



Banská Bystrica 08.03.2024
POZ 1769-2022/Z-91-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1769-2022 z 5.9.2022 prihlasovateľa CARANGI, s.r.o., Budatínska 16, Bratislava-Petržalka, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Petronela Toporcer Zavacká, LL.M., advokátka, Nám. Ľ. Štúra 2, Bratislava-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), c) a g) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 3. 1. 2024 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1769-2022 je výlučne slovné označenie „BUBBLE PIZZA“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

16 - Plastové fólie a vrecká na balenie; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; papierové servítky; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo plastové nákupné tašky.

30 - Čokoláda; droždie, prášky do pečiva; káva, čaj, kakao a ich náhradky; múka a obilninové výrobky; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; aromatické prípravky do potravín; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; škoric (korenina); cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; palacinky; prášok do pečiva; ľad do nápojov; kvások; pizza; pudinky; vanilkové príchuť; vanilín (vanilková náhradka); zmrzliny; čokoládové nápoje; ryžové koláče; mrazené jogurty (mrazené potraviny); čokoládové peny; penové cukrovinky; čokoládové cukrárske ozdoby; vafle; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; čokoládové nátiery; čokoládovo-orieškové nátiery.

31 - Citrusové ovocie; čerstvé ovocie.

35 - Marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom elektronických médií; inzertné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva; rozširovanie reklamných materiálov prostredníctvom elektronických médií; inzertné služby prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 31 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pekářskymi výrobkami; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

43 - Kaviarne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering)“ ďalej len „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“.

Predmetné označenie pozostáva zo spojenia dvoch slovných prvkov, a to prvku „PIZZA“, ktorým sa pomenováva typické, známe a aj na Slovensku obľúbené „jedlo z cesta zapečeného obyč. so zeleninou, mäsom a syrom“ pôvodom z Talianska a prvku „BUBBLE“, ktorý možno preložiť vo význame *bublina* (<https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky/bubble>). V tejto súvislosti úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. V prípade predmetného označenia ide o slovné spojenie, ktorému priemerný spotrebiteľ rozumie, pretože pozostáva zo slov, ktoré sú frekventované a slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známe.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 30, a to „pizza“, a k službám prihláseným v triede 43, ktoré možno hromadne označiť ako *stravovacie*, nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, vlastností a charakteru poskytovaných tovarov a služieb.

Prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane obozretných a pozorných spotrebiteľov, konzumentov týchto výrobkov, ako aj osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, jednoduchú a priamu informáciu, že pod týmto označením budú poskytované stravovacie služby, ktoré budú zamerané na prípravu a servírovanie pizze, tzv. bublinkovej pizze, teda nepôjde o pizzu obvyklého tvaru, resp. spôsobu prípravy, ale o pizzu, cesto ktorej bude tvorené guľkami cesta, resp. sušienok.

V prospech skutočnosti, že ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, svedčí aj fakt, že po zadaní slovného spojenia „bubble pizza“ do internetového vyhľadávača Google, tento ponúkne približne 40 000 odkazov na toto spojenie (napr. <https://www.allrecipes.com/recipe/37677/bubble-pizza/> <https://sk.pinterest.com/pin/341569952978602641/> <https://therecipecritic.com/bubble-pizza/>). Na základe všeobecného charakteru (opisnosti), ktorý toto označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť prihlásovateľa a ním poskytované tovary a služby od iných subjektov poskytujúcich tovary a služby rovnakého druhu a zamerania.

Relevantná verejnosť si tak vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nebude schopná identifikovať obchodný pôvod poskytovaných tovarov a služieb. Prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných

známok by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že ide o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o tovary ako „droždie, prášky do pečiva; múka a obilninové výrobky; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; aromatické prípravky do potravín; sušienky, keksy; prášok do pečiva; kvások; droždie“ v triede 30 a „citrusové ovocie; čerstvé ovocie“ v triede 31, tieto úrad považuje za súvisiace tovary používané pri príprave pizze. Pokiaľ ide služby prihlásené v triede 35, ktoré možno označiť ako *obchodno-reklamné* (predaj, propagácia), ako aj tovary prihlásené v triede 16, ktoré predstavujú *obalové materiály*, úrad ich považuje za súvisiace a doplnkové, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám.

Úrad v správe uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Vzhľadom na skutočnosť, že v zozname tovarov a služieb sú v triede 30 uvedené aj tovary ako „*palacinky; puding; wafle; zákusky, koláče atď.*“, ktoré môžu byť ponúkané v stravovacích zariadeniach (resp. v stánkoch s rýchlym občerstvením) ako pizza, možno konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, pretože spotrebiteľ očakáva pod označením obsahujúcim pojem "pizza" len jedlo z cesta zapečeného obyč. so zeleninou, mäsom a syrom, a nie iné druhy tovarov vyskytujúce sa na rovnakom predajnom mieste.

Úrad tiež zdôraznil, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať do omylu.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 4. 3. 2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 3. 1. 2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto 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. Petronela Toporcer Zavacká, LL.M., advokátka, Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika