



Banská Bystrica 6. 4. 2018
POZ 762-2016/Z-162-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 762-2016 s názvom *café - café Bratislava restaurant* zo 7.4.2016 prihlasovateľa Formazza s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje GHS Legal, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 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 10.7.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 10.7.2017 uviedol nasledovné skutočnosti:

café - café
Bratislava restaurant

Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie , ktoré je prihlásené pre služby kaviarenskeho a reštauračného charakteru a s tým súvisiace služby prenájmu priestorov, organizovania podujatí a ďalšie služby (obchodné služby, reklamné služby, zábava a podobne). Predmetné označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám. Rozlišovacia spôsobilosť prihlásenému označeniu chýba z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. V bežnom písme vyobrazené slovné prvky, ktoré tvoria predmetné označenie poskytujú priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby majú povahu kaviarenských a reštauračných služieb poskytovaných v Bratislave. Uvedené vyplýva z významu v oblasti gastronómie veľmi frekventovaných slov „café“ (t. j. kaviareň) a „restaurant“ (t. j. reštaurácia). Ide o slová, ktoré majú zmienený význam vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština) a aj na území Slovenska je ich význam (t. j. kaviareň, reštaurácia) priemernému slovenskému spotrebiteľovi dobre známy. Čierne pozadie obdĺžnikového tvaru použité v prihlásenom označení sa v obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie komerčnej informácie obsiahnutej v slovných prvkoch. To znamená, že použitému čiernemu pozadiu nemožno pripisovať úlohu rozlišovacieho prvku. Je nutné konštatovať, že prihlásené označenie ako celok

neobsahuje okrem slovných údajov opisujúcich povahu označenia, žiadny rozlišovací prvok. Na základe takéhoto označenie priemerný spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod služieb. Inak povedané, priemerný spotrebiteľ nedokáže na základe prihláseného označenia rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Z týchto dôvodov nemôže byť prihlásené označenie uznané za ochrannú známku.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 9.2.2017 vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu a odôvodnil ho nasledovne:

Sme toho názoru, že pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihlásených označení je potrebné posudzovať prihlásené označenia ako celok. Rozdelenie viacslovných označení na jednotlivé slovné prvky a následné samostatné posudzovanie významu týchto slovných prvkov bez vzťahu na zostávajúce slovné prvky nie je podľa nášho názoru opodstatnené. Ak je priemerný spotrebiteľ schopný ľahko identifikovať a vnímať celé viacslovné označenie z vizuálneho ako aj z fonetického hľadiska, nie je dôvod, rozdeľovať takéto označenie na jednotlivé slová a na takomto základe posúdiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia. Podľa zaužívanej známkovo-právnej praxe aj neobvyklá kombinácia slovných prvkov, ktorá sa bežne nevyskytuje alebo nepoužíva v danom jazyku, môže mať rozlišovaciu spôsobilosť (napr. známy prípad ochrannej známky „BABYDRY“).

Prihlásené označenie



je zložené zo štyroch slovných prvkov, symbolu pomlčky, pričom uvedené prvky sú umiestnené na čiernom pozadí obdĺžnikového tvaru. Keďže slovné prvky sú vsadené do tmavého pozadia v tvare obdĺžnika, celková kompozícia označenia vytvára vizuálny dojem ucelenej tabuľky alebo štítku s logom firmy, resp. označenia prevádzky podnikateľského subjektu.

Z vizuálneho hľadiska je priemerný spotrebiteľ schopný ľahko identifikovať a vnímať všetky slovné prvky prihláseného označenia. Slovné prvky „café“ a „café“ sú písané väčším písmom ako slovné prvky „Bratislava restaurant“ a zaujímajú v prihlásenom označení dominantnejšie postavenie. Celkový vizuálny dojem prihláseného označenia bude tvorený súčasným vnímaním všetkých štyroch slovných prvkov s prevládajúcim významom kombinácie slov „café – café“. Obdobne aj z fonetického hľadiska, priemerný spotrebiteľ poľahky a zreteľne vysloví prihlásené označenie ako [kafé kafé restaurant bratislava]. Možno predpokladať, že dôraz pri zvukovej reprodukcii bude kladený práve na úvodnú kombináciu slov [kafé kafé].








Zo sémantického hľadiska súhlasíme s názorom Úradu, že význam použitých slovných prvkov prihláseného označenia je aj bez prekladu pomocou slovníka priemernému spotrebiteľovi známy. Avšak úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nebral do úvahy a ani nevyhodnotil tú skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje neobvyklú a originálnu kombináciu slov „café – café“, t.j. že slovo „café“ je použité dvakrát a spojené pomlčkou. Podotýkame, že neobvyklé zdvojenie slova „café“ má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a je schopné individualizovať takto označené služby ako pochádzajúce od určitej osoby.

Úrad teda neposúdil vo vykonanom prieskume celkový význam a celkovú kompozíciu prihláseného označenia, ktorý je tvorený všetkými štyrmi slovnými prvkami, pomlčkou a grafickým prvkom. Ďalej sme toho názoru, že priemerný spotrebiteľ nebude prekladať prihlásené označenie ako celok aj napriek tomu, že podvedome rozumie použitým slovným prvkom. Podľa nášho názoru, nie je možné predpokladať, že spotrebiteľia pri výbere prevádzky prihlasovateľa budú toto gastronomické zariadenie na základe prihláseného označenia nazývať „kaviareň kaviareň reštaurácia v Bratislave“. Spotrebiteľia budú spoľahlivo identifikovať reštauráciu a služby prihlasovateľa ako „café café“, ktoré označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a schopnosť individualizácie služieb prihlasovateľa.

Prihlásené označenie je teda možné považovať za neobvyklú kombináciu slovných prvkov so sugestívnym významom. Originalita prihláseného označenia spočíva v neobvyklom spojení slovných prvkov „café“, „-“ a „café“. Z uvedeného vyplýva, že aj kombináciou frekventovaných slov so známym významom pre priemerného spotrebiteľa je možné vytvoriť originálne a dištinktívne označenie, keďže sa v takomto spojení bežne nepoužíva.

Ďalej poukazujeme na princíp zabezpečenia právnej istoty účastníka správneho konania, ktorý spočíva v tom, že sa každý môže spoľahnúť na to, že právne predpisy a ich aplikácia bude štátnymi orgánmi uplatňovaná rovnako. To znamená, že v konaniach o registrácii ochranných známk musí úrad postupovať

na základe rovnakých právnych noriem a ich rovnakej aplikácie, napriek tomu, že v jednotlivých prípadoch ide o rozdielne konania a osobitné situácie. Rešeršou v registri ochranných známok ÚPV SR sa našlo 17 označení, ktoré boli zapísané do registra ako ochranná známka, ktoré obsahujú slovný prvok „café“ a ďalší slovný prvok. Po analýze nájdených známok si dovoľíme uviesť, že použitým dodatočným slovným prvkom a/alebo štylizovanej úprave nájdených ochranných nemožno pripisovať úlohu rozlišovacích prvkov. Najmä poukážeme na existenciu ochrannej známky č. 207490 obsahujúcej slovné prvky „cafe cafe“, pričom predmetné označenie bolo zapísané bez námietky úradu voči zápisnej spôsobilosti označenia („bez výmeru“). V prílohe predkladáme zoznam nájdených ochranných známok:

- Ochranná známka 207490 - , dátum podania prihlášky 18.6.2003,
- Ochranná známka 223370 - , dátum podania prihlášky 17.3.2008,
- Ochranná známka 243890 - Cafe france, dátum podania prihlášky 29.4.2016,
- Ochranná známka 229972 - , dátum podania prihlášky 8.10.2010,
- Ochranná známka 221565 - Green Cafe, dátum podania prihlášky 3.9.2007,
- Ochranná známka 204356 - STREET CAFE, dátum podania prihlášky 19.7.2002,
- Ochranná známka 227473 - Vancouver Cafe & Bar, dátum podania prihlášky 9.11.2009,
- Ochranná známka 226945 - , dátum podania prihlášky 9.4.2008,
- Ochranná známka 205635 - CAFÉ + CO., dátum podania prihlášky 29.10.2002,
- Ochranná známka 234060 - , dátum podania prihlášky 6.6.2012,
- Ochranná známka 214662 - , dátum podania prihlášky 7.6.2005,
- Ochranná známka 230047 - CAFE RACER, dátum podania prihlášky 11.11.2010,
- Ochranná známka 228257 - CAFE RESET, dátum podania prihlášky 2.10.2009,
- Ochranná známka 205829 - , dátum podania prihlášky 26.2.2003,
- Ochranná známka 215781 - Latino Café, dátum podania prihlášky 18.11.2005,
- Ochranná známka 228110 - RESET CAFE, dátum podania prihlášky 2.10.2009,
- Ochranná známka 233541 - RESET CAFE, dátum podania prihlášky 3.4.2012.

Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že prihláška ochrannej známky č. POZ 762-2016 spĺňa podmienky na jej zápis do registra v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach.

Dovoľujeme si požiadať ÚPV SR, aby vzal do úvahy predmetné vyjadrenie a postúpil prihlasované označenie zn. spisu POZ 762-2016 na zverejnenie v zmysle našej žiadosti zo dňa 07.04.2016.

