



Banská Bystrica 10.10.2023
POZ 742-2021/Z-278-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 742-2021 z 12.3.2021 prihlasovateľa DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina 1, SK,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo 9. 4. 2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 tohto zákona, do registra sa nezapíše označenie, ak

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 742-2021 je slovné označenie „**ekantína**“, ktoré je prihlásené pre služby „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, „*doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest*“ v triede 39 a „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „*prihlásené označenie*“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne údajom **ekantína**, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností služieb a tovarov (ich charakteru, zamerania, spôsobu poskytovania), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 14. 6. 2021 vyslovil nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti uvedeným v liste úradu zo dňa 9. 4. 2021, podľa ktorého prihlasované označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ uviedol, že slovné označenie „ekantína“ je jedno slovo, ktoré nie je zložené z dvoch slov, pretože pokiaľ by bolo zložené z dvoch slov, v slove by byť použitý spojovník, ktorý sa používa na spojenie výrazov v tesnom významovom celku. Prihlasovateľ zdôraznil, že v prihlásenom označení nepoužil samostatné označenie kantína ale použil slovné označenie ekantína, ktoré neznamená jednoduché, často dočasné stravovacie zariadenie, jedáleň, bufet v podniku a pod. ako uviedol úrad. Prihlasovateľ pripustil, že písmeno „e“ v spojení s ďalším slovom je plnovýznamovým slovom, avšak len za určitých podmienok, teda v prípade, ak je slovo gramaticky správne. Anglické výrazy, ktoré sú prenesené do slovenského jazyka a ktoré uviedol úrad v správe úradu, nepoživajú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže sa označujú správne - napr. eBanking (výraz „Banking“ sa správne začína veľkým písmenom) alebo e-banking príp. eLearning/e-learning, eShop/e-shop a podobne.

Prihlasovateľ vo vyjadrení ďalej zdôraznil, že ak by bol tento výraz – prihlásené označenie ekantína prevzatý z anglického jazyka, musel by byť uvedený ako e-canteen alebo eCanteen. V závere vyjadrenia uviedol, že nie je lingvisticky správne slovné označenie ekantína zo žiadneho dôvodu posudzovať ako dvojslovný výraz a označenie ekantína, ktoré je jednoslovný výraz, má rozlišovaciu spôsobilosť a je v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

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 a určiť ich obchodný pôvod. 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).

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 výluka 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 742-2021 je slovné označenie **ekantína**, ktoré je tvorené spojením písmena „e“ a slova „kantína“. Písmeno „e“ predstavuje *v zloženinách prvú (skrátenu) časť s významom elektronický; šírený prostredníctvom počítačovej siete (napr. e-magazín, e-publicistika, e-mail)*

(In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005). Ďalší slovný prvok „kantína“ označuje *jednoduché, často dočasné stravovacie zariadenie, jedáleň; bufet v podniku, v internáte a pod.: závodná, nemocničná, dôstojnícka, študentská, divadelná kantína*. (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda - SAV, Bratislava, 2015).

Predmetné označenie ktoré je prihlásené pre služby „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, „*doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest*“ v triede 39 a „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti s prihlásenými službami „*stravovacie služby*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb úrad uvádza, že ich relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, teda verejnosť, ktorej sú tieto služby určené, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, keďže ide o služby, ktoré sú bežne využívané. Rovnaký záver ohľadom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti možno uviesť aj vo vzťahu k ďalším prihláseným službám, ktoré sú súvisiace či doplnkové so službami „*stravovacie služby*“ v triede 43; ide o služby prechodné ubytovanie (trieda 43), doprava, organizovanie ciest, balenie a skladovanie tovaru (trieda 39) a služby z oblasti obchodnej administratívy, manažmentu, reklamy (trieda 35).

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 9. 4. 2021, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Spojením písmena „e“ a slova „kantína“ vzniklo označenie, ktoré pokiaľ ním budú označené prihlásené služby, poskytuje relevantnému spotrebiteľovi iba jednoduchú informáciu o tom, že takto označené služby majú charakter stravovacích služieb a s nimi súvisiacich a doplnkových služieb (doprava tovarov hotových jedál a surovín na ich prípravu, súvisiaca administratíva, ktorá sa týka objednávkového a platobného systému, prechodné ubytovanie, organizovanie ciest a reklama) pričom písmeno „e“, ktoré je uvedené na začiatku prihláseného označenia poskytne relevantnej verejnosti len informáciu o tom, že tieto služby je možné využiť (objednať, rezervovať, zaplatiť) prostredníctvom internetovej siete. Uvedenie písmena „e“ pred slovom „kantína“, nemá za následok vznik označenia, ktoré je prekvapujúce či originálne a celé prihlásené označenie preto bude vnímané ako opisné teda poskytujúce informáciu, že ide o stravovacie a s nimi súvisiace služby, ktoré je možné v rôznych ohľadoch využiť prostredníctvom internetovej siete, teda elektronicky. Prihlásené označenie ako celok bude preto príslušná spotrebiteľská verejnosť chápať ako informáciu o druhu, charaktere, zameraní a spôsobe poskytovania služieb a nie ako označenie obchodného pôvodu týchto služieb.

Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo s podobným zameraním používať toto všeobecné opisné označenie vo vzťahu k namietaným službám.

K argumentácii prihlasovateľa, ktorá sa týkala vytvorenia prihláseného označenia, keď prihlasovateľ zdôrazňoval skutočnosť, že písmeno „e“ a slovo „kantína“ v prihlásenom označení tvoria jedno slovo pretože písmeno „e“ nie je oddelené od slova „kantína“ spojovníkom ako aj skutočnosť, že v prípade anglickým výrazov prenesených do slovenského jazyka, ktoré majú na začiatku uvedené písmeno „e“ je za týmto písmenom uvedený spojovník alebo za ním nasledujúce slovo je uvedené s veľkým začiatočným písmenom, úrad uvádza nasledovné.

Ako už bolo uvedené v správe úradu z 9.4.2021 písmeno „e“ v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom sa v súčasnosti veľmi často používa na označovanie elektronického spôsobu poskytovania tovarov alebo služieb. Napriek tomu, že v prípade prihláseného označenie je písmeno „e“ uvedené malým písmenom rovnako ako slovo „kantína“, s ktorým tvorí jeden celok, spotrebiteľ bez problémov rozozná, čím (akými prvkami a v akom význame) je toto označenie ako celok tvorené a bude význam uvedeného označenia chápať a vnímať. Skutočnosť, že za písmenom „e“ nenasleduje spojovník resp. nenasleduje veľké písmeno v slove „kantína“ nespôsobí, že by prihlásené označenie mohlo byť spotrebiteľmi vnímané inak, ako úrad uviedol v správe úradu resp. v tomto rozhodnutí. Bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je toto prihlásené označenie dostatočne originálne na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka odlišujúca tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., advokátka, Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/42224501_20069

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

25.10.2023 08:17

Doručovaná správa

Identifikátor správy

04c7deac-880d-42ff-a894-e4ffb0b76f7b

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

3ioGA/
ks8oGheeNVvdESD4ixHUIyE2BycTGzUESUFSfo
FPnf10HBGwKvrs5W90N5Jd86Mj/3kFuDxg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

649c7de0-2b6a-4ff9-9c18-8921a9ba72c6

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

5eb23f66-7963-4b89-8567-e8327ab9c818