



Banská Bystrica 18.10.2023
POZ 1405-2021/Z-292-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1405-2021 z 19.5.2021 prihlasovateľa Hiroš Roland, Kazanská 12660/1B, Bratislava-Podunajské Biskupice, SK; Časar Michal, Hradištná 5290/1, Bratislava-Devínska Nová Ves, SK, ktorých v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 22. 6. 2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) 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 ochranej známky POZ 1405-2021 je farebné obrazové označenie



prihlásené pre tovary „pizza“ v triede **30** a služby „Stravovacie služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie snackbary); bary (služby); informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov“ v triede **43** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom „*pizza*“ v triede 30 a službám „*stravovacie služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov*“ prihláseným v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá prihlasované označenie ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva z údajov, ktoré poskytujú relevantnému spotrebiteľovi, za ktorého sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane obozretných občanov, odborná verejnosť z oblasti gastronómie, ako aj obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov a služieb, jednoduchú informáciu o druhu, vlastnostiach a charaktere poskytovaných tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona ďalšou prekážkou zápisu predmetného značenia do registra.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich označenie, a to slovo „Italiana“, ktoré v slovenskom preklade znamená *talianska, Talianka* a slovo „PIZZA“, ktoré pomenováva typické, známe a aj na Slovensku obľúbené „*jedlo z cesta zapečeného obyč. so zeleninou, mäsom a syrom*“ pôvodom z Talianska. Pokiaľ ide o grafickú úpravu (použitie jednoduchého geometrického prvku – elipsy, štandardného aj štylizovaného písma na slovných prvkoch označenia, talianskej trikolóry), úrad ju hodnotí ako nedostatočnú na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky, ako aj priamej asociácie vyvolanej použitím talianskej trikolóry.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 30. 8. 2021, ktorým reagoval na správu úradu z 22. 6. 2021 uviedol, že síce prihlasované označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov, a to ITALIANA a PIZZA, avšak má za to, že grafické znázornenie týchto slov (každé slovo je znázornené iným typom písma) a ďalšie grafické prvky dávajú dohromady označenie ako celku rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ uviedol, že ak aj jednotlivé prvky prihlasovaného označenia nemajú samy o sebe rozlišovaciu spôsobilosť, prihlasované označenie ako celok (všetky jeho prvky dohromady) rozlišovaciu spôsobilosť mať môže, ako je tomu v tomto prípade.

Prihlasovateľ vo vyjadrení tiež poukázal na iné (obdobné) označenia, a to ochranné známky POZ 892-2012, POZ 1463-2017 a POZ 1108-2018, ktoré (*poznámka úradu* okrem iných slovných a grafických prvkov) obsahujú aj slovo PIZZA, pri ktorých by mohla byť použitá rovnaká argumentácia úradu ako v predmetnej veci, a boli zapísané do registra ochranných známok. Podľa názoru prihlasovateľa nie je s ohľadom na princíp právnej istoty možné, aby dochádzalo k neodôvodneným rozdielom v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Záverečné zhodnotenie

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy 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 tovarom a službám v triedach 30 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 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. Účelom zápisnej výluky 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. Účelom zápisnej výluky 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.

Záver úradu o existencii prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol v správe z 22. 6. 2021, vyplynul z posúdenia označenia ako celok, t. j. sémantickej stránky na podklade grafického vyjadrenia. Prihlasované označenie tvoria dva slovné prvky, a to slovo „Italiana“, ktoré v slovenskom preklade znamená *talianska, Talianka* a slovo „PIZZA“, ktoré pomenováva typické, známe a obľúbené „jedlo z cesta zapečeného obyč. so zeleninou, mäsom a syrom“ pôvodom z Talianska. V tomto prípade označenie tvorí kombinácia obyčajných slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných tovarov a služieb. Pokiaľ ide o grafickú úpravu, pri slovnom prvku „Italiana“ je použité štylizované písmo, slovný prvok „PIZZA“ je uvedený veľkými tlačnými písmenami v štandardnom type písma. Medzi slovnými prvkami, ktoré sú umiestnené pod sebou, sa nachádza talianska trikolóra (farby sú použité iba na tejto trikolóre), ktorá priamo odkazuje na pôvod, a teda vlastnosti prihlásených tovarov, a zároveň akoby podčiarkovala – zvýrazňovala samotný slovný prvok „Italiana“. Jednoduchý geometrický prvok, ktorým je elipsa, je použitý ako rám alebo ohraničenie označenia. Ako uviedol úrad už v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti, grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky. Použitie prvku talianskej trikolóry, ktorý môže byť spotrebiteľmi vnímaný iba ako všeobecný - trojfarebná stužka v národných farbách Talianska, práve naopak umocňuje asociáciu medzi označením a vlastnosťami prihlásených tovarov.

Úrad v tejto veci uvádza, že umiestnenie obrazových alebo slovných prvkov do jednoduchých geometrických útvarov (v tomto prípade do elipsy) je v obchode bežné, nebude vnímané ako označenie pôvodu, a preto nebude stačiť na to, aby takéto označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad ďalej uvádza, že vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením.

Prihlásené označenie je nárokované pre tovary a služby v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tovarom prihlasovanými v triede 30 je „pizza“, t. j. konkrétny druh jedla. Uvedené tovary sú tovarmi bežnej dennej spotreby, a preto je spotrebiteľská verejnosť tvorená širokou verejnosťou primerane obozretných a informovaných občanov. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou pre tieto tovary tiež môže byť aj odborná verejnosť pôsobiaca v odvetví gastronómie. Prihlásené služby v triede 43 možno hromadne označiť ako stravovacie služby, a keďže ide o služby, ktoré sa využívajú na každodennej báze, aj v tomto prípade je spotrebiteľskou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v prípade, ak prihláseným označením budú označené nárokované tovary a služby, relevantní spotrebiteľia budú označenie vnímať ako jasnú informáciu, že pod týmto označením budú poskytované či predávané tovary – pizza, pripravené podľa tradičných talianskych receptúr, ako aj poskytované stravovacie služby zamerané na predaj pizze. Relevantná verejnosť si tak vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a prihlasovanými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto opisného označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na iné (obdobné) označenia, a to ochranné známky:

POZ 892-2012 (č. zápisu 233586; zaniknutá):



POZ 1463-2017 (č. zápisu 246929; platná)



a POZ 1108- 2018 (č. zápisu 248972; platná)



, úrad uvádza nasledovné. Všetky prihlasovateľom uvedené ochranné známky sú obrazové známky s originálnou, individuálnou grafikou. Okrem slovného prvku „pizza“, na ktorý prihlasovateľ poukazuje, obsahujú tieto známky zároveň aj iné prvky. Snaha prihlasovateľa poukazom na tieto ochranné známky, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné s prihláseným označením, odôvodňovať neexistenciu konštatovaných zápisných prekážok prihláseného označenia, je preto bezpredmetná. Ako pripustil aj sám prihlasovateľ vo svojej argumentácii, každé zápisné konanie je individuálne a zohľadňuje konkrétne osobitosti tohto konania vrátane samotného prihláseného označenia.

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:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1, Slovenská republika