Záverčné stanovisko úradu:

Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že posudzoval význam jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia bez vzťahu na zostávajúce slovné prvky predmetného označenia. Úrad posúdil prihlásené označenia v jeho celkovom význame s ohľadom na použitú grafickú úpravu, čo v liste z 10.7.2017 okomentoval týmto vyjadrením – „V bežnom písme vyobrazené slovné prvky, ktoré tvoria predmetné označenie poskytujú priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby majú povahu kaviarenských a reštauračných služieb poskytovaných v Bratislave. Uvedené vyplýva z významu v oblasti gastronómie veľmi frekventovaných slov „café“ (t. j. kaviareň) a „restaurant“ (t. j. reštaurácia). Ide o slová, ktoré majú zmenený význam vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština) a aj na území Slovenska je ich význam (t. j. kaviareň, reštaurácia) priemernému slovenskému spotrebiteľovi dobre známy. Čierne pozadie obdĺžnikového tvaru použité v prihlásenom označení sa v obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie komerčnej informácie obsiahnutej v slovných prvkoch. To znamená, že použitému čiernemu pozadiu nemožno pripisovať úlohu rozlišovacieho prvku. Je nutné konštatovať, že prihlásené označenie ako celok neobsahuje okrem slovných údajov opisujúcich povahu označenia, žiadny rozlišovací prvok. Na základe takéhoto označenia priemerný spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod služieb.“ Je zrejmé, že úrad v liste z 10.7.2017 nestotožňoval význam prihláseného označenia len slovom „café“ alebo len so slovom „restaurant“ alebo len so slovom „Bratislava“, ale práve naopak, jednoznačne vysvetlil celkový význam označenia tým spôsobom, že uviedol akú logickú informáciu predmetné označenie poskytuje spotrebiteľovi. To znamená informáciu o tom, že „takto označené služby majú povahu kaviarenských a reštauračných služieb poskytovaných v Bratislave“. Skutočnosť, že v prihlásenom označení je dva krát uvedené slovo „café“ s použitím pomlčky, nemožno považovať za neobvyklú kombináciu slov. Ide len o znásobenie komerčnej informácie, čo je v obchodných zvyklostiach bežné z dôvodu zvýraznenia povahy služieb, ktoré sú ponúkané spotrebiteľskej verejnosti. Viacnásobné uvádzanie jednoduchej opisnej informácie nevytvára originálny prvok, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť. Fonetická stránka prihláseného označenia, ktorej prihlasovateľ vo svojom vyjadrení pripisuje dôležitý význam, nepredstavuje taký činiteľ, ktorý by umožnil spotrebiteľovi v prípade prihláseného označenia rozlišovať pôvod služieb. Prihlásené označenie je vo svojej celkovej kompozícii opisné a jeho grafická úprava je taká jednoduchá, že na jej základe spotrebiteľská verejnosť nedokáže spojiť takto označené služby s konkrétnym subjektom. Rozdielna veľkosť písma v slovách tvoriacich prihlásené označenie nie je neobvyklá pretože v obchodných zvyklostiach sa bežne v komerčných nápisoch používa rôzna veľkosť písma. Okrem toho je potrebné dodať, že rozdiel vo veľkosti použitého písma nie je taký významný, aby odpútal vnímanie spotrebiteľa od opisnej informácie a pôsobil tým na spotrebiteľa ako originálny prvok. Čierne obdĺžnikové pozadie úrad okomentoval už v liste z 10.7.2017. Z uvedeného vyplýva, že na základe takého označenia spotrebiteľ nedokáže identifikovať pôvod služieb a odlíšiť ich tým od služieb iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť.

K odvolávke prihlasovateľa na iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „café“ úrad uvádza, že prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, ktorým by zrozumiteľne ilustroval akým spôsobom sú predmetné ochranné známky opisné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli zapísané. Je potrebné zdôrazniť, že okrem ochrannej známky 207490 a ochrannej známky 226945 všetky ostatné prihlasovateľom uvedené ochranné známky disponujú vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože obsahujú rozlišovací prvok, buď v podobe originálneho grafického prevedenia alebo v podobe ďalšieho slovného prvku, ktorý je fantazijný vo vzťahu tovarom a službám, pre ktoré sú (boli) zmenené ochranné známky zapísané do registra ochranných známk.

K ochrannej známke OZ 207490 úrad uvádza, že táto bola prihlásená 18.6.2003, teda takmer 13 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 762-2016. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje aj v praxi skúmania zápisuschopnosti prihlásených označení. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie.¹

¹ Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./OHIM

K ochrannej známke OZ 226945 úrad uvádza, že v priebehu konania o prihláške tejto ochrannej známky úrad namietal jej chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola prihlásená, ale dôkazovými materiálmi bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky v dôsledku jej používania pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona a prihlasovateľ nepreukázal, že predmetné označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, 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:
GHS Legal, s.r.o.
Lazaretská 3/A
811 08 Bratislava 1