



Banská Bystrica 11.10.2024
POZ 1047-2024/Z-403-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1047-2024 z 15.4.2024 prihlasovateľa Primitivo s.r.o., Malý Šariš 576, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Lukáš Polák, advokát, Hlavná 137, Prešov (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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.7.2024 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1047-2024 je slovné označenie „Perfetto - NAJLEPŠIE CHUTE TALIANSKA“ prihlásené pre tovary a služby, ktoré možno hromadne označiť ako:

- „rôzne domáce a kuchynské potreby a nádoby; kuchynský riad a náradie; čistiace potreby; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky“ v triede 21,
- „rôzne potraviny z mäsa, rýb, ovocia alebo zeleniny, upravené na priamu konzumáciu alebo konzervované, mliečne výrobky“ v triede 29,
- „rôzne potraviny rastlinného pôvodu, upravené na priamu konzumáciu alebo konzervované, prídavné látky na zvýraznenie chuti potravín, káva, čaj, cestoviny, obilninové výrobky, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, koreniny, omáčky, chuťové prísady“ v triede 30,
- „rôzne alkoholické nápoje, vína“ v triede 33,
- „reklamno-propagačné služby, marketing, služby podpory predaja a maloobchodné služby, administratívne služby, služby obchodného charakteru, sprostredkovania obchodu a poskytovania obchodných informácií“ v triede 35,
- „stravovacie služby ako aj poskytovanie dočasného ubytovania, služby prenájmu zariadení a potrieb na prípravu a servírovanie jedál a nápojov“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené spojením slovných prvkov „Perfetto - NAJLEPŠIE CHUTE TALIANSKA“ v štandardnom type tlačeneho písma. Slovný prvok „Perfetto“ predmetného označenia predstavuje laudatórny výraz v talianskom jazyku s významom *dokonalý; bezchybný; perfektný* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/taliansko-slovensky/?q=Perfetto>), t.j. *spĺňajúci všetky požiadavky, vynikajúci, prvotriedny, stopercentný a pod.* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Slovný prvok „NAJLEPŠIE“ v príslušnom

gramatickom tvare predstavuje prídavné meno s významom *prvotriedne majúce veľmi dobrú (najlepšiu) akosť, úroveň a pod.; výborné, vynikajúce, znamenité; delikátne (o tovare, výrobkoch, potravinách a pod.)* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda, Bratislava, 2015). Slovný prvok „CHUTE“ označuje v množnom čísle *vlastnosti niektorých jedlých, požívateľných látok vnímané zmyslami; vnímanie toho, ako niektorá látka chutí; pocit, ktorý sprostredkúva zmyslový orgán chuti* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda, Bratislava, 2015). Slovný prvok „TALIANSKA“ v príslušnom gramatickom tvare predstavuje *zemepisný výraz označujúci štát v južnej Európe na Apeninskom polostrove* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Taliansko>). Spojením uvedených slov do jedného celku vzniká slovné spojenie, ktoré bude spotrebiteľ vnímať vo význame vynikajúce, delikátne chute potravinových výrobkov (t.j. vlastnosti potravinových výrobkov vnímané zmyslami) s pôvodom z Talianska.

V správe zo dňa 25.7.2024 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje veľmi jednoducho kompozične upravený slogan, ktorý iba priamočiaro informuje priemerného spotrebiteľa, tvoreného širokou spotrebiteľskou verejnosťou, ako aj odbornou verejnosťou v daných oblastiach o tom, že prihlasovateľ sa svojimi tovarmi (rôznymi potravinovými výrobkami a nápojmi v triedach 29, 30 a 33) a službami v oblasti stravovania v triede 43, zameriava prednostne na výrobky s pôvodom z Talianska, ktorých organoleptické vlastností (chuť) sú maximálne, resp. sú vysoko hodnotené. S vyššie uvedenými tovarmi (potravinovými výrobkami a nápojmi) a službami v oblasti stravovania taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby obchodného charakteru v triede 35 (rôzne reklamno-propagačné služby, služby podpory predaja a obchodnej administratívy, služby marketingu), služby v oblasti poskytovania prechodného ubytovania v triede 43, ako aj ostatné tovary v triede 21, ktoré možno hromadne označiť ako rôzne domáce a kuchynské potreby a nádoby, kuchynský riad a náradie, čistiace potreby, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám a tovarom.

Absenciu rozlišovacej spôsobilosti skúmaného označenia podčiarkuje aj skutočnosť, že prihlásené označenie je zároveň aj označením laudatórnym (pochvalným). Prostredníctvom výrazov „Perfetto“ a „NAJLEPŠIE CHUTE“ sa takto označeným tovarom a službám v oblasti stravovania a gastronómie pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi rovnakých tovarov a služieb a spotrebiteľ tak navádza k úsudku, že prihlásené tovary a služby sú poskytované na vysokej kvalitatívnej úrovni, majú dobré meno a významné postavenie, a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov a služieb. Spotrebiteľ pri svojom výbere a rozhodovaní vo všeobecnosti obvykle berie ohľad na pozitívne vlastnosti tovarov (medzi ktoré patrí aj chuť), ktoré v tomto prípade prihlásené označenie svojím charakterom navodzuje. Laudatórne označenia bez doplňujúcich dištinkatívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlásené označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Ide o vcelku jednoduchú propagačnú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek subjektu poskytujúcemu tovary alebo služby, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že predmetné označenie neoznačuje obchodný pôvod týchto tovarov a služieb.

Vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám 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) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 25.9.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 25.7.2024 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:

JUDr. Lukáš Polák, advokát, Hlavná 137, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika