



Banská Bystrica 27.08.2024
POZ 488-2024/Z-338-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 488-2024 z 26.2.2024 prihlasovateľa Zmrzlinari s.r.o., Kutuzovova 14384/11, Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Róbert Baumann, advokát, Hlučinska 1305/1, Bratislava-Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo dňa 18.6.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak:

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 488-2024 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Dželato“ prihlásené pre tovary „smotanové zmrzliny; smotanové zmrzliny; smotanové zmrzliny; ľadové mlieko [zmrzlina]; zmrzlina s ovocím; zmrzlinové dezerty; zmrzlinové torty; zmrzlinové kornútky; prášky na výrobu zmrzlín; prášky na výrobu zmrzlín; sladkosti zo zmrzliny; sladkosti zo zmrzliny; zmrzlinové nápoje; zmrzlinové tortičky; mliečna zmrzlina; zmrzlinové zmesi; náhrada zmrzliny; náhrada zmrzliny; zmrzlinové sendviče; zmrzlinové torty; zákusky, koláče; ovocné koláče; mrazené torty; krémové zákusky; zmrzlinové zákusky; čokoládové torty; slivkové koláče; vegánske koláče; jemné pečivo, koláče, torty, sušienky; nanuky; vegánska zmrzlina; zmrzlina s ovocím; zmrzlina na báze jogurtu s prevahou zmrzliny; zmrzlina s ovocím; polevy na zmrzlinu; iná ako mliečna zmrzlina; prášky na výrobu zmrzlín; zmrzlinové kornútky; nanuky; instantné zmrzlinové zmesi; zmesi na zmrzlinové kornútky; zmrzliny s čokoládou; prísady do zmrzlín (spojivá); mrazené cukrovinky s obsahom zmrzliny; zmrzlinové výrobky na báze sóji; zmrzlinové náhradky na báze sóji; zmrzlinové náhradky na báze sóji; prísady do zmrzlín (spojivá); prísady do zmrzlín (spojivá); prášky na výrobu zmrzlín; prášky na výrobu zmrzlín; zmesi na prípravu vodových zmrzlín; zmrzlina s alkoholom; aromatické prípravky do zmrzlín; zmesi na prípravu vodových zmrzlín; zmrzliny s čokoládovou príchuťou; organické spojovacie činnidlá pre zmrzliny; zmesi na výrobu zmrzlinových cukroviniek; zmesi na výrobu zmrzlinových výrobkov; zmrzliny, mrazené jogurty a sorbety; kávové nápoje obsahujúce zmrzlinu (affogato); prírodné príchute do zmrzlín

[okrem príchutí z éterických výťažkov alebo éterických olejov]; zmrzlinové sladkosti; cukrárske zmrzliny; zmrzlinové sladkosti; zmrzlinové sladkosti; zmrzlinové sladkosti; smotanové zmrzliny“ v triede 30 a služby „veľkoobchodné služby so zmrzlinou; maloobchodné služby so zmrzlinou“ v triede 35 a „stravovacie služby; stravovacie služby; zabezpečovanie jedál a nápojov počas svadobných hostín; služby barov a reštaurácií; bary (služby); catering; bistrá (služby); samoobslužné jedálne; kaviarne; zdobenie koláčov; zdobenie potravín; mliečne bary (služby); lahôdkárstva (reštaurácie); príprava jedál pre druhých na základe využitia outsourcingu; príprava jedál; pohostinské služby [jedlo a nápoje]; služby zmrzlinární; príprava a poskytovanie jedál a nápojov na okamžitú konzumáciu; príprava jedál; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí v reštauráciách; poskytovanie jedál a nápojov pre hostí; poskytovanie jedál a nápojov v bistrách; poskytovanie jedla a nápojov v reštauráciách a baroch; poskytovanie potravín a nápojov prostredníctvom pojazdných výdajní; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; samoobslužné jedálne; služby v oblasti poskytovania jedla; služby dodávania nápojov; podávanie jedla a nápojov pre hostí; podávanie jedla a nápojov v reštauráciách a baroch“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „Dželato“ v štandardnom type tlačeneho písma. Napriek nahradeniu hlásky „g“ v označení spojením písmen „dž“ bude relevantná verejnosť predmetné označenie s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako taliansky výraz „gelato“, vo význame zmrzlina (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/taliansko-slovensky/?q=gelato>). Uvedené tvrdenie podporuje skutočnosť, že v talianskom jazyku majú písmená "ge-", "gi-" v slovných spojeniach výslovnosť [dž] (ako napr. gelato /dželáto/-zmrzlina, giro /džíro/-okruh) (In.: <https://kurztalianciny.blogspot.com/2012/01/1-lekcia-co-sa-vyslovuje-inak.html>). Z hľadiska reálneho vnímania spotrebiteľa je preto nahradenie hlásky „g“ spojením písmen „dž“ v označení „Dželato“ nepodstatné, pretože sa takouto úpravou nemení sémantický význam predmetného výrazu a spotrebiteľovi je význam označenia bez hlbších kognitívnych úvah zrejmý.

V správe zo dňa 18.6.2024 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) prihlasovateľovi oznámil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 30, ktoré možno hromadne označiť ako rôzne zmrzliny, zmrzlinové produkty, prípravky, prísady a ingrediencie na výrobu zmrzlín a ďalšie súvisiace cukrárenské výrobky, nemá prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej verejnosti, ktorá je v tomto prípade tvorená jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi týchto tovarov, ako aj odbornou verejnosťou pôsobiace v tomto odvetví, len jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne zmrzlinové výrobky a s nimi súvisiace tovary a cukrovinky spojené s prípravou a podávaním zmrzliny. Zároveň prihlásené služby v triedach 35 a 43, ktoré možno hromadne označiť ako obchodné služby predaja tovarov a reštauračné a stravovacie služby, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť s predajom ťažiskových tovarov (t.j. potravinových výrobkov na báze zmrzliny), resp. s ich prípravou a podávaním. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto nárokovým službám považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi informáciu o zameraní a ďalších vlastnostiach týchto služieb.

Uvedenie predmetného označenia v talianskom jazyku nezabezpečuje tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže vzhľadom na súčasnú a neustále sa zvyšujúcu jazykovú gramotnosť a vyspelosť obyvateľstva Slovenskej republiky je zrejmé, že priemernému spotrebiteľovi bude význam predmetného označenia dostatočne známy. Taktiež skutočnosť, že v označení „Dželato“ sú na začiatku označenia uvedené písmená s diakritickým znamienkom „dž-“ uvádzajúce reálnu výslovnosť v talianskom jazyku, namiesto gramaticky správneho písmena „g“, nezabezpečuje tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade, že relevantná verejnosť vôbec postrehne uvedenú nepresnosť, bude ju s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať iba ako úmyselnú resp. neúmyselnú chybu bez väčšieho významu.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie „Dželato“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 18.8.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 18.6.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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 toho 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:

Mgr. Róbert Baumann, advokát, Hlučinska 1305/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika