



Banská Bystrica 26.02.2024
POZ 1765-2022/Z-66-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1765-2022 z 5.9.2022 prihlasovateľa CARANGI, s.r.o., Budatínska 16, Bratislava-Petržalka, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Petronela Toporcer Zavacká, LL.M., advokátka, Nám. Ľ. Štúra 2, Bratislava-Staré Mesto, SK,

sa zamieťa

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 19. 12. 2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ je výlučne slovné označenie "WAFFLERIA" v štandardnom type písma 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; pudinky; 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

tvom 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 31 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pekáorskými výrobkami; cielené 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 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 tovarom prihláseným v triede 30, ako sú *vafle, oblátky, cukrárske výrobky, zákusky, koláče*, k službám prihláseným v triede 43, ktoré možno hromadne označiť ako *stravovacie*, 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 druh, zameranie a charakter poskytovaných tovarov a služieb.

K uvedenému konštatovaniu úrad dospel na základe lexikálnej analýzy (rozbor vecného obsahu slova, ktorý označuje jav, skutočnosti, ako aj spôsobu vytvorenia slova) slovného prvku tvoriaceho prihlásené označenie. Slovný prvok "wafle" je odvodený od anglického slova "wafer" vo význame "*oblátka, doštička*" a slova "vafľa" vo význame "*oblátka s plastickými štvorčkami na povrchu*" (Slovník cudzích slov, r. 2005; In.: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/waffle>). 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://sk.wikipedia.org/wiki/Vaf%C4%BEa>). Pridaním prípony „-eria“ k slovnému základu vzniklo slovo „WAFFLERIA“ pomenovávajúce miesto, resp. priestor, kde budú poskytované stravovacie služby zamerané na prípravu a servírovanie vaflí (analógia s pojmiami kafetéria, pizzeria, názvy prevádzok sú vytvárané pridaním koncovky k podstatnému menu označujúcemu predmet predaja alebo charakter, zameranie poskytovanej služby).

Prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane obozretných a pozorných spotrebiteľov, konzumentov týchto výrobkov, jednoduchú a priamu informáciu, že pod týmto označením pôjde o reštauráciu, zariadenie, resp. prevádzku zameranú na prípravu a servírovanie rôznych druhov vaflí. Relevantná verejnosť si tak vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nebude schopná identifikovať obchodný pôvod poskytovaných tovarov a služieb. Prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciú spôsobilosť. 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 ide o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o tovary ako "*čokoláda; zmrzliny; kakao; prášky do pečiva; droždie; múka; kvások; vanilkové príchute, rôzne peny a nátierky; ovocie*", prihlásené v triede 30 a 31, tieto úrad považuje za súvisiace tovary používané pri príprave alebo servírovaní daných múčnikov. Pokiaľ ide služby prihlásené v triede 35, ktoré možno označiť ako *obchodno-reklamné* (predaj, propagácia), ako aj tovary prihlásené v triede 16, ktoré predstavujú *obalové materiály*, úrad ich považuje za súvisiace a doplnkové, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciú spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám.

Úrad v správe uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcej 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že v zozname tovarov a služieb sú v triede 30 uvedené aj tovary ako „*pizza; palacinky; pudingy*“, ktoré môžu byť ponúkané v stravovacích zariadeniach (resp. v stánkoch s rýchlym občerstvením) ako vafle, možno 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 obľátku s mriežkovaniu štruktúrou, konkrétny múčnik, a nie iné druhy tovarov vyskytujúce sa na rovnakom predajnom mieste (napr. pizzu, palacinky).

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.

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 19. 2. 2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 19. 12. 2023 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. Petronela Toporcer Zavacká, LL.M., advokátka, Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika