



Banská Bystrica 24. 5. 2021

POZ 317-2020/Z-220-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 317-2020 zo 6.2.2020 s názvom „Food Market Nivy“ prihlasovateľa Tržnica Nivy s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava-Staré Mesto,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.2.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triede 16 a pre služby v triedach 35, 36, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 19.2.2020 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Food Market Nivy“ je tvorené tromi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „food“ v anglickom jazyku okrem iného znamená „jedlo, potraviny, potravinový, potravinársky“. Druhý slovný prvok „market“ v tom istom jazyku znamená „trh, tržnica, obchod, jarmok“. Tretí slovný prvok „Nivy“ predstavuje „miestnu časť a katastrálne územie Bratislavy v mestskej časti Ružinov v okrese Bratislava II“ (viď slovenská wikipédia). Spojením troch vyššie analyzovaných slovných prvkov vzniká označenie „Food Market Nivy“ totožné s prihlasovaným označením, ktorého obsahový význam je „potravinový resp. potravinársky trh či tržnica situovaná v zemepisnom mieste vyššie špecifikovanej oblasti Bratislavy s názvom Nivy“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „Food Market Nivy“ ako celok len jednoducho opisuje druh, účel, obsah, zameranie a zemepisný pôvod služieb obchodného charakteru prihlásených v triede 35, ako aj súvisiacich komplementárnych tovarov a služieb prihlásených v triedach 16, 36, 41 a 43.

Úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že označenie „Food Market Nivy“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov a služieb len jednoduchú informáciu o tom, že uvedené tovary a služby sú svojím druhom, účelom a obsahom zamerané na trhovú či tržnicový predaj (ale aj predaj v maloobchodných prevádzkach) potravinových (potravinárskych) výrobkov, pričom tieto služby sú poskytované vo vyššie špecifikovanom zemepisnom mieste Nivy, tzn. miestnej časti a katastrálneho územia Bratislavy v mestskej časti Ružinov v okrese Bratislava II.

Úrad zdôraznil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov v zemepisnom mieste Nivy. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať v zemepisnom mieste Nivy toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným službám.

V závere výsledku prieskumu úrad upriamil pozornosť na to, 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. Keďže skúmané výlučne slovné označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 22.4.2020, v ktorom vyjadril nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom, pričom uviedol nasledovné skutočnosti:

V úvodnej časti svojej odpovede prihlasovateľ vysvetlil okolnosti, ktoré ho viedli k podaniu predmetnej prihlášky ochrannej známky a uviedol, že je spoločnosťou, ktorá má v pláne zaoberať sa prevádzkovaním „tržnice“ s označením TRŽNICA NIVY, ktorá sa bude nachádzať v rámci projektu STANICA NIVY realizovaným skupinou HB Reavis. K tomu prihlasovateľ dodal, že okrem predmetnej prihlášky ochrannej známky, je prihlasovateľ držiteľom licencie k obrazovej ochrannej známke v znení „TRŽNICA NIVY“, OZ 243774 (POZ 5175-2016). V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na jeho podnikateľské úmysly a doplnil k tomu, že predmetná „tržnica“, ktorú má v úmysle označovať pod registrovaným označením „TRŽNICA NIVY“ bude takzvanou tržnicou barcelonského typu so zelenou strechou, ktorá bude pre svojich zákazníkov destináciou ponúkajúcou na jednom mieste rýchle občerstvenie (fast food), čerstvé lokálne potraviny, kaviarne aj reštaurácie. Prihlasovateľ dal do pozornosti internetovú stránku s doménou <http://www.stanicanivy.sk/>, na ktorej možno nájsť informácie o uvedených plánoch a aktivitách. Prihlasovateľ ďalej bližšie špecifikoval charakteristiky zmienenej tržnice a uviedol k tomu, že pôjde o modernú mestskú tržnicu odlišnú od zaužívaného bežného vnímania tržnice ako miesta, kde sa konajú trhy pre rozličný tovar. Odlišnosť má spočívať v tom, že táto tržnica má poskytovať vo viac ako 100 celoročne prevádzkovaných obchodoch a stánkoch čerstvé potraviny, sezónnu ponuku a domáce produkty doplnené o pekárne, poskytovateľov čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, ako aj vín a kulinárskych špeciálov v spojitosti s predstaviteľmi klasických remesiel, ktorí budú v priestoroch tržnice taktiež predávať svoje ručne vyrobené výrobky. Daná tržnica, ktorá je jedným z hlavných lákadiel projektu „STANICA NIVY“, bude taktiež prepojená s reštauráciami, bufetmi, fast foodmi, jedálenskou terasou, či vonkajším átrom nachádzajúcim sa na streche daného projektu, čím vytvorí v skutočnosti originálny a unikátny mix ponuky zákazníkom, ktorí je nebudú vnímať ako klasickú tržnicu, ale ako jedinečný produkt, ktorého prívlastkami sú pestrosť a kvalita.

Uvedené súvislosti prihlasovateľ prezentoval z dôvodu, aby bolo zrejmé, že okrem už registrovaného označenia „TRŽNICA NIVY“ má prihlasovateľ v záujme oslovit' svojím produktom aj neslovensky hovoriace obyvateľstvo nachádzajúce sa v Bratislave, ktoré sa podľa prihlasovateľových predpokladov bude vyskytovať vo väčšom množstve v projekte, ktorého súčasťou je aj medzinárodný autobusový terminál. Na základe tejto úvahy podal prihlasovateľ prihlášku ochrannej známky k označeniu „Food Market Nivy“.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že potenciálny užívateľ bude schopný odlišiť označenie „Food Market Nivy“ od akéhokoľvek iného označenia a zároveň si ho automaticky asociovať s projektom „tržnice“ nachádzajúcej sa v budove „STANICA NIVY“. To podľa prihlasovateľa vyplýva

z toho, že pod danou ochrannou známkou budú poskytované rôznorodé tovary a služby prihlasované vo triedach 16, 35, 36, 41 a 43, ktoré nebudú súvisieť len s jedlom, potravinami a trhom, ale predmetné označenie bude súčasťou väčšieho developerského projektu s označením „STANICA NIVY“, a bude ponúkať už vyššie uvedenú kombináciu prevádzok v spojitosti aj s nákupným strediskom, autobusovou stanicou, či ďalšími aktivitami, kde si zákazník nemôže vopred dostatočne určiť či predstaví charakter daného označenia zo slovného spojenia „Food Market Nivy“.

Zároveň prihlasovateľ uviedol, že v prípade názvu „NIVY“ ide o jedno z deviatich sídlisk a historických častí mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktoré sa historicky, no aj v súčasnosti nachádza na rozľahlej nive v blízkosti rieky Dunaj, z čoho pramení aj historický názov danej oblasti. Prihlasovateľ, ako ďalej uviedol, chcel v prihlasovanom označení poukázať na historický názov danej oblasti, ktorý sa v súčasnosti viac spája s príľahlou ulicou Mlynské nivy (čo je v súčasnosti aj názov autobusovej stanice, na ktorej mieste vyrastie projekt „STANICA NIVY“ aj so svojou časťou „TRŽNICA NIVY“) a tým ho ponechať v živej reči. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na príklad označenia „AUPARK“ (ochranná známka č. 196790), kde bolo dané nákupné stredisko takisto pomenované podľa historického názvu príľahlého parku – v súčasnosti Sad Janka Kráľa, no do roku 1921 park s názvom „AUPARK“. Prihlasovateľ zdôraznil, že projekt s označením „Nivy“ je v akomkoľvek zemepisnom priestore jedinečný a žiaden iný projekt „tržnice“ v tomto priestore nikdy neexistoval. Prihlasovateľ pripomenul, že svojimi aktivitami nadväzuje na rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá sa vytvorila u ľudí v spojitosti s bývalou autobusovou stanicou, a ktorí si pod názvom „STANICA NIVY“, „TRŽNICA NIVY“ a aj prihlasované označenie „Food Market Nivy“ automaticky predstavujú nový projekt na danom mieste hneď odlišiteľný od iných poskytovateľov tovarov a služieb.

Prihlasovateľ je tiež toho názoru, že pri označení „Food Market Nivy“ nejde o označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi v obchodnom styku slúžiacimi na určenie zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, nakoľko je tvorené spojením troch slov „Food“, „Market“ a „Nivy“, kde sa pri danej kombinácii slov nemôže jednať o jednoznačné určenie zemepisného pôvodu, nakoľko zemepisný názov s označením „Food Market Nivy“ neexistuje. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že pri označení „NIVY“ môže ísť nielen o historickú časť nachádzajúcu sa na území Bratislavy, ale môže ísť aj o nivu v zmysle (rovné) pole, lúka, väčšia prírodná plocha zarastená trávou (obyčajne v blízkosti rieky), čo nie je zemepisným označením. V tomto prípade sa nemôže podľa prihlasovateľa jednať ani o označenie výlučne tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu či účelu (charakteru), nakoľko, ide o spojenie troch rôznorodých slov, pri ktorom nemožno vopred zistiť charakter poskytovaných tovarov a služieb. Okrem toho je prihlasovateľ presvedčený, že spojenie „Food Market“ ani nie je ustáleným spojením, pod ktorým by si potenciálny užívateľ vedel predstaviť konkrétnu vec. Prihlasovateľ je toho názoru, že aj keď sa toto spojenie preloží do slovenského jazyka, tak sa nejedná o označenie druhu, nakoľko pojem ako „trh s jedlom“, „potravinový trh“ a podobne nie je ustálený v slovenskom jazyku ako konkrétny pojem alebo pojem inak zaužívaný v bežnej reči.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že každý zo slovných prvkov „Food“ a „Market“ odkazuje na inú nesúvisiacu vlastnosť (pričom pojem market/trh je širokým pojmom, ktorý označuje priestor, kde dochádza ku zmene statkov a/alebo peňazí, alebo aj miestom, kde ľudia kupujú a predávajú tovar a služby a kde sú ceny dohodnuté a oznámené). K tomu prihlasovateľ dodal, že dodatok „Nivy“ dáva celému označeniu „Food Market Nivy“ rozlišovaciu spôsobilosť a poukazuje na inú dodatočnú vlastnosť. Na druhej strane prihlasovateľ uviedol, že aj pri označení „Nivy“, ktoré môže teoreticky poukazovať na určitú vlastnosť (zemepisnú oblasť), dávajú dodatky „Food“ a „Market“ celému označeniu „Food Market Nivy“ rozlišovaciu spôsobilosť a poukazujú na iné vlastnosti, ako je názov zemepisnej oblasti. Na základe uvedeného prihlasovateľ dospel k presvedčeniu, že označenie „Food Market Nivy“ nie je tvorené len výlučne údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada (ako by to bolo v prípade, ak by prihlasovateľ žiadal len zápis slovného označenia „Food“ alebo „Market“ alebo „Nivy“), avšak je tvorené viacerými slovami, ktoré poukazujú na viaceré odlišné vlastnosti, ktoré vzájomne vzhľadom na svoju rôznorodosť poskytujú celému označeniu „Food Market Nivy“ rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň prihlasovateľ zdôraznil, že spolu dané tri slová nie sú generické a jednoznačne určujú tovary a služby, pre ktoré je zápis ochrannej známky žiadaný.

Na základe uvedenej významovej interpretácie označenia „Food Market Nivy“ prihlasovateľ dospel k záveru, že prihlásené označenie predstavuje kombináciu troch slov „Food“, „Market“ a „Nivy“, ktorá dáva spotrebiteľovi dostatočnú informáciu na to, aby mohol rozoznať služby poskytované prihlasovateľom pod prihlasovaným označením od služieb iných poskytovateľov. To znamená, že označenie „Food Market Nivy“

podmienku rozlišovacej spôsobilosti spĺňa, nakoľko pôjde o označenie unikátneho projektu v rámci celého komplexu poskytujúceho rôznorodé tovary a služby, pod ktorým si verejnosť okamžite bude môcť predstaviť konkrétneho poskytovateľa služieb jasne odlišiteľného od ostatných podobných poskytovateľov v danom segmente, keďže daný objekt bude unikátny rozlohou, lokáciou aj rozsahom poskytovaných služieb v spojení vyššie uvedených rôznorodých oblastí. Prihlasovateľ zároveň podotkol, že v prípade označenia „Food Market Nivy“ sa v názve označenia nachádza dôvetok „Nivy“, ktorý nemôže slúžiť na určenie konkrétnych vlastností tovarov a služieb poskytovaných prihlasovateľom, keďže pod pojmom „Food Market Nivy“ nie je možné predstaviť si konkrétne vlastnosti a tým pádom ani neexistuje dôvod, aby zostalo dané označenie voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami, čo zákonodarca sledoval ustanovením § 5 ods. 1 písm. c) zákona. Zároveň dané označenie nebolo v minulosti používané žiadnym subjektom a tým pádom nebola rozlišovacia spôsobilosť znížená tretími osobami.

V súvislosti so svojim presvedčením o tom, že označenie „Food Market Nivy“ nenapĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, prihlasovateľ poukázal na tieto štyri ochranné známky (spolu s doplňujúcimi informáciami), ktoré úrad zaregistroval:

- FreshMarket, POZ 2038-2015, registrovaná pre triedy 36, 37, 39, 43: tržnica s čerstvým tovarom požívajúca označenie FreshMarket nachádzajúca sa na Rožňavskej ulici v Bratislave - <https://www.freshmarket.sk/>
- METAL SUPERMARKETS, POZ 1173-2000, registrovaná pre triedy 35 a 39: zaoberajúca sa okrem iného rozširovaním vzoriek kovových výrobkov: <https://www.metalsupermarkets.com/>
- BAUMARKET, POZ 251-2008, registrovaná pre triedy 35, 35, 36: <http://baumarket.eu/>
- M Market, POZ 543-2014, registrovaná pre triedy 16, 35, 36, 37, 39: <https://www.m-market.sk/o-nas>
- FRESHMARKET, POZ 5068-2009, registrovaná pre triedy 35, 36, 39, 40, 41, 43: <https://en.wikipedia.org/wiki/Freshmarket>.

K uvedeným ochranným známkam prihlasovateľ dodal, že od týchto ochranných známk sa chce automaticky odlíšiť rovnako ako od iných subjektov poskytujúcich dané služby na území Slovenskej republiky.

Svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu prihlasovateľ uzavrel žiadosťou, aby úrad pokračoval v konaní o zápise ochrannej pre všetky služby nárokované v triedach 16, 35, 36, 41 a 43.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Food Market Nivy“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 a s nimi súvisiacich kancelárskych a papiernických tovarov v triede 16, ako aj služby v oblasti finančnictva a nehnuteľností v triede 36, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a služieb barov a reštaurácií v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu, obsahu, zamerania a zemepisného pôvodu poskytovaných služieb a tovarov. To znamená, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré relevantnú spotrebiteľskú verejnosť informujú o tom, že tieto tovary a služby sú poskytované v priestoroch *potravínového trhu* či *potravínovej tržnice situovanej v zemepisnom mieste vyššie špecifikovanej oblasti Bratislavy s názvom Nivy*. Za relevantného zákazníka možno v tomto prípade považovať bežného zákazníka, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného a možno konštatovať, že takémuto zákazníkovi je význam označenia „Food Market Nivy“ zrejmý už na prvý pohľad. Je potrebné zdôrazniť, že sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že slovo „*market/trh* je širokým pojmom, ktorý označuje priestor, kde dochádza ku zmene statkov a/alebo peňazí, alebo aj miestom, kde ľudia kupujú a predávajú tovar a služby a kde sú ceny dohodnuté a oznámené“, čím priznal slovu market rovnakú charakteristiku akú uviedol úrad vo výsledku prieskumu. Zároveň prihlasovateľ pripustil, že slovné spojenie „*food market*“ môže byť preložené do slovenského jazyka, vo význame „*trh s jedlom*“, „*potravínový trh*“, teda aj v tomto prípade pripustil význam slovného spojenia, o ktorý sa úrad opieral vo výsledku prieskumu. Prihlasovateľ k tomu síce dodal, že slovné spojenie „*trh s jedlom*“ resp. „*potravínový trh*“ nie je v slovenskom jazyku zaužívané v bežnej reči, avšak s týmto tvrdením nemožno súhlasiť. Skutočnosť, že slovné spojenie „*potravínový trh*“ sa bežne používa na území

Slovenska, potvrdzujú aj výsledky prieskumu internetovej databázy, kde má takéto slovné spojenie bežný výskyt. Prihlasovateľ tiež pripustil, že tretí slovný prvok „NIVY“ môže byť názvom miestnej časti a katastrálneho územia Bratislavy v mestskej časti Ružinov, v okrese Bratislava II. To znamená, že prihlasovateľ nepoprel opisné významy slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie.

Prihlasovateľ súčasne argumentoval inými alternatívnymi významami prihláseného označenia (či už jeho celku alebo jednotlivých častí), predovšetkým pokiaľ ide o slovný prvok „NIVY“, ktorý môže označovať nivu v zmysle (*rovné pole, lúka, väčšia prírodná plocha zarastená trávou (obyčajne v blízkosti rieky)*), a teda nie je len zemepisným označením. K tomu úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochranného známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, že aspoň jeden z možných významov je opisný. V tejto súvislosti úrad uvádza, že slovný prvok „NIVY“ bude vnímaný relevantným spotrebiteľom ako zemepisná oblasť, konkrétne miestna časť mesta Bratislava – Nivy, čo potvrdzuje aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení kde uviedol, že prihlasovaným označením chcel poukázať na historický názov oblasti v ktorej bude poskytovať svoje tovary a služby a v ktorej sa v súčasnosti nachádza aj autobusová stanica Mlynské Nivy.

Úrad preto nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť a relevantná verejnosť dokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Je potrebné uviesť, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie troch opisných slov určujúcich vlastnosti a miesto, kde sa dané tovary a služby poskytujú a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb.

Na túto skutočnosť (absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia) nemá vplyv podnikateľský zámer prihlasovateľa, ktorý opísal vo svojej odpovedi z pohľadu účasti na projekte STANICA NIVY realizovaným skupinou HB Reavis. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nevyvracia ani skutočnosť, že prihlasovateľ je držiteľom licencie k obrazovej ochrannému známke OZ 243774 (POZ 5175-2016)

TRŽNICA
VY

pretože v porovnaní so slovným označením „Food Market Nivy“ ide o úplne iné (odlišné) označenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi nepredložil žiadne dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že výlučne slovné označenie „Food Market Nivy“ získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

K argumentácii prihlasovateľa, že označenie „Food Market Nivy“ nebolo v minulosti používané žiadnym subjektom úrad uvádza, že takýmto argumentom nie je prekonaná námietka, že označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám označením opisným. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť nepríjemne dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochranného známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochranného známky.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného

pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známkov.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známkov.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

K odvolávke prihlasovateľa na staršie ochranné známky FreshMarket (POZ 2038-2015, OZ 245241), METAL SUPERMARKETS (POZ 1173-2000, OZ 201177), BAUMARKET (POZ 251-2008, OZ 231886), M Market (POZ 543-2014, OZ 238205), FRESHMARKET (POZ 5068-2009, OZ 226145) úrad uvádza, že v spomenutých prípadoch ide o označenia obsahujúce ďalšie slovné prvky, pričom ich automaticky nemožno považovať za prípady analogické alebo podobné s preskúvaným prípadom. Už zo samotného znenia predmetných ochranných známkov, ako aj zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto predmetné ochranné známky zapísané do registra, vyplýva, že skutkové okolnosti týchto prípadov sú v porovnaní s preskúvaným prípadom odlišné, čo znamená, že aj výsledok posúdenia ich zápisnej spôsobilosti je odlišný. Navyše boli podané v rôznych obdobiach od apríla roku 2000 do októbra 2015. Najstaršia uvádzaná ochranná známka (OZ 201177 - METAL SUPERMARKETS) bola rovnako ako predmetná prihláška úradom namietnutá pre chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť. V súčasnosti je už 10 rokov zaniknutá, pričom bola zapísaná do registra až potom ako jej prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku jej dlhodobého používania v súvislosti so službami, pre ktoré bola požadovaná jej registrácia. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že ďalšia zmienená ochranná známka OZ 245241 (FreshMarket) bola zapísaná do registra ochranných známkov až po čiastočnom zamietnutí z dôvodu jej opisnosti k časti nárokovaných služieb. To isté platí o ochrannej známke OZ 231886 (BAUMARKET). V oboch prípadoch úrad postupoval rovnako, t.j. namietal chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť označení. Zároveň úrad považuje za potrebné uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú sami o sebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka obsahujúca slovný prvok „market“, nevyvracia to naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či bola v minulosti zapísaná do registra ochranná známka obsahujúca slovný prvok „market“. Úrad konštatuje, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známkov sú iné ako v prípade prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené úrad zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na uvedené ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 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:

Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava-Staré Mesto