




Banská Bystrica 13. 12. 2019  
POZ 762-2016/II-113-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. mája 2018 prihlasovateľom Formazza, s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou GHS Legal, s. r. o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 762-2016/Z-162-2018 zo 6. apríla 2018 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, č. spisu POZ 762-2016, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 762-2016/Z-162-2018 zo 6. apríla 2018 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 762-2016/Z-162-2018 zo 6. apríla 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 762-2016 (ďalej „prihlásené označenie“) pre všetky nárokované služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám, ktoré možno súhrne označiť ako služby kaviarenskeho a reštauračného charakteru a s tým súvisiace služby prenájmu priestorov, organizovania podujatí a ďalšie služby (obchodné služby, reklamné služby, zábava a podobne) nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu služieb, čím toto označenie zároveň napĺňa zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. c) predmetného zákona. Prvostupňový orgán konštatoval, že v bežnom písme vyobrazené slovné prvky, ktoré tvoria prihlásené 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 podľa prvostupňového orgánu vyplývalo z významu slov „café“ (t. j. kaviareň) a „restaurant“ (t. j. reštaurácia), ktoré sú v oblasti gastronómie veľmi frekventované. Ide o slová, ktoré majú zmienený význam vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština) a aj na území Slovenskej republiky je tento ich význam (kaviareň, reštaurácia) priemernému slovenskému spotrebiteľovi dobre známy. Prvostupňový orgán uviedol, že čierne pozadie obdĺžnikového tvaru použité v prihlásenom označení sa v obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie komerčnej informácie obsiahnutej v slovných prvkoch, preto použitému čiernemu pozadiu nemožno pripisovať úlohu rozlišovacieho prvku v prihlásenom označení.

Prvostupňový orgán zdôraznil, že prihlásené označenie posúdil v jeho celkovom význame s ohľadom na použitú grafickú úpravu. Skutočnosť, že v prihlásenom označení je dvakrát 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. Rozdielna veľkosť písma v slovách tvoriacich prihlásené označenie podľa prvostupňového orgánu tiež nie je neobvyklá, pretože v obchodných zvyklostiach sa bežne v komerčných nápisoch používa rôzna veľkosť písma. Okrem toho prvostupňový orgán dodal, 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. 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.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 2. decembra 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 9. februára 2017 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu z 2. decembra 2016, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a ani v napadnutom rozhodnutí neposudzoval prihlásené označenie 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 názoru prihlasovateľa 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. Prihlasovateľ v tejto súvislosti znovu upozornil na prípad ochrannej známky „BABY-DRY“. Uviedol, že podľa tejto zaužívanej známko-právnej praxe aj neobvyklá kombinácia slovných prvkov, ktorá sa bežne nevyskytuje alebo nepoužíva v danom jazyku, môže mať rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že 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 je tak tvorený súčasným vnímaním všetkých štyroch slovných prvkov s prevládajúcim významom kombinácie slov „café - café“.

V tejto súvislosti zastával názor, že v posudzovanom prípade je rozdiel vo veľkosti písma pri slovných prvkoch „café“ a „café“ oproti slovným prvkom „Bratislava restaurant“ natoľko veľký a významný, že odpúta vnímanie spotrebiteľa od opisnej informácie a pôsobí tým na spotrebiteľa ako originálny prvok, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ zdôraznil, že v tomto prípade, kedy je v prihlásenom označení dvakrát uvedené slovo „café“ s použitím pomlčky, ide o neobvyklú kombináciu slov, čo má za následok rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia. Na rozdiel od názoru prvostupňového orgánu podľa prihlasovateľa nejde len o „znásobenie komerčnej informácie“, ale o také originálne označenie, ktoré nie je v obchodnom styku bežné.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že fonetická stránka prihláseného označenia nemá pri posudzovaní jeho zápisnej spôsobilosti dôležitý význam. Fonetická stránka prihláseného označenia v predmetnom prípade predstavuje podľa prihlasovateľa taký významný činiteľ, ktorý umožňuje spotrebiteľovi rozlišovať pôvod takto označených služieb. Priemerný spotrebiteľ ľahko a zreteľne vysloví prihlásené označenie ako „kafé kafé restaurant Bratislava“, pričom možno predpokladať, že dôraz pri zvukovej reprodukcii bude kladený práve na úvodnú kombináciu slov „kafé kafé“.

V závere rozkladu prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie má vo svojej celkovej kompozícii dostatočne veľa rozlišovacích prvkov (vrátane jeho grafickej úpravy) na to, aby si na jeho základe

spotrebiteľská verejnosť dokázala spojiť takto označené služby s konkrétnym subjektom, a tým má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlásené označenie je možné považovať za neobvyklú kombináciu slovných prvkov so sugestívnym významom. Originalita prihláseného označenia spočíva v neobvyklom spojení slovných prvkov „café“, „-“ a „café“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že aj kombináciou frekventovaných slov so známym významom pre priemerného spotrebiteľa je možné vytvoriť originálne a dištinkívne označenie, keďže sa v takomto spojení bežne nepoužíva.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 762-2016, bola prihlasovateľom Formazza, s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava podaná 7. apríla 2016 pre služby „*maloobchodné služby s jedlom a nápojmi; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné a propagačné služby; online reklama na počítačovej sieti; vydávanie a rozširovanie reklamných oznamov a reklamných textov; vydávanie a rozširovanie reklamných oznamov a reklamných textov prostredníctvom počítačovej siete; vydávanie a rozširovanie inzertných oznamov a inzertných textov; vydávanie a rozširovanie inzertných oznamov a inzertných textov prostredníctvom počítačovej siete; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum trhu; podpora predaja pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; obchodné sprostredkovanie*“.

služieb uvedených v triedach 41 a 43 tohto zoznamu“ v triede 35, „organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie športových a kultúrnych podujatí, koncertov a živých vystúpení; vydávanie textov okrem reklamných alebo náborových; zábava“ v triede 41 a „služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne; kaviarne; príprava a dodávanie jedál na objednávku do domu (katering); poskytovanie informácií o reštauračných službách; reštauračné služby; reštauračné služby s povolením na predaj alkoholu; samoobslužné reštaurácie; šalátové bary (služby); stravovacie služby; prenájom pohostinského a reštauračného vybavenia; poradenstvo v oblasti pohostinských služieb; konzultačné služby v oblasti prípravy jedál; prenájom priestorov na spoločenské podujatia, priestorov na stretnutia a posedenia“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známkov. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, 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).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri

posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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 (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). 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 nebude považovať za všeobecne používané. 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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené spojením slovných prvkov „café - café Bratislava restaurant“, ktoré sú umiestnené na čiernom obdĺžnikovom podklade tak, že v hornej polovici obdĺžnika je väčším písmom napísané slovné spojenie „café - café“, pod ním je menším písmom výraz „Bratislava restaurant“. Slovné prvky sú pritom znázornené štandardným typom malého tlačeneho písma (s výnimkou písmena „B“ v slove „Bratislava“, ktoré je veľké). Slovo „café“ má rovnaký význam v anglickom, francúzskom aj nemeckom jazyku a znamená „kaviareň“, obdobne aj slovo „restaurant“ v týchto jazykoch znamená „reštaurácia“. Slovo Bratislava predstavuje názov hlavného a zároveň najväčšieho mesta Slovenskej republiky. Slová „café“ a „restaurant“ i napriek tomu, že nepredstavujú výrazy slovenského jazyka sú veľmi frekventované výrazy s medzinárodným kontextom a sú dobre známe širokej verejnosti. S prihliadnutím na uvedené je možné konštatovať, že význam uvedených slov, ako aj celkový sémantický odkaz slovného spojenia „café - café Bratislava restaurant“ je bežnému spotrebiteľovi zrejmý a túto skutočnosť nespochybňoval ani samotný prihlasovateľ v podanom rozklade. Vychádzajúc z uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovné prvky tvoriace prihlásené označenie vo význame, že ide o reštauráciu v Bratislave, ktorá poskytuje kaviarenské služby.

Prihlásené označenie je prihlasovateľom nárokované pre služby „*služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne; kaviarne; príprava a dodávanie jedál na objednávku do domu (ketering); poskytovanie informácií o reštauračných službách; reštauračné služby; reštauračné služby s povolením na predaj alkoholu; samoobslužné reštaurácie; šalátové bary (služby); stravovacie služby*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na vyššie uvedený význam slovných prvkov prihláseného označenia je zrejmé, že vo vzťahu k vymenovaným službám bude priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu informáciu o ich charaktere, zameraní a zemepisnom pôvode, konkrétne, že ide o služby, ktoré majú povahu reštauračných a kaviarenských služieb, poskytujú priestory pre spoločné posedenie či spoločenské podujatie s dôrazom poskytnúť zákazníkovi kvalitnú kávu a chuťové zážitky, pričom, tieto služby sú poskytované v Bratislave. Vo vzťahu k ostatným nárokovým službám, konkrétne službám nárokovým v triede 35, ktoré zahŕňajú rôzne obchodné, reklamné a administratívne služby, službám nárokovým v triede 41 zahŕňajúcim služby organizovania a vedenia konferencií, kongresov, športových a kultúrnych podujatí, zábavy a zostávajúcim službám nárokovým v triede 43, ktoré predstavujú prenájom pohostinského a reštauračného vybavenia, poradenstvo v oblasti pohostinských služieb, konzultačné služby v oblasti prípravy jedál, prenájom priestorov na spoločenské podujatia, priestorov na stretnutia a posedenia, je potrebné konštatovať, že tieto bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako doplnkové vo vzťahu k vyššie uvedeným službám. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto službám spotrebiteľovi len poskytuje informáciu o charaktere, zameraní a zemepisnom pôvode predmetných služieb.

Prihlasovateľ v podanom rozklade viackrát zdôraznil, že prihlásené označenie má vo svojej celkovej kompozícii dostatočne veľa rozlišovacích prvkov (vrátane jeho grafickej úpravy). Podľa prihlasovateľa originalita prihláseného označenia spočíva v neobvyklom spojení slovných prvkov „café“, „-“ a „café“, pričom podľa jeho názoru aj kombináciou frekventovaných slov so známym významom pre priemerného spotrebiteľa je možné vytvoriť originálne a dištinktívne označenie, keďže sa v takomto spojení bežne nepoužíva.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné zohľadniť spoločenskú situáciu a aktuálny stav v oblasti nárokováných služieb, resp. v segmente tovarov a služieb s nimi súvisiacich, a to vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi dotknutých tovarov a služieb. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno poprieť, že v posledných rokoch sa začala veľmi rýchlo rozvíjať kaviarenská kultúra, pribúdajú nové kaviarne, pražiarne, kávové blogy. Ľudia sledujú najnovšie trendy a dianie okolo kávy a kávová osвета zažíva boom. Kaviarne sa stávajú miestom stretnutí, kde sa stretávajú rôzni ľudia, zdieľajú medzi sebou nápady, čítajú alebo pozorujú dianie okolo seba. Okrem týchto kaviarní, ktoré majú osobitú štýlovú atmosféru, pribudli aj predajné stánky, ktoré ponúkajú „Coffee To Go“, teda „kávu so sebou“. V povedomí a zvyklostiach slovenských rodín sa začína vytrácať príprava granulovanej, instantnej kávy či príprava tzv. „turka“ a naopak ľudia si viac pripravujú kávu prostredníctvom kávovarov, french-pressov alebo si zídu na kvalitnú kávu. Na trhu u nás v súčasnosti pôsobí množstvo firiem dovážajúcich kávu z celého sveta, pričom káva a príprava kávy sa stáva populárnejšia. S tým súvisí aj nárast označení a ochranných známkov pre artikel „káva“ a súvisiace tovary a služby poskytované reštauráciami a kaviarňami.

S ohľadom na uvedené spojenie prvkov „café - café Bratislava restaurant“ vo vzťahu k nárokoványm službám nie je pre relevantného spotrebiteľa ničím originálne a nie je schopné vytvoriť v myslí bezprostrednú a trvalú spomienku tým, že odvedie pozornosť spotrebiteľa od opisného odkazu. Túto skutočnosť nezmení ani fakt, že prihlásené označenie obsahuje opakujúci sa opisný údaj „café – café“. Grafická úprava prihláseného označenia (podklad v tvare čierneho obdĺžnika, rôzna veľkosť písma, použitie veľkých a malých písmen bielej farby, usporiadanie slov) podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov obvykle nevníma ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav (biele písmo na čiernom podklade) a ktorá nijako špeciálne neupúta pozornosť spotrebiteľa. Takisto kombinácie farieb a písiem majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel. To znamená, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlásené označenie podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je schopné v dobe, keď na trhu sa vyskytuje množstvo výrobkov a služieb súvisiacich s kávou a prípravou kávy (ktoré obsahujú vo svojich označeniach názvy „káva“, „coffee“, „caffee“, „café“, „caffè“ „kafé“) upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených služieb. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokoványm službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom je úplne irelevantné, či spotrebiteľ vníma prihlásené označenie vizuálne alebo počuje jeho fonetickú reprodukciu. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať služby ním označované, a aby bol spotrebiteľ schopný na jeho základe identifikovať, že takto označené služby poskytuje konkrétna osoba, resp. odlišiť takto označené služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm službám len opisuje ich charakter, zameranie a zemepisné miesto poskytovania, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v podanom rozklade namietol, že prvostupňový orgán pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a ani v napadnutom rozhodnutí nehodnotil prihlásené označenie ako celok. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným tvrdením prihlasovateľa nestotožňuje a zdôrazňuje, že aj keď v napadnutom rozhodnutí boli najskôr hodnotené jednotlivé slovné prvky prihláseného označenia samostatne, dané označenie bolo následne posúdené ako celok. Svedčí o tom konštatovanie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že *„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“* (str. 4. ods. 1). Rovnako ako prvostupňový orgán aj orgán rozhodujúci o rozklade vykonal hodnotenie zápisnej spôsobilosti nielen s prihliadnutím na jednotlivé prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, ale hodnotil jeho zápisnú spôsobilosť aj ako celku.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochrannú známku Európskej únie „BABY-DRY“, a teda na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-383/99 P z 20. septembra 2001, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V danom prípade bol požadovaný zápis označenia „BABY-DRY“ ako ochrannej známky pre plienky na jedno použitie vyrobené z papiera alebo buničiny a plienky vyrobené z textilu, pričom bolo konštatované, že zatiaľ čo každé z dvoch slov tohto označenia môže byť súčasťou výrazov používaných v každodennom prejave na označenie funkcie detských plienok, ich slovná kombinácia ako celok nevykazuje opisný charakter a ide o lexikálny novotvar, ktorý nie je v anglickom jazyku známym výrazom na označovanie detských plienok ani na opisovanie ich základných charakteristík. Závery z tohto prípadu podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade však nemožno automaticky vzťahovať na posudzovanie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože nejde o analogický prípad. V prípade prihláseného označenia ide o označenie tvorené výrazmi, ktoré poskytujú spotrebiteľovi len opisnú informáciu, pričom ako už bolo uvedené vyššie, duplicitné použitie opisného pojmu nepridáva označeniu na originalite, resp. nijak nemení vnímanie alebo obsah tohto opisného prvku. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok je podstatné skúmať, či označenie ako také je schopné individualizovať takto označené tovary a služby a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iných subjektov na trhu, čo v preskúvanom prípade nebolo splnené. S ohľadom na uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade poukazovanie prihlasovateľa na ochrannú známku Európskej únie „BABY-DRY“ nemožno považovať za relevantné v prípade posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 762-2016, zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi poukazujúcimi na charakter a zameranie, ako aj miesto poskytnutia (zemepisný pôvod) týchto služieb, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

GHS Legal, s. r. o.  
Lazaretská 3/A  
811 08 Bratislava