúpené na trhu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred dňom 25.8.2021.

K tretej časti odpovede úrad uvádza, že v prípade prihlasovateľom prezentovaných už zapísaných ochranných známk je nutné podotknúť, že úrad pristupuje ku vyhodnocovaniu každej prihlášky ochrannej známky individuálne a zohľadňuje všetky potrebné kritériá. V prípade všetkých uvedených ochranných známk išlo z pohľadu úradu o iný charakter slovného spojenia, ktoré ako celok nemalo podstatu napĺňajúcu zápisné výluky podľa zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám, pretože im bolo možné priznať aspoň minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti. Úrad taktiež nesúhlasí s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie je možné porovnávať s ochrannou známkou EUTM 003196581 v znení „I'M LOVIN' IT“, keďže vo svojej podstate ide o úplne odlišné označenie, ktoré ak by sme aj vnímali ako reklamný slogan, tento by vyjadroval pocit, avšak nie vlastnosti tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované, tak ako u prihlasovaného označenia.

Úrad má tak za dostatočne odôvodnené a faktami podložené svoje tvrdenie o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia na základe naplnenia podmienky výluky zo zápisu podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže ide o označenie, ktoré je možné vnímať iba ako obyčajnú reklamnú správu, či reklamný slogan vychvaľujúci vlastnosti tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlasované. Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky prihlasované tovary a služby a predloženými dôkazmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho dostatočným používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku.

#### 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

#### **Doručiť:**

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, Slovenská republika