



*Banská Bystrica 18.10.2024
POZ 88-2024/Z-415-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 88-2024 zo 17.1.2024 prihlasovateľa Tomáša Gála, Kuklovská 496/11, Bratislava-Karlova Ves, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jozef Pojďák, advokát, Sv. Cyrila a Metoda 842/12, Nová Dedinka (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 priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 10. 4. 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 „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá

- 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 88-2024 je slovné označenie „Halushka“ prihlásené pre služby „reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácií "jedlo so sebou"; virtuálne reštauračné služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám nemá označenie ako celok 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 zamerania, charakteru a účelu prihlásených služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovného prvku, ktoré tvorí predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 16. 4. 2024 uviedol, že „Halushka“ je názov reštauračnej prevádzky, ktorý vznikol v rámci Slovenskej republiky už v roku 2015 a reštaurácia je zameraná na poskytovanie širokej škály lokálnych, tradičných jedál svojim zákazníkom. Doplnil, že reštaurácia obsahuje konkrétne recepty a know-how v gastronomickej oblasti, ktoré kuchári a majitelia reštaurácie zdokonaľovali počas dlhoročného pôsobenia. Práve vďaka týmto receptom a kvalite ich spracovania si „Halushka“ v konkurencii nabitom prostredí stravovacích zariadení vybuďovala dobré meno medzi zákazníkmi, ktorí sa do reštaurácie pravidelne vracajú. V nadväznosti na uvedené má prihlasovateľ za to, že označenie „Halushka“, počas dlhoročného pôsobenia na území Slovenskej republiky v gastronomickej oblasti, získalo rozlišovaciu spôsobilosť s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení poukázal na skutočnosť, že úrad v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti rozoberá rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku „Halushka“ opieraním sa o významovú definíciu slova haluška podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (KSSJ, Veda, Bratislava, 2003), poukazovaním na písmená „sh“ v slove Halushka a konštatovaním sémantickej totožnosti so slovom „Haluška“, k čomu prihlasovateľ uviedol, že slovo Halushka, ako názov reštaurácie Halushka - Prešporská kuchyňa, vznikol ako humorný spôsob odlíšenia podniku, venujúceho sa lokálnej gastronómii od tradičného slova Haluška - múčne jedlo v podobe malých kúskov.

Vo vyjadrení prihlasovateľ tiež poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2018 vo veci sp. zn. 8Sžh/2/2015 a rozsudok Súdného dvora EÚ z 29. 4. 2004 vo veciach C-456/01 P a C-457/01 P ako aj na znenie § 2 zákona o ochranných známkach, v súvislosti s ktorým uviedol, že *slovné spojenie* predstavujúce požadované znenie ochranného známkového je schopné relevantnú verejnosť vnímať ako rozlíšiteľné. Doplnil, že nakoľko reštaurácia „Halushka“ nie je iba výrobcom halušiek, ako tradičného slovenského pokrmu, ale poskytuje zákazníkom širokú možnosť výberu lokálnych jedál, možno konštatovať, že pravidelní, ako aj noví zákazníci budú dostatočne pozorní a obozretní, aby rozlíšili produkty a pokrmy, ktoré ponúka reštaurácia s konkrétnym prihlasovaným označením Halushka od bežného, všeobecného slova haluška.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na niekoľko známkových (zapísaných v registri ochranných známkových úradu resp. zaniknutých), vo vzťahu ku ktorým uviedol, že sú tvorené výlučne opisnými označeniami a napriek tomu boli všetky úradom *schválené* a zapísané. Skonštatoval, že hoci označenie „Halushka“ môže z lexikologického hľadiska predstavovať opisné označenie, súčasne počas svojej existencie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko predstavuje názov konkrétneho, špecifického reštauračného projektu, ktorý si počas takmer desaťročnej existencie vybudoval dobré meno stáleho klientelu, spokojných zákazníkov množstvo pozitívnych recenzií. Práve títo zákazníci sú zvyknutí na kvalitu pokrmov, ktoré im reštaurácia Halushka - Prešporská kuchyňa, na adrese Rožňavská I/A, 831 04 Bratislava poskytuje, a preto je v záujme majiteľov reštaurácie, aby bola slovná ochranná známka týmto označením zapísaná do registra ochranných známkových. Prihlasovateľ následne požiadal, aby úrad *prihlásené* označenie zapísal do registra ochranných známkových podľa § 33 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie na určenie charakteru, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 potrebné zobrať 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 výlučka 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. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „Halushka“ bez diakritických znamienok v štandardnom type tlačeneho písma. Napriek nahradeniu hlásky „š“ v označení spojením písmen „sh“ bude relevantná verejnosť predmetné označenie jednoznačne vnímať ako výraz „haluška“, vo význame *varené múčne jedlo v podobe drobných kúskov* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Uvedené tvrdenie podporuje všeobecne známa skutočnosť, že vo svetových jazykoch (ako angličtina, nemčina, atď.) sú písmená s diakritickými znamienkami nahradzované spojeniami konkrétnych písmen (ako napr. ž-zh; š-sh; č-ch, shch). Z hľadiska reálneho vnímania je preto nahradenie hlásky „š“ spojením písmen „sh“ v označení „Halushka“ nepodstatné, pretože sa takouto úpravou nemení sémantický význam predmetného výrazu a význam označenia je spotrebiteľovi bez hlbších kognitívnych úvah zrejmý. Prihlásené označenie ako celok tak bude vnímané ako označenie tradičného slovenského pokrmu – halušky.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásených služieb, tvorená jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi v oblasti stravovania a reštaurácií, ako aj odbornou verejnosťou pôsobiacou v tomto sektore. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o služby (stravovacie a reštauračné), ktoré sú koncovými spotrebiteľmi využívané bežne resp. často, stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je priemerný.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 10. 4. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) službách, prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokových služieb v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne stravovacie a reštauračné služby), ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu o charaktere a zameraní týchto služieb teda, že pod takýmto označením budú poskytované služby spojené s prípravou a podávaním pokrmov a špecialít na báze halušiek, teda tradičného slovenského pokrmu, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť slovenskej kuchyne. Je dôvodné predpokladať, že relevantný spotrebiteľ si takéto označenie automaticky bez hlbších kognitívnych úvah spojí so službami poskytovania stravy a reštauračnými službami poskytujúcimi určitý druh jedla a nebude schopný odlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo zároveň upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými službami používať toto opisné slovné označenie. V nadväznosti na uvedené preto úrad konštatuje, že prihlásené označenie je označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti a nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad uvádza, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť, identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Úrad v prípadoch, keď pri-

hlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pri ktorom bol konštatovaný jej nedostatok, posudzuje, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vždy vychádza z okolností konkrétneho prípadu berúc do úvahy viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje k časovému okamihu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

V predmetnom prípade však prihlasovateľ žiadne doklady, ktoré by svedčili o používaní prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám, nepredložil, pričom pre posúdenia naplnenia zákonných predpokladov uvedených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, sú doklady kľúčové. Možno doplniť, že pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného ustanovenia, je potrebné predložiť doklady, ktoré svedčia o takom používaní označenia, ktoré spotrebiteľská verejnosť vníma ako označenie určitého obchodného pôvodu tovarov a služieb.

K argumentácii prihlasovateľa, ktorá sa týkala vzniku názvu reštaurácie, keď namiesto písmena „š“ v slove „haluška“ boli použité písmená „sh“, úrad uvádza, že nespochybňuje úmysel prihlasovateľa pri vzniku názvu reštaurácie, avšak pri posudzovaní zápisných podmienok v konaniach o zápise ochranných známkach postupuje úrad objektívne, teda berie do úvahy najmä prihlásené označenie ako také, zoznam nárokováných tovarov a služieb či relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. Okolnosti súvisiace s úmyslom prihlasovateľa či týkajúce sa vzniku označenia preto nie sú v konaní rozhodné. Ako už úrad uviedol v skoršej časti tohto rozhodnutia, napriek nahradeniu hlásky „š“ v označení spojením písmen „sh“ bude relevantná verejnosť predmetné označenie jednoznačne vnímať ako výraz „haluška“, vo význame *varené múčne jedlo v podobe drobných kúskov*. Z hľadiska reálneho vnímania prihláseného označenia spotrebiteľskou verejnosťou nahradenie hlásky (písmena) „š“ spojením písmen „sh“ nie je podstatné, keďže sa nijako nemení sémantický význam predmetného výrazu (označenia) a spotrebiteľovi je význam označenia bez hlbších kognitívnych úvah zrejmý. Navyše, je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že ide o označenie, pri ktorom sa, napriek nahradeniu hlásky „š“ spojením písmen „sh“, nemení ani jeho výslovnosť – označenie bude foneticky reprodukované ako „haluška“, čo podporuje záver o opisnosti označenia.

V nadväznosti na poukazy prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2018 vo veci sp. zn. 8Sžh/2/2015 a rozsudok Súdneho dvora EÚ z 29. 4. 2004 vo veciach C-456/01 P a C-457/01 P úrad uvádza, že konanie vedené na Najvyššom súde SR sp. zn. 8Sžh/2/2015 sa týkalo posudzovania pravdepodobnosti zámeny podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v tom čase zapísanej ochrannej známky a prihlasovaného označenia, ktoré však spĺňalo zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach a to vrátane podmienky rozlišovacej spôsobilosti. Poukaz prihlasovateľa na uvedené konanie Najvyššieho súdu SR, preto úrad považuje v tejto veci za irelevantný. Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veciach C-456/01 P a C-457/01 P, k uvedenému úrad uvádza, že v tomto konaní postupoval v súlade s týmto rozsudkom a vnímanie prihláseného označenia relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou zohľadnil. Aj v tejto súvislosti si úrad dovoľuje zdôrazniť, že jeho postup v zápisnom konaní je objektívny – t. j. úrad pri posudzovaní zápisných prekážok zohľadňuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť na základe samotného nárokováného zoznamu tovarov a služieb a nie „konkrétnych“ spotrebiteľov samotného prihlasovateľa. Rovnako nie je v zápisnom konaní významné ani to, aké jedlá skutočne prihlasovateľ vo svojej prevádzke ponúka.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zápisy iných ochranných známkach v registri ochranných známkach úrad vo všeobecnosti uvádza, že zápisy iných ochranných známkach nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Avšak pre doplnenie úrad uvádza, že v prípade zaniknutej ochrannej známky OZ 235132 („Haluška“) išlo o ochrannú známku, ktorá bola zapísaná pre celkom odlišný zoznam tovarov a služieb (konkrétne pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; napr. noviny, časopisy, reklamná činnosť, rozhlasové a televízne vysielanie...) a teda je zrejmé, že nijako nebola „opisnou“

vo vzťahu k nárokovaniu resp. zapísanému zoznamu tovarov a služieb. Obdobné platí aj ohľadom zaniknutej ochrannej známky OZ 196130 („PIZZA“), ktorá bola zapísaná pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (rôzne betónové výrobky). Ochranná známka OZ 247358 (v znení BURGER BUNS) je obrazovou ochrannou známkou a teda ide o odlišný skutkový stav, ako je to v prípade prihláseného, slovného označenia.

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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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. Jozef Pojdák, advokát, Sv. Cyrila a Metoda 842/12, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika