



Banská Bystrica 21. 12. 2022

POZ 2220-2021/II-92-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. septembra 2022 prihlasovateľom Richard Šolc, Myslavská 18/20, 040 16 Košice – Myslava, v konaní zastúpeným spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm, s. r. o., Kmeťova 26, Košice (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2220-2021/Z-181-2022 z 8. augusta 2022 o zamietnutí prihlášky slovnnej ochrannej známky „WE FEED YOU ALL“, č. spisu POZ 2220-2021, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto: podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2220-2021/Z-181-2022 z 8. augusta 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2220-2021/Z-181-2022 z 8. augusta 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnnej ochrannej známky „WE FEED YOU ALL“, č. spisu POZ 2220-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovvaným tovarom a službám v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako pečivo, služby občerstvenia a reštauračné služby, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie predstavuje reklamný slogan „WE FEED YOU ALL“, ktorý poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že zakúpením takto označených tovarov bude spotrebiteľ nasýtený alebo pri návšteve podniku, ktorý poskytuje takto označené služby, budú všetci spotrebiteľia nasýtení. Uvedené vyplynulo zo sémantického rozboru prihláseného označenia tvoreného štyrmi slovnými prvkami v anglickom jazyku, a to slovom „WE“, ktoré sa prekladá do slovenského jazyka ako „my“, slovom „FEED“, ktoré môže byť preložené ako „nakrmiť, nasýtiť, potrava“, slovom „YOU“, ktoré možno preložiť ako „vy, vás“ a slovom „ALL“, ktoré sa prekladá ako „všetko, všetci, každý“. Prvostupňový orgán uviedol, že spojením uvedených slovných prvkov prihlásené označenie môže byť v slovenskom jazyku vnímané vo význame „my nakrmíme vás všetkých; nakrmíme všetkých; nasýtíme každého“. Relevantná verejnosť bude teda vnímať prihlásené označenie iba ako reklamný slogan poskytujúci jednoduchú a priamu informáciu o tom, že po zakúpení takto označených tovarov bude spotrebiteľ nasýtený, alebo že pri návšteve podniku, ktorý poskytuje takto označené služby, budú všetci spotrebiteľia nasýtení. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie nenesie žiadne prvky prekvapenia či originality, ktoré by boli schopné v mysliach spotrebiteľskej verejnosti spustiť kognitívny

proces alebo interpretačné schopnosti, a teda nie je spôsobilé odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi vytýkané nedostatky neprekonal a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania nepreukázal.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky č. 245304 „Taste de nature“, č. 245642 „Ochutnaj zvedavosť“ č. 233957 „Zhlboka sa nadýchni ... a choď do toho“, ktoré sú podľa jeho názoru analogické prihlásenému označeniu, prvostupňový orgán uviedol, že k vyhodnocovaniu každej prihlášky ochrannej známky pristupuje individuálne. V prípade uvedených ochranných známkok išlo v porovnaní s prihláseným označením o iný charakter slovného spojenia, ktoré ako celok nenapĺňalo zápisné výluky podľa zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochrannú známku EÚ č. 3196581 „I'M LOVIN' IT“, prvostupňový orgán konštatoval, že aj v tomto prípade ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenie. Hoci táto tiež môže byť vnímaná ako reklamný slogan, neopisuje vlastnosti tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 25. novembra 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prvostupňový orgán v správe uviedol, že prihlásené označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a zároveň napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, zamerania, alebo iných vlastností nárokových tovarov a služieb. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 27. januára 2022 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Prvostupňový orgán na základe vyjadrenia prihlasovateľa upustil od uplatnenia zápisnej výluky vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Zároveň však zastal názor, že prihlasovateľ svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti vo vzťahu k zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a ani predloženými dôkaznými materiálmi túto zápisnú výluky neprekonal, 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 ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky, pričom prvostupňové rozhodnutie považoval za právne a vecne nesprávne.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá ani minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti, keďže nenesie žiadne prvky prekvapenia či originality, prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-88/00 zo 7. februára 2002, *Mag Instrument Inc. vs. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo* (ďalej „EUIPO“), bod 34, v ktorom sa uvádza, že „*aby bola splnená podmienka minimálneho stupňa rozlišovacej spôsobilosti, postačuje, aby sa označenie javilo a priori schopné rozlíšiť v očiach cieľových spotrebiteľov pôvod tovarov a služieb prihlasovateľa a odlišiť ich od tovarov a služieb iných podnikov bez toho, aby toto označenie muselo byť vybavené osobitným zmyslom, pričom rozlišujúcu spôsobilosť môže mať úplne ľubovoľné označenie*“. Prihlasovateľ zastal názor, že podľa uvedeného rozsudku sa nevyžaduje, aby označenie bolo vybavené „osobitným zmyslom“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na zaregistrované ochranné známky č. 245304 „Taste the nature“, č. 245642 „Ochutnaj zvedavosť“ a č. 233957 „Zhlboka sa nadýchni ... a choď do toho“, ktoré taktiež nepovažoval za prekvapivé ani originálne.

Prihlasovateľ zároveň konštatoval, že prihlásené označenie „WE FEED YOU ALL“ spotrebiteľovi obrazne a expresívne prezentuje, že „my“, ako tovary alebo služby, nakrmíme každého, čo znamená, že sú ponúkané rôzne tovary, z ktorých si každý niečo vyberie, a tým pádom uspokojia jedlom každého zákazníka, ktorý si vyberie tovary pod týmto označením. S ohľadom na uvedené zastal názor, že prihlásené označenie je originálne, nakoľko prekvapivo prezentuje takto označené tovary ako tie, ktoré nakrmia každého bez rozdielu. Originálnosť označenia spočíva podľa prihlasovateľa minimálne v jeho gramatickej forme, keďže tvar „we feed“ je použitý vo vzťahu ku tovarom a nie osobám. Prihlásené označenie predstavuje nepriame pomenovanie účelu ponúkaných tovarov alebo služieb, nie ich opis a je potrebné ho

chápať v prenesenom význame. Prihlasovateľ tiež doplnil, že nemá vedomosť o žiadnom podobnom slogane, ktorý by v tejto gramatickej forme bol na území Slovenskej republiky používaný.

Prihlasovateľ zároveň zastal názor, že prihlásené označenie nadobudlo používaním v obchodnom styku aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že po zadaní prihláseného označenia do internetového vyhľadávača Google sú zverejnené najprv odkazy na zahraničné webové stránky, ktoré zjavne nesúvisia s predmetom prihlášky ochrannej známky a až posledný odkaz sa spája s prihlasovateľom, prihlasovateľ uviedol nasledujúce. V celkovom vyhľadávaní sa zobrazí ako prvá webová stránka s informáciou, čo znamená „I feed you all“. Ako druhá v poradí sa zobrazí stránka <https://grange.farm/>, na ktorej sú ponúkané tovary a služby pod prihláseným označením, pričom označenie „GRANGE“ s príslušným obrazovým prvkom má prihlasovateľ zaregistrované ako ochrannú známku č. 254722. Prihlasovateľ argumentoval, že ak je prihlásené označenie spojené s prvou zobrazenou slovenskou webovou stránkou a zároveň jedinou slovenskou webovou stránkou, verejnosť na Slovensku si ho spája s prevádzkou rýchleho občerstvenia Grange. Konštatoval, že pre bežného spotrebiteľa je v dnešnej dobe podstatné, ako sú tovary a služby ponúkané prostredníctvom internetu, keďže takýmto spôsobom spotrebiteľ spoznáva ochranné známky a spája si ich s jednotlivými tovarmi a službami.

Prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-262/04 z 15. decembra 2005, BIC SA vs. EUIPO, v zmysle ktorého nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia používaním si vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka prihlásenému označeniu predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že príslušnou verejnosťou v preskúvanom prípade sú konzumenti jedla, resp. rýchleho občerstvenia, a preto počet takmer 10 000 ľudí, ktorí sledujú webovú stránku reštaurácie Grange na Facebooku, v spojení s výsledkami vyhľadávania vo vyhľadávачi Google, je podľa neho dostatočný počet na to, aby o prihlásenom označení bola oboznámená široká verejnosť. Spotrebiteľ si podľa prihlasovateľa spojí prihlásené označenie s tovarmi a službami a zároveň ich bude vedieť odlišiť od tovarov a služieb iných subjektov. Prihlasovateľ zastal názor, že propagovaním na internete nadobudlo prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť, pričom opätovne poukázal na prepojenie prihláseného označenia s obrazovou ochrannou známkou č. 254722 (tvorenou okrem iného slovným prvkom „Grange“), ktorej je majiteľom.

V súvislosti s argumentom prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ nepredložil doklady, ktoré by obsahovali údaje spojitelné s osobou prihlasovateľa, poukázal prihlasovateľ na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-13/18 z 24. septembra 2019, Crédit Mutuel Arkéa vs. EUIPO, z ktorého podľa jeho názoru vyplýva, že prihlásené označenie sa má vzťahovať na konkrétny podnik, ktorým je v predmetnom prípade podnik Grange. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal tiež na rozhodnutie úradu zn. POZ 2292-2021/Z-64-2022, v ktorom úrad uviedol, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva také používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označené ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané.

Prihlasovateľ zhrnul, že každý spotrebiteľ po zadaní slov „grange“ alebo „we feed you all“ do internetového vyhľadávača vidí odkaz na webovú stránku „<https://grange.farm/>“, na ktorej sa zobrazí ponuka rýchleho občerstvenia. Z uvedeného je zrejmé, že nie je možné si spojiť prihlásené označenie s iným subjektom ako prevádzkou prihlasovateľa Grange, ktorá ponúka tovary a služby, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované na zápis do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemožno porovnávať s ochrannou známkou EÚ č. 3196581 „I'M LOVIN' IT“, prihlasovateľ poznamenal, že tak v prípade predmetnej ochrannej známky, ako aj v prípade prihláseného označenia ide o určitú metaforu, ktorá nie je popisná a ktorá má prilákať zákazníkov. Prihlasovateľ konštatoval, že v preskúvanom prípade nebol zachovaný princíp právnej istoty, keďže pri podobných označeniach úrad rozhoduje rozdielne.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie zapíše do registra ochranných známok alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, 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 § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 § 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.

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

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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „WE FEED YOU ALL“, č. spisu POZ 2220-2021, bola prihlasovateľom Richard Šolc, Myslavská 18/20, 040 16 Košice – Myslava, podaná 25. augusta 2021 pre tovary „*sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; syrové sendviče (cheeseburgers)*“ v triede 30 a služby „*reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Nesúhlasil jednak s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 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 známk. 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 pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) 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 výluka 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).

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením v anglickom jazyku „WE FEED YOU ALL“. Slovo „we“ sa prekladá do slovenčiny ako osobné zámeno „my“, slovo „feed“ znamená v slovenskom jazyku „jesť, nasýtiť, nakrmiť, dať najesť a pod.“, slovo „you“ predstavuje osobné zámená „ty, vy, vás“ a slovo „all“ sa prekladá do slovenčiny ako „všetci, všetko, každý, celý“. Spojením uvedených anglických slov do jedného celku vzniká slovné spojenie, ktoré bude spotrebiteľ vnímať vo význame „nasýtíme vás všetkých, resp. dáme vám najesť všetkým“ alebo ako uviedol prvostupňový orgán „my nakrmíme vás všetkých; nakrmíme všetkých; nasýtíme každého“. Keďže prihlásené označenie pozostáva zo slov patriacich do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, význam prihláseného označenia bude zrejmý aj tým spotrebiteľom, ktorí ovládajú anglický jazyk iba na nízkej úrovni.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré predstavujú pečivo, mäsové, syrové sendviče, ľudovo nazývané „burgre“ a stravovacie služby, služby rýchleho občerstvenia, ako aj dodávanie hotových jedál a nápojov, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, vnímané ako propagačný slogan poskytujúci priamu informáciu, že spotrebiteľ sa z ponúkaných tovarov alebo pri využití propagovaných služieb nasýti, „dobre naje“.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, je potrebné zdôrazniť, že reklamný slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac ako len obyčajná reklamná správa s pozitívnou konotáciou, pretože buď je slovnou hračkou alebo prináša prvky významového prekvapenia, vďaka čomu slogan pôsobí nápadito, prekvapujúco či nečakane, alebo je istým spôsobom originálny alebo zvučný alebo v mysliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. V posudzovanom prípade podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je naplnená ani jedna z uvedených požiadaviek. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že skutočnosť, že slogan priamo neobsahuje slová, resp. iné prvky, ktoré by priamo opisovali konkrétny tovar či službu, automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. V posudzovanom prípade prihlásené označenie nemá žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy, jednoznačný, pričom spotrebiteľ prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených služieb. Ide o jednoduchú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek poskytovateľovi tovarov na priamu konzumáciu či poskytovateľovi reštauračných služieb, keďže cieľom každého podnikateľského subjektu v predmetnej oblasti je, aby sa zákazník dobre najedol. Prirodzeným dôsledkom je to, že prihlásené označenie nebude chápané ako odkaz na pôvod týchto tovarov a služieb, a teda sa nemôže stať predmetom výhradného práva jedného subjektu, t. j. len prihlasovateľa.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-88/00 zo 7. februára 2002, Mag Instrument Inc. vs. EUIPO, bod 34, v zmysle ktorého sa nevyžaduje, aby označenie bolo vybavené „osobitným zmyslom“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie predstavuje iba slogan vyjadrujúci jednoduchú informáciu, podľa ktorej spotrebiteľ nerozlíši nárokované tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov v danom segmente podnikania. Samotný prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že prihlásené označenie prezentuje takto označené tovary, resp. služby ako tie, ktoré „nakrmia každého bez rozdielu“, a teda bude vnímané zo strany spotrebiteľov ako informácia s jasným významom. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-157/08 z 8. februára 2011, Paroc vs. OHIM, bod 52, ktorý vo vzťahu k označeniu „Insulate for life“ uviedol, že toto slovné označenie totiž nie je ani ako pochvalný či propagačný slogan originálne alebo výstižné, aby vyžadovalo minimálne výkladové úsilie, myšlienkové a analytické úsilie zo strany príslušnej skupiny verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora vo veci C-398/08 P z 21. januára 2010 Audi vs. OHIM, už citovaný v bode 44 vyššie, body 44, 45 a 56 až 59), keďže si ho príslušná skupina verejnosti bezprostredne

spojí s predmetnými službami, ktoré môže uvádzať na trh akýkoľvek podnik pôsobiaci v stavebnom a izolačnom odvetví. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že originalnosť prihláseného označenia spočíva v jeho gramatickej forme, keďže tvar „we feed“ je použitý vo vzťahu k tovarom a nie vo vzťahu k osobám, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetné tvrdenie nijako nerozporuje záver o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prijatý z dôvodu, že spotrebiteľ si pod prihláseným označením vybaví len odkaz na to, že prihlasovateľ je poskytovateľom tovarov a služieb, vďaka ktorým sa zákazník dobre nasýti, na čom nie je nič originálne.

K argumentu prihlasovateľa, že nemá vedomosť o žiadnom podobnom slogane, ktorý by bol používaný v obdobnej gramatickej forme, orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že skutočnosť, že označenie je v takejto forme používané jediným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokováné tovary a služby, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie, ktoré neobsahuje žiadne dištinktívne slovné alebo obrazové prvky, nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie ich obchodného pôvodu.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na slovné ochranné známky č. 245304 „Taste the nature“, č. 245642 „Ochutnaj zvedavosť“, č. 233957 „Zhlboka sa nadýchni ... a choď do toho“, ktoré sú podľa prihlasovateľa obdobného charakteru ako prihlásené označenie, a na zachovanie princípu právnej istoty, ktorý úrad porušuje tým, že pri podobných označeniach rozhoduje rozdielne, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Existujúce zápisy ochranných znáмок nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných znáмок. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru, ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra označenie, o ktorom sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, 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. Úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných znáмок. Navyše orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných znáмок sú iné ako v prípade prihláseného označenia.

To isté platí, aj pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na zápis ochrannej známky EÚ č. 3196581 „I'M LOVIN' IT“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade navyše uvádza, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami iných úradov nie je viazaný. Zápisy ochranných znáмок vykonané v EUIPO nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných znáмок. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- printscreen z internetového vyhľadávачa po zadaní prihláseného označenia (dôkaz č. 1),
- printscreen zo sociálnej siete Facebook (dôkaz č. 2).

V rámci odôvodnenia rozkladu predložil prihlasovateľ opätovne printscreen z internetového vyhľadávača po zadaní prihláseného označenia (dôkaz č. 3).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 25. august 2021, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Pokiaľ ide o prihlasovateľom predložené printscreeny zobrazujúce výsledky z internetového vyhľadávača Google po zadaní prihláseného označenia (dôkazy č. 1 a 3), tieto nie sú datované, resp. pod odkazom na webovú stránku <https://grange.farm> s podtitulkom „Grange | We feed you all!“ a „Vychutnaj si poctivý farmársky burger od košickej značky Grange“ je uvedené „dátum poslednej návštevy: 26.1.2022“, avšak tento dátum nespadá do relevantného obdobia pred 25. augustom 2021. V súvislosti s printscreenom zo sociálnej siete Facebook (dôkaz č. 2) orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o facebookový profil reštaurácie Grange s ponukou hamburgerov na Mäsiarskej ulici 8 v Košiciach. V dôkaze sa nachádza prihlásené označenie spolu s výrazným obrazovým prvkom len na darčkových poukážkach prevádzky Grange, ktorých ponuka bola uverejnená 11. decembra 2021, teda po relevantnom dátume 25. augusta 2021.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že po zadaní prihláseného označenia do vyhľadávača Google sa objaví odkaz na webovú stránku <https://grange.farm> s podtitulkom „Grange | We feed you all!“ a „Vychutnaj si poctivý farmársky burger od košickej značky Grange“, po rozkliknutí ktorej sa otvorí úvodná webová stránka prevádzky Grange na Mäsiarskej ulici 8 v Košiciach s ponukou „BURGER MENU“ a kontaktom pre objednanie donášky, avšak prihlásené označenie sa na stránke nenachádza. Na predmetnej webovej stránke je aj prístup na sociálne siete, pričom prihlasovateľ uviedol, že jeho facebookový profil má takmer 10 000 sledovateľov. Po preskúmaní facebookového profilu na webovej stránke <https://www.facebook.com/grange.burger> orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že sú na ňom informácie ohľadom konkrétnej reštaurácie v Košiciach, ktorá ponúka hamburgery rôzneho druhu. Všetky dostupné informácie sú uvádzané pod označením „Grange“, ktoré je súčasťou obrazovej ochrannej známky č. 254722 zaregistrovanej pre prihlasovateľa. Prihlásené označenie spolu s výrazným obrazovým prvkom sa nachádza len na uvedených darčkových poukážkach k Vianociam, ktorých ponuka bola uverejnená 11. decembra 2021.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a jeho vnímanie zo strany spotrebiteľskej verejnosti v období pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, a preto nemožno konštatovať prekonanie uplatnenej zápisnej výluky, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s argumentom prihlasovateľa v podanom rozklade, že nie je nevyhnutné, aby dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukazovali vzťah prihláseného označenia práve s prihlasovateľom. V tejto súvislosti však považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal, že prihlásené označenie bude vnímané ako označenie obchodného pôvodu.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky, č. spisu POZ 2220-2021, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe 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.

Mgr. Matúš Medvec MBA
predseda úradu

Doručiť:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, Slovenská republika