



Banská Bystrica 26.06.2023
POZ 2152-2022/Z-191-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2152-2022 z 9.11.2022 prihlasovateľa CARANGI, s.r.o., Budatínska 16, Bratislava-Petržalka, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Petronela Toporcer Zavacká, LL.M., advokátka, Nám. Ľ. Štúra 2, 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) a g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 4.4.2023 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2152-2022 je slovné označenie "**WAFFLE CITY**" prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

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

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

31 - Citrusové ovocie; čerstvé ovocie.

35 - Marketing; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom elektronických médií; inzertné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva; rozširovanie reklamných materiálov prostredníctvom elektronických médií; inzertné služby prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; ciele posielanie reklamných materiálov poštou; obchodný alebo podnikateľský prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

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

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v tr. 30 - "vafle; oblátky; cukrárske výrobky; zákusky, koláče" ako aj vo vzťahu k službám "kaviarne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering)" v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) a zemepisný pôvod poskytovaných služieb.

Uvedené vyplynulo z významu prihláseného označenia „WAFLE CITY“ ako celku, ktoré je tvorené dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok "wafle" je odvodený od anglického slova "wafer" vo význame "oblátka, doštička" a slova "vafľa" vo význame "oblátka s plastickými štvorcami na povrchu" (Slovník cudzích slov, r. 2005). Podľa dostupných internetových zdrojov sú vafle obľúbeným a bežne dostupným "múčnikom z kysnutého alebo nekysnutého cesta s mriežkovou štruktúrou pochádzajúce z Belgicka a Francúzska, ktoré sa podobne ako palacinky servírujú s džemom, čokoládou, šľahačkou príp. ovocím" (In: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Vafle>). Slovný prvok "city" v preklade z anglického jazyka označuje "mesto, príp. stred mesta (centrum)".

Prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované stravovacie služby zamerané na prípravu a servírovanie rôznych druhov vafli, ktoré môžu byť poskytované v akomkoľvek meste alebo strede mesta. Vo vzťahu k tovarom "vafle; cukrárske výrobky; oblátky" ide o jasný opis druhu daných tovarov a vo vzťahu k tovarom ako "čokoláda; zmrzlina; kakao; prášky do pečiva; droždie; múka; kvások; ovocie...", tieto je možné chápať ako súvisiace tovary používané pri príprave alebo servírovaní daných múčnikov.

Vo vzťahu k reklamným a obchodným službám ide o súvisiace služby s hlavnou činnosťou a tieto budú zamerané na propagáciu stravovacích zariadení, kde sú vafle ponúkané, rovnako tak vo vzťahu k obalovým materiálom v triede 16 ide o doplnkové tovary k hlavnej činnosti, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciú spôsobilosť ani vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorú možno označiť ako koncových spotrebiteľov daných výrobkov. S ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť je úrad presvedčený o tom, že význam prihláseného označenia bude spotrebiteľom jasný na prvý pohľad alebo prvé pocity, avšak bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nebude spotrebiteľská verejnosť vedieť identifikovať obchodný pôvod poskytovaných tovarov a služieb.

Inak povedané predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že v zozname tovarov a služieb sú v triede 30 uvedené aj tovary ako "sušienky, keksy; cukríky; palacinky; pizza; pudinky", ktoré sa môžu nachádzať v rovnakých predajných pulloch alebo môžu byť ponúkané v stravovacích zariadeniach (stánky s rýchlym občerstvením) ako vafle je nutné konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, pretože spotrebiteľ očakáva pod označením obsahujúcim pojem "vafle" len oblátku s mriežkovaniu štruktúrou napr. ako polotovar, ktorý si môže ochutiť podľa vlastných preferencií alebo hotový konkrétny múčnik (napr. v kaviarni v rámci doplnkovej ponuky ku káve) a nie iné druhy tovarov vyskytujúce sa na rovnakom predajnom mieste (napr. pizzu, palacinky alebo keksy príp. cukríky).

Je potrebné zdôrazniť, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 5.6.2023 ku vzneseným námietkam úradu uvedeným v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti zo dňa 4.4.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach, 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

JUDr. Petronela Toporcer Zavacká, LL.M., advokátka, Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika