



Banská Bystrica 31.05.2024
POZ 1681-2021/Z-213-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1681-2021 zo 17.6.2021 prihlasovateľa Bistro.sk, s. r. o., Bottova 2A, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Ing. Róbert Porubčan EDING, Puškinova, Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre služby „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary „elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté); počítače; optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); hlasovacie zariadenia; registračné pokladnice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače kompaktných diskov; elektronické vreckové slovníky; karty s integrovanými obvody (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); počítačové hry (softvér); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimedialne prehrávače; prenosné počítače; obaly na notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elektronické interaktívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné)“ v triede 9; „katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné

karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrine na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; pásky do počítačových tlačiarní; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar)“ **v triede 16 a služby** „organizovanie súťaží na podporu predaja; obchodné sprostredkovanie služieb donášky hotových jedál do domu; obchodné sprostredkovanie reštauračných (stravovacích) služieb pre tretie osoby; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; služby porovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 38, 39, 41, 42 a 43 tohto zoznamu“ **v triede 35**; „prenos digitálnych súborov; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; posielanie správ; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku“ **v triede 38**; „distribúcia tovarov na dobierku; skladovanie tovarov; doručovanie tovarov; balenie tovarov; doručovacie služby (správy alebo tovar); dovoz, doprava, preprava; informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach dopravy a prepravy; sprostredkovanie dopravy a prepravy“ **v triede 39**; „zábava; organizovanie lotérií; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); rozhlasová zábava; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o možnostiach

zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierok; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba)“ v triede 41; „hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); prenájom počítačových serverov (serverhosting); tvorba softvéru; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie internetových vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kontroly kvality; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); návrh počítačových systémov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; požičiavanie počítačového softvéru; prenájom webových serverov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; výzdoba interiérov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; priemyselné dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); inžinierska činnosť; grafické dizajnérstvo; módné návrhárstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu“ v triede 42 a „donáška hotových jedál do domu; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku; poskytovanie pozemkov pre kempingy; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.3.2022 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, 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.

Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „bistro.sk“ napísaným štandardným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Slovný prvok „bistro“ označuje *malý podnik reštauračného typu, menšiu kaviareň* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, Veda-SAV, Bratislava, 2006). Prípona „.sk“ predstavuje *doménu najvyššej úrovne určenú pre Slovensko* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/.sk>).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá 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 druhu, zamerania, obsahu a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Prihlasovateľ dňa 17.6.2021, teda súčasne so žiadosťou o zápis ochrannej známky do registra, predložil úradu svoje vyjadrenie spolu s dokladmi, ktorými chcel preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené, v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ doložil nasledovné doklady:

- vlastníctvo a história domény www.pekneruska.sk (dôkaz č.1),
- archívny výpis domény www.pekneruska.sk (dôkaz č.2),
- rozsudok Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických vo veci Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., 591 U.S. ____ (2020) zo dňa 30.06.2020 (dôkaz č.3),
- heslo na Wikipédii k rozsudku Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických vo veci Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., 591 U.S. ____ (2020) (dôkaz č.4),
- vlastníctvo domény www.bistro.sk (dôkaz č.5),
- história domény www.bistro.sk (dôkaz č.6),
- výpis z ORSR spoločnosti Azet.sk, a.s. (dôkaz č.7),
- výpis z ORSR spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. (dôkaz č.8),
- výpis z ORSR spoločnosti prihlasovateľova (dôkaz č.9),
- archivované výpisy a screenshoty domény www.bistro.sk (dôkaz č.10),
- aktuálny výpis domény www.bistro.sk (dôkaz č.11),
- zoznam všetkých reštaurácií, ktoré boli zapojené do poskytovania služieb cez www.bistro.sk (dôkaz č.12),
- štatistiky návštevnosti stránky www.bistro.sk – tabuľka (dôkaz č.13),
- štatistiky návštevnosti stránky www.bistro.sk – screenshoty z Google Analytics (dôkaz č.14),
- mobilná aplikácia „Bistro.sk“ na Google Play (dôkaz č.15),
- mobilná aplikácia „Bistro.sk“ v Apple Store (dôkaz č.16),
- profil prihlasovateľa „Bistro.sk“ na Facebooku (dôkaz č.17),
- profil prihlasovateľa „bistro_sk“ na Instagrame (dôkaz č.18),
- zoznam všetkých provízií vyplatených zapojeným reštauráciám v rokoch 2013 až 2021 (dôkaz č.19),
- náhodne vybrané jednotlivé faktúry k províziám vyplateným zapojeným reštauráciám v rokoch 2013 až 2021 (dôkaz č.20),
- zoznam všetkých investícií do marketingu za roky 2013 až 2021 (dôkaz č.21),
- náhodne vybrané jednotlivé faktúry k investíciám do marketingu v rokoch 2016 až 2021, okrem faktúr za službu Google AdWords, resp. Google Ads (dôkaz č.22),
- náhodne vybrané jednotlivé faktúry za služby Google AdWords, resp. Google Ads, v rokoch 2013 až 2021 (dôkaz č.23),
- reklamný banner z roku 2016 (dôkaz č.24),
- televízny spot z roku 2016 (dôkaz č.25),
- outdoorové reklamy v centre Košíc – jar 2017 (dôkaz č.26),
- televízny spot – jar 2017 (dôkaz č.27),
- reklamné bannery – leto 2017 (dôkaz č.28),
- rozhlasový spot – leto 2017 (dôkaz č.29),
- rozhlasový spot – leto 2017 (dôkaz č.30),
- rozhlasový spot – leto 2017 (dôkaz č.31),
- grafiky online kampaní za rok 2018 (dôkaz č.32),
- televízny sponzorinový spot k ChartShow na TV Markíza z roku 2018 (dôkaz č.33),
- televízny sponzorinový spot k SuperStar na TV Markíza z roku 2018 (dôkaz č.34),
- televízny sponzorinový spot k Teleránu na TV Markíza z roku 2018 (dôkaz č.35),
- televízny sponzorinový spot k filmom na TV Markíza z roku 2018 (dôkaz č.36),
- všeobecný televízny sponzorinový spot pre TV Markíza z roku 2018 (dôkaz č.37),

- sponzorovaný spot do televízie aj na YouTube z roku 2018 (dôkaz č.38),
- televízny spot z roku 2018 (dôkaz č.39),
- všeobecný televízny sponzorovaný spot z roku 2019 (dôkaz č.40),
- grafiky online kampaní za rok 2019 (dôkaz č.41),
- televízny spot z roku 2020 (dôkaz č.42),
- grafiky online kampaní za rok 2020 (dôkaz č.43),
- spolupráce s influencerami a PR kampane v rokoch 2019 a 2020 (dôkaz č.44),
- televízny spot z roku 2021 (dôkaz č.45),
- televízny spot z roku 2021 (dôkaz č.46),
- televízny spot z roku 2021 (dôkaz č.47),
- televízny spot z roku 2021 (dôkaz č.48),
- televízny spot z roku 2021 (dôkaz č.49),
- televízny spot z roku 2021 (dôkaz č.50),
- facebookové kampane v rokoch 2019 až 2021 (dôkaz č.51),
- instagramové kampane v rokoch 2019 až 2021 (dôkaz č.52),
- článok „Sledovanosť TV v roku 2020: Poznáme presné výsledky. Diváci strávili pri obrazovkách viac času.“ zo dňa 16.02.2021 na portáli živé.sk (dôkaz č.53),
- článok „Počúvanosť slovenských rádii sa príliš nemení“ zo dňa 26.02.2021 v denníku Pravda (dôkaz č.54),
- staršie ochranné známky prihlasovateľa (pozn. po kliknutí na tento doklad sa otvoril doklad uložený pod č.2) (dôkaz č.55).

Následne, dňa 10.8.2021, prihlasovateľ doplnil svoje vyjadrenie ohľadom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia o ďalšie vyjadrenie, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie sa stalo dňa 1.7.2021 jeho obchodným menom. Ďalej uviedol, že spoločnosť prihlasovateľa, pod obchodným menom „Bistro.sk a.s.“, bola v júli 2021 kúpená holandskou nadnárodnou spoločnosťou Just Eat Takeaway.com N.V., za ktorú táto spoločnosť zaplatila sumu 50 miliónov eur. Prihlasovateľ svoje tvrdenia doplnil o výpisy zo stránok obsahujúcich články „Bistro.sk má nového majiteľa, bude súčasťou globálnej siete Just Eat Takeaway“, zo dňa 16.7.2021, *Denník E*, <https://e.dennikn.sk/2470602/bistro-sk-ma-noveho-majitela-bude-sucastou-globalnejsiete-just-eat-takeway/>; „Bistro.sk má nového majiteľa. Za takmer 50 miliónov eur ho kupuje Just Eat“, zo dňa 16.7.2021, *Forbes*, <https://www.forbes.sk/bistro-sk-ma-noveho-majitela-za-takmer-50-miliov-eurho-kupuje-just-eat/> a výpis z wikipédie https://en.wikipedia.org/wiki/Just_Eat_Takeaway s informáciami o holandskej spoločnosti Just Eat Takeaway.com N.V.

Úrad preskúmal doložené doklady a vyjadrenia prihlasovateľa a už spomenutej správe z 8.3.2022 uviedol, že ich považuje za dostatočné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa vo vzťahu k službám „*donáška hotových jedál do domu; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku*“ v triede 43, ako aj vo vzťahu ku všetkým súvisiacim a doplnkovým tovarom a službám prihláseným v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tomto rozsahu nárokovanej služby a tovarov prihlasovateľ preukázal renomované postavenie na danom segmente trhu a značnú návštevnosť svojej internetovej domény nesúcej názov v znení prihláseného označenia. Úrad ďalej uviedol, že uvedené však nie je možné konštatovať vo vzťahu k prihláseným službám „*reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže z doložených dokladov ako aj vyjadrení prihlasovateľa vyplýva, že samotný prihlasovateľ nevykonáva ani neposkytuje reštauračné a kaviarenské služby, služby jedální a ani barov. Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a k vyššie uvedeným nárokovanej službám v triede 43, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad konštatoval, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre vyššie uvedené služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 2.6.2022 nesúhlasil s výsledkom prieskumu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v tom bode, v ktorom úrad neuznal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom doložených dokladov vo vzťahu k službám „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43. Svoje argumenty uviedol v nasledovných bodoch, kde konštatoval, že (1) úrad v rozsahu, v akom sa opiera o definíciu predmetných služieb v SK NACE, neaplikuje SK NACE správne, pričom pri správnej aplikácii táto definícia svedčí v jeho prospech; (2) v predmetnom prípade ide o portfólio služieb, ktoré nie je vhodné v zmysle rozhodovacej praxe úradu a súdov od seba umelo oddeľovať; (3) je potrebné sa pridržať eurokonformného rozhodovania, ktoré smeruje k akceptácii celého označenia; (4) je potrebné brať do úvahy povahu označenia ako doménového mena a jeho faktické používanie v súvislosti s prihlasovanými službami v online sfére; (5) z intenzity rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné vyvodiť dôsledky, a to uznanie rozlišovacej spôsobilosti pre všetky služby v triede 43.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že súhlasí s tvrdením úradu, že sám reštaurácie neprevádzkuje, keďže ponúka agregujúci webový portál združujúci veľké množstvo reštaurácií, občerstvení, fast foodov, a iných podnikov, cez ktorý si môžu zákazníci objednať donášku jedla do domu. Následne podotkol, že jeho vyjadrenie sa vzťahuje aj na služby kaviarní a služby barov prihlásené v triede 43, keďže ako ďalej dodal bolo prostredníctvom domény bistro.sk taktiež možné objednať alkohol, nápoje a kávu, čoho dôkazom bolo vytvorenie špeciálnych podstránok na objednávanie alkoholu, nápojov a kávy (dôkaz č. 56). Podľa prihlasovateľa skutočnosť, že sa venoval aj donáške alkoholu, nápojov a kávy, je taktiež zjavná zo zoznamu všetkých reštaurácií, ktoré boli zapojené do poskytovania služieb cez www.bistro.sk (dôkazy č. 12 a 57) a tiež zo zoznamu všetkých provízií vyplatených zapojeným reštauráciám v rokoch 2013 až 2021 (dôkaz č. 19) ako aj z vybraných faktúr k týmto províziám (dôkaz č. 20). Doložená príloha (dôkaz č. 57) poukazuje aj na podniky (rôzne puby, pivárne, bary, kaviarne, krčmy, vinárne, čajovne, či donášky alkoholu a nápojov), ktoré sa donáške alkoholu, nápojov či kávy venujú buď primárne, alebo výlučne. Prihlasovateľ následne vymenoval konkrétne podniky s týmto zameraním (spolu 93 podnikov), ktoré sú uvedené v prílohe (dôkaz č. 57). Prihlasovateľ na základe uvedenej analýzy konštatoval, že ak sa rozpor medzi názorom úradu a prihlasovateľa týka vzťahu reštaurácií a donášok jedla, všetky aspekty tohto sporu a argumenty v ňom použité sa vzťahujú aj na vzťah barov, kaviarní a donášok alkoholu, nápojov a kávy. Podotkol, že bude ďalej vo svojom vyjadrení argumentovať vo vzťahu k sporným službám v triede 43 ako k celku.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojho vyjadrenia poznamenal, že definícia reštauračných služieb uvedená v správe úradu z 8.3.2022 je parafrázovaná zo Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (ďalej „SK NACE“), kde sú reštauračné služby kategorizované v divízii 56. Význam slova „reštaurácia“ ako *po-hostinský podnik, v ktorom sa podáva strava*, uvedený v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 (2003) je z roku 2003 a nereflektuje rozmach internetu a online sféry. Bežní spotrebiteľia situáciu s bistro.sk vnímajú tak, že v bistro.sk objednávajú stravu. Služby ponúkané prihlasovateľom tak budú prirodzene vnímať ako reštauračné služby, pričom nebudú analyticky vydeľovať rôzne aspekty reštauračných služieb, ktoré sú dnes vďaka internetu a post-covidovej dobe donášok, zvyknutí vnímať ako jeden celok. Pri aplikovaní hľadiska bežného spotrebiteľa možno podľa prihlasovateľa vyvodiť, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech prihlasovateľa pre všetky prihlasované služby v triede 43. Podľa názoru prihlasovateľa je v zmysle SK NACE rozhodujúce, že ponúkané jedlá sú vhodné na okamžitú spotrebu a nie vo forme v akej sú dodávané výrobcom. Dodávky jedál a nápojov sú podľa SK NACE podmnožinou reštauračných služieb (dodávka jedál a iné služby v skupine 56.2, resp. v triede 56.21, sú podradené pod divíziu 56, teda pod reštauračné služby). Súčasne prihlasovateľ poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „SDEÚ“; napr. odsek 36 rozsudku zo dňa 17.01.2012 vo veci T-522/10, Hell; či odsek 29 rozsudku zo dňa 07.09.2006 vo veci T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop), podľa ktorej sú služby, ktoré sú podmnožinou iných služieb, identické s týmito inými službami. Tento prístup je v podľa prihlasovateľa zahrnutý aj v § 24a ods. 4 zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ skonštatoval, že dokázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre dodávku jedál a nápojov dokázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre reštauračné služby a služby barov a kaviarní.

Prihlasovateľ zdôraznil, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre portfólio služieb, ktoré zahŕňa tovary a služby prihlásené v triedach 9, 16, 35, 38, 41, 42 a 43. Služby, pre ktoré prihlasovateľ označenie reálne používa, sa podľa jeho názoru v Niceskom systéme triedenia nenachádzajú, a preto ich bolo potrebné

zatriediť prostredníctvom iných služieb nachádzajúcich sa vo viacerých triedach. Poznamenal, že analogicky je v tomto prípade možno použiť postup z porovnávania podobnosti tovarov a služieb, kedy je pri tovaroch a službách s obdobnými charakteristikami využívané, kvôli hospodárnosti konania, len všeobecné konštatovanie podobnosti (pozri rozsudky SDEÚ zo dňa 18.03.2010 vo veci C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, odseky 37 a 38; zo dňa 12.04.2011 vo veci T-28/10, Euro automatic Payment, odsek 54; zo dňa 17.10.2013 vo veci C- 597/12 P, Zebexir, odseky 26 a 27). Súčasne poukázal na rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014 z 30.5.2014, v ktorom sa uvádza, že ak majiteľ staršej ochrannej známky podniká v oblasti, ktorá zahŕňa široké portfólio jednotlivých služieb, tak tieto služby „nie je vhodné od seba umelo oddeľovať a aj vzhľadom k tejto skutočnosti je potrebné predložené doklady hodnotiť vo vzájomných súvislostiach“. Podotkol, že uvedené rozhodnutie bolo tiež potvrdené rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej „NS SR“) zo dňa 22.02.2017, sp. zn. 6Sžh/1/2015. Podľa názoru prihlasovateľa nie je ani v predmetnom prípade vhodné jednotlivé služby umelo vydeľovať z portfólia a umelo ich vnímať izolovane.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) podľa prihlasovateľa už v analogických prípadoch riešil otázku, či je možné konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre agregujúci webový portál aj v prípade, že samotný portál (resp. jeho prevádzkovateľ) danú službu osobne neposkytuje, ale ju len sprostredkúva. Ďalej poukázal na rozhodnutie EUIPO vo veci ochrannej známky „HOTELS.COM“ č. 015771645, kedy EUIPO akceptovalo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti aj vo vzťahu k službám „prechodné ubytovanie“ v triede 43 napriek tomu, že prihlasovateľ/majiteľ tohto označenia (Hotels.com, L.P.), neprevádzkuje zariadenie prechodného ubytovania. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ doložil výpis z Wikipédie o spoločnosti Hotels.com, L.P. (doklad č.58). Obdobná situácia podľa prihlasovateľa nastala aj v prípade ochrannej známky „WINESEARCHER.COM“ č. 005457981, kedy táto nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť aj pre tovary „vína“ v triede 33 napriek tomu, že nejde o značku vína, ale o značku online vyhľadávača vín. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ doložil výpis z predmetnej internetovej stránky (doklad č.59). Podľa názoru prihlasovateľa obdobne v prípade prihláseného označenia nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti pre služby, ktoré možno hromadne označiť ako reštauračné služby, nebráni skutočnosť, že samotné reštauračné služby sú poskytnuté tretími osobami, nie samotným prihlasovateľom „bistro.sk“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie bude vždy používané len vo forme internetovej domény. Pokiaľ reštaurácie prevádzkujú internetové domény, tak ich prevádzkujú na účely donášky. Prípady reštaurácií, ktoré prevádzkujú domény len za účelom propagácie svojich kamenných podnikov, sú podľa prihlasovateľa raritné, resp. v súvislosti s pandemiou covid-19 v posledných dvoch rokoch vymizli. Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že v prípade, ak sa na internete ponúkajú reštauračné služby, vždy sa budú ponúkať vo forme definovanej v skupine 56.2 SK NACE, t.j. ako služby donášky jedla a nápojov. Z uvedeného tak, podľa prihlasovateľa vyplýva, že dokázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre donášky jedla a nápojov (t.j. špeciálneho prípadu reštauračných služieb definovaných v skupine 56.2 SK NACE) prihlasovateľ dokázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre reštauračné služby a služby barov a kaviarní.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že na základe doloženia rozsiahleho dôkazového materiálu bolo ním jednoznačne preukázané, že predmetné označenie má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, a že má dobré meno. Z uvedeného možno podľa prihlasovateľa vyvodiť, že v prípade, ak by predmetná prihláška bola zamietnutá pre „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43, tak vzhľadom na intenzitu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, a vzhľadom na dobré meno, ktoré by takéto označenie po jeho následnom zápise ako ochranná známka automaticky získala (predložené dôkazy spolu s ďalšími dôkazmi za rok 2022 sú postačujúce aj na preukázanie existencie dobrého mena), by nebolo možné používať iné zameniteľné označenie s prihláseným označením pre vyššie uvedené služby v triede 43, tak, aby práva k predmetnému označeniu, ako k ochrannej známke s dobrým menom a so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou, neboli porušované. Vzhľadom na intenzitu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a vzhľadom na reputáciu a dobré meno, ktoré prihlasované označenie nadobudlo na trhu ku dňu podania prihlášky si, podľa vyjadrenia prihlasovateľa, bude bežný spotrebiteľ použitie výrazu „bistro.sk“ v súvislosti so službami v triede 43, ktoré možno hromadne označiť ako reštauračné služby, vždy spájať s prihlasovateľom.

Prihlasovateľ uviedol, že hospodárne konanie je také, ktoré je završené rozhodnutím, ktoré odstraňuje právnu neistotu. Na podporu svojho vyjadrenia citoval Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej „ÚS SR“), ktorý

v náleze II. ÚS 26/95 uviedol, že „účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prietahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Tento účel možno dosiahnuť len právoplatným rozhodnutím.“ Zamietnutie prihláseného označenia pre sporné služby v triede 43 by podľa jeho názoru bolo vecne a právne nesprávne aj vzhľadom na to, že by zvýšilo právnu neistotu prihlasovateľa. V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na prípad, kedy by nedopatrením došlo k neobnoveniu domény bistro.sk a k jej následnej registrácii iným subjektom. Prihlasovateľ svoje tvrdenie doplnil o výpisy zo stránky <https://www.bbc.com/news/technology-56870270> obsahujúcej článok „Google Argentina's domain name bought by man for £2“ na BBC zo dňa 26.04.2021 (dôkaz č.60). Registrácia takéhoto označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľovi, ako majiteľovi ochrannej známky, umožnila efektívne a rýchlo vymôcť práva k predmetnej doméne prostredníctvom alternatívneho riešenia doménových sporov v ADR konaní, využijúc napr. bod 3.4.4 Pravidiel alternatívneho riešenia sporov SK NIC (ďalej „Pravidlá ADR“). Podotkol, že v prípade konštatovania úradu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k určitej časti služieb predstavujúcich podskupinu reštauračných služieb, pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti by nebolo preukázané vo vzťahu k reštauračným službám ako takým, by vyvolalo značnú právnu neistotu. Podľa jeho názoru, ak by následný majiteľ domény bistro.sk túto doménu začal špekulatívne využívať na propagáciu reštaurácie, ktorá by nerobila donášky, tak by prihlasovateľ pri jej vymáhaní mohol v zmysle bodu 4.1.5 Pravidiel ADR zlyhať, lebo by nedokázal podmienky podľa bodov 3.1.1 a 3.1.2 Pravidiel ADR, t.j. nepreukázal by existenciu chráneného označenia vo vzťahu k reštauračným službám ako takým, a pravdepodobnosť zámeny by tak bola diskutabilná. Nový majiteľ domény bistro.sk, by sa podľa prihlasovateľa v nadväznosti na bod 3.3 pravidiel mohol brániť aj tým, že len používa dané označenie v súvislosti so službami, pri ktorých úrad konštatoval, že je vo vzťahu k nim označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ opätovne uviedol, že takéto rozhodnutie úradu by vyvolalo stav právnej neistoty, keďže by jeho šance na vymoženie domény v takomto prípade mohli byť nízke. Prihlasovateľ následne vyslovil svoj názor, v ktorom uviedol, že úrad namiesto, toho aby právne stvrdil a formalizoval faktickú situáciu na trhu a v myšliach bežných spotrebiteľov, ktorú prihlasovateľ svojou intenzívnou činnosťou vybudoval za 8 rokov, a ktorú trh ocenil na desiatky miliónov Eur, túto situáciu stvrduje a formalizuje len čiastočne, a vo zvyšnej časti ponecháva prihlasovateľa v právnej neistote.

Podľa názoru prihlasovateľa priznanie rozlišovacej spôsobilosti predmetnému označeniu pre všetky prihlásené služby bude (1) v súlade so stanoviskom bežného spotrebiteľa a aj s inými postupmi, ako je aj SK NACE; (2) v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou úradu a NS SR ohľadom portfólií služieb; (3) eurokonformným rozhodnutím v súlade s rozhodovacou praxou EUIPO (ale aj doterajšou praxou úradu) vo vzťahu k nadobudaniu rozlišovacej spôsobilosti generických doménových mien; (4) správne reflektovať špecifickú povahu prihlasovaného označenia ako doménového mena; (5) bude eurokonformným, a vecne a právne správnym spôsobom zohľadňovať nielen fakt nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ale aj intenzitu nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti a jej adekvátne právne dôsledky.

Na podporu svojich tvrdení a argumentov predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- výtlačky z web.archive.org – Wayback Machine pre doménu bistro.sk a samotnej domény bistro.sk za obdobie 2016 - 2022 (dôkaz č. 56),
- zoznam všetkých reštaurácií, ktoré boli zapojené do poskytovania služieb cez www.bistro.sk (dôkaz č. 57),
- výpis z Wikipédie <https://en.wikipedia.org/wiki/Hotels.com> o spoločnosti Hotels.com, L.P. (dôkaz č. 58),
- výpis z internetovej stránky <https://www.wine-searcher.com/wine-searcher> (dôkaz č. 59),
- výpisy zo stránky <https://www.bbc.com/news/technology-56870270> obsahujúcej článok „Google Argentina's domain name bought by man for £2“ na BBC zo dňa 26.04.2021 (dôkaz č. 60).

Záverečné zhodnotenie:

V nadväznosti na doposiaľ uvedený priebeh konania o zápise prihláseného označenia do registra ochranných známk sa úrad v ďalších častiach tohto rozhodnutia bude zaoberať zápisnými prekážkami, ktoré boli konštatované v správe úradu zo dňa 8.3.2022 a to v rozsahu tých prihlásených služieb, pre ktoré sa prihláška ochrannej známky zamieta (ďalej aj „sporné služby“).

Úrad v nadväznosti na vyjadrenie prihlasovateľa zo dňa 2.6.2022 prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia a dôkazy prihlasovateľa, ktoré v tejto veci uviedol a predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisné.

Ako už úrad uviedol v správe z 8.3.2022, prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „bistro.sk“ napísaným štandardným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Slovný prvok „bistro“ označuje *malý podnik reštauračného typu, menšiu kaviareň* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, Veda-SAV, Bratislava, 2006). Prípona „.sk“ predstavuje *doménu najvyššej úrovne určenú pre Slovensko* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/.sk>).

V prípade prihláseného označenia tvorí relevantnú spotrebiteľskú verejnosť široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi reštauračných služieb a obdobných služieb, a tiež aj odbornou verejnosťou pôsobiaca v odvetví gastronómie a stravovania. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokovaných sporných službách, nebude ho vnímať ako označenie konkrétneho obchodného pôvodu týchto služieb, ale len ako informáciu, že sú pod ním poskytované reštauračné služby rýchleho občerstvenia (resp. informácie o službách rýchleho občerstvenia), ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu. Ide teda o označenie, ktoré priamo popisuje tie služby, pre ktoré je prihlásené a poskytuje tak len priamu informáciu o druhu, účele a zameraní týchto služieb. Súčasne prihlasovateľom predložené preukazné materiály neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a k vyššie uvedeným nárokovaným službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, teda také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k sporným službám. Zo všetkých doložených dokladov ako aj z vyjadrení prihlasovateľa vyplýva, že samotný prihlasovateľ nevykonáva ani neposkytuje reštauračné a kaviarenské služby, služby jedální a ani barov. Prihlasovateľ poskytuje donáškovú službu, vytvára systém, do ktorého sa subjekty poskytujúce tieto služby registrujú, a cez tento systém na doméne bistro.sk si spotrebiteľia objednávajú jedlo u jednotlivých reštaurácií, ktoré ho ponúkajú, pričom sú tieto produkty vyrábané priamo týmito reštauráciami. Z uvedeného vyplýva, že v konaní neboli predložené také dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si sporné služby, ktoré možno hromadne označiť ako reštauračné služby, spája so samotným prihlasovateľom.

Podľa názoru prihlasovateľa uvedeného v časti Ad (1) vzhľadom na to, že dnes je úplne bežné nakupovať v online obchode či objednávať stravu v reštaurácii online a vzhľadom na to, že bežní spotrebiteľia situáciu s bistro.sk laicky vnímajú tak, že v bistro.sk objednávajú stravu, tak služby ponúkané prihlasovateľom budú prirodzene vnímať ako reštauračné služby. Uvedenú argumentáciu prihlasovateľa podľa neho potvrdzuje aj aplikácia SK NACE, podľa ktorej nie je pre určenie služieb ako „reštauračné služby“ rozhodujúce, či napríklad ide o kamennú reštauráciu alebo len online reštauráciu, ale „*rozhodujúce je, že ponúkané jedlá sú vhodné na okamžitú spotrebu a nie vo forme v akej sú dodávané výrobcom*“. Podľa prihlasovateľa ide o špeciálny prípad reštauračných služieb ako takých, keď sú dodávky jedál a nápojov podmnožinou reštauračných služieb, pričom v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ sú služby, ktoré sú podmnožinou iných služieb, *identické* s týmito inými službami. Z uvedeného tak, podľa prihlasovateľa vyplýva, že dokázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre dodávku jedál a nápojov prihlasovateľ dokázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre reštauračné služby a služby barov a kaviarní.

Úrad sa nestotožňuje s uvedenou argumentáciou prihlasovateľa. Napriek tomu, že je nepochybné, že v súčasnosti je bežnou a široko dostupnou službou služba donášky jedál či nápojov, bežný slovenský spotrebiteľ bude stále rozoznávať uvedené služby a nebude automaticky vnímať, že donáškové služby sú zároveň reštauračnými službami. Reštauračné služby resp. ďalšie služby, pre ktoré sa prihláška zamieta, slovenský spotrebiteľ naďalej vníma ako služby, ktoré sú poskytované v „kamenej“ prevádzke, resp. služby, ktoré sú poskytované v súvislosti s kamennou prevádzkou. Nie je vylúčené, že jeden poskytovateľ poskytuje tak služby „kamenej“ prevádzky a zároveň služby donáškové (či už jedla alebo nápojov) a teda spotrebiteľ si obe tieto služby dokáže spojiť s jedným poskytovateľom (subjektom). Ako však potvrdil samotný prihlasovateľ, sám

takýmto poskytovateľom nie je. Uvedený záver úradu nie je spôsobilý vyvrátiť ani odkaz na aplikáciu SK NACE, pretože táto aplikácia nijako nepreukazuje vnímanie donáškových služieb a reštauračných služieb z pohľadu bežného spotrebiteľa týchto služieb. Účel štatistickej klasifikácie ekonomických činností, teda SK NACE je zrejmý z údajov, ktoré sú dostupné na stránke Finančnej správy SR. *SK NACE je určená na kategorizáciu údajov, ktoré súvisia s ekonomickým subjektom ako štatistickou jednotkou. Je jedným z nástrojov na prípravu rôznych štatistík. Jej predmetom sú všetky pracovné činnosti vykonávané ekonomickými subjektami, pričom každá položka klasifikácie zahŕňa zoskupenie rovnorodých činností na príslušnom stupni triedenia* (In.: https://www.financnasprava.sk/img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf). V nadväznosti na uvedené je zrejmé, že úrad sa nestotožňuje s argumentáciou prihlasovateľa, že v prípade služieb dodávky jedál a nápojov ide o „podmnožinu reštauračných služieb“ a teda ide o služby identické.

V ďalšej časti vyjadrenia (Ad (2)) prihlasovateľ tvrdí, že je potrebné brať špecifický ohľad na skutočnosť, že jeho označenie nadobudlo príznačnosť pre portfólio určitých služieb a tvrdí, že by aj v prípade preukazovania nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti mal byť použitý postup z porovnávania tovarov a služieb v iných známkových konaniach (napr. konania o zrušení ochrannej známky). V tejto súvislosti poukázal aj na rozhodovaciu prax úradu - rozhodnutie zo dňa 30.05.2014, sp. zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014, z ktorého vyplýva, že ak majiteľ staršej ochrannej známky podniká v oblasti, ktorá *de facto* zahŕňa široké portfólio jednotlivých služieb, tak tieto služby „*nie je vhodné od seba umelo oddeľovať a aj vzhľadom k tejto skutočnosti je potrebné predložené doklady hodnotiť vo vzájomných súvislostiach*“.

Vo vzťahu k tejto argumentácii prihlasovateľa je potrebné opätovne uviesť, že prihlasovateľ sám vo svojom vyjadrení konštatoval, že reštauračné služby ako také neposkytuje. Možno (opätovne) konštatovať, že služby sprostredkovania a dodávania jedál a nápojov nie sú identické s reštauračnými službami, pričom uvedené služby môžu byť nezávisle poskytované rôznymi subjektmi. Preto úrad tvrdenie prihlasovateľa o umelom oddeľovaní služieb považuje za neodôvodnené. Služby, pre ktoré sa prihlásené označenia zamietajú, majú svoj konkrétny obsah a nemožno sa stotožniť s názorom, že v predmetnom prípade (konaní) dochádza k *umelému* oddeľovaniu služieb, tým, že úrad služby sprostredkovania a dodávania jedál a nápojov nesubsumuje pod reštauračné služby (prípadne naopak). Zároveň sa úrad nestotožňuje ani s názorom prihlasovateľa ohľadom analógie pri posudzovaní podmienok uvedených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a pri posudzovaní (porovnávaní) podobnosti tovarov a služieb. Podmienky ustanovené v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné posudzovať vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom a službám osobitne. Vo vzťahu k záveru, ktorý je uvedený v rozhodnutí sp. zn. POZ 1219-2003/OZ 207721 II/86-2014, úrad uvádza, že ide o rozhodnutie, ktoré je výsledkom konania o zrušení ochrannej známky a v tomto konaní išlo o iné portfólio služieb (služby týkajúce sa telekomunikácií a informačných technológií), pričom v rozhodnutí bolo odôvodnené, ako tieto služby navzájom súvisia a dopĺňujú sa a ako sú vnímané. V predmetnom prípade, ako už bolo niekoľkokrát uvedené, o takýto prípad nejde a to vzhľadom na rozdielny charakter služieb a ich vnímanie spotrebiteľskou verejnosťou.

V časti vyjadrenia označenej ako Ad (3) prihlasovateľ predostrel otázku, či možno konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre agregujúci webový portál aj v prípade, že samotný portál (resp. jeho prevádzkovateľ) danú službu osobne neposkytuje, ale ju sprostredkúva a v tejto súvislosti poukazuje na ochranné známky EUIPO (konkrétne „HOTELS.COM“ č. 015771645 a „WINESEARCHER.COM“ č. 005457981), ktoré, podľa jeho názoru, rovnako, ako v prípade prihláseného označenia, predstavujú názvy agregujúcich webových portálov, ktorých majitelia (prevádzkovatelia domén) služby, pre ktoré boli zapísané ako ochranné známky, osobne neposkytujú, ale ich len sprostredkovávajú, a aj napriek tejto skutočnosti bolo u nich preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. K uvedenému úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra sa úrad riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami iných úradov nie je viazaný. Zápisy iných ochranných známkami inými úradmi nemožno samé osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známkami. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti konkrétneho prípadu a vo veci náležite rozhodol. Je potrebné podotknúť, že okolnosťou, ktorá ovplyvní posúdenie zápisnej spôsobilosti príslušného označenia, nemôže byť rozhodnutie iného úradu v prospech prihlasovateľa, nakoľko nie je jasné, na základe akých okolností daný úrad rozhodol a či je jeho rozhodnutie v danej veci správne. V tejto súvislosti je tiež potrebné podotknúť, že ochranná známka č. 005457981 bola zapísaná do registra

ochranných známkov v roku 2009 (od jej zápisu uplynulo 15 rokov), a teda jej zápis je potrebné vnímať s ohľadom na vtedajšiu prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení. Uvedená argumentácia prihlasovateľa opäť nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám, pre ktoré sa prihláška zamieta, ale prihlasovateľ sa s ňou snaží dosiahnuť taký výklad ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorý by bol v jeho prospech; teda snaží sa dosiahnuť to, aby úrad uznal za preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia aj vo vzťahu k službám, pre ktoré osobitne rozlišovaciu spôsobilosť nepreukazoval.

K argumentácii (Ad (4)), ktorá sa týkala povahy prihlasovaného označenia, a to tvrdenia, že bude využívané len na internete, ako aj tvrdení, že *ak reštaurácie prevádzkujú internetové domény, tak prakticky vo všetkých prípadoch ich prevádzkujú na účely donášky*, úrad uvádza nasledovné. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k sporným službám úrad vykonal, ako vyplýva zo skoršej časti tohto rozhodnutia, so zohľadnením označenia tak, ako je prihlasované, teda aj so zohľadnením toho, že označenie obsahuje príponu „.sk“, ktorá predstavuje doménu najvyššej úrovne určenú pre Slovensko. Zároveň v súvislosti s touto argumentáciou prihlasovateľa možno uviesť, že subjekty, ktoré poskytujú sporné služby, bežne prevádzkujú aj svoje internetové stránky, ktorých obsahom sú informácie o týchto subjektoch a ich obsahom môže, avšak nemusí byť aj časť, prostredníctvom ktorej môže byť jedlo a nápoje (z kamennej prevádzky) objednávané; pozri napr. <https://bistronomy.sk/>, <https://smartfood.sk/kut/>, <https://angelsrestaurant.sk/>, <https://www.ristorantelasecchia.sk/>. Z uvedeného je zrejmé, že v súčasnosti je úplne bežné používanie názvov reštaurácií a obdobných zariadení v on-line priestore, teda aj s príponou „.sk“. Rovnako z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je v označení k nedištinkívnemu prvku (v predmetnom prípade slovo „bistro“) pridaná prípona „.sk“, táto nedokáže označeniu zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona o ochranných známkach.

Za kreatívny úrad preto nepovažuje ani hypotetický prípad, ktorý prihlasovateľ uviedol - *ak by prihlasované označenie „bistro.sk“ bolo používané výlučne v súvislosti s kamennými reštauráciami – a teda výlučne mimo internetu a online sféry, len na výveske kamennej reštaurácie – by takéto označenie malo jednoznačne byť považované ako inherentne dištinkívne. Používanie doménového mena mimo online sféry, sémanticky prechod z „digitálneho“ do „analogového“ sveta, sú totiž samy osebe kreatívne. Z doposiaľ uvedeného je totiž zrejmé, že aj kamenné prevádzky môžu mať (a aj bežne majú) internetové stránky a v prípade, ak by takáto kamenná prevádzka mienila označenie, pod ktorým poskytuje služby, zaregistrovať ako ochrannú známku, toto označenie musí mať samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť, pretože takému označeniu by len prípona (koncovka) „.sk“ rozlišovaciu spôsobilosť nedodala (restauracia.sk, bufet.sk, kaviaren.sk, jedalen.sk).* Možno tiež doplniť, že pre zápisné konania ochranných známkov nie je podstatné, ako prakticky bude používané prihlásené označenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení (časť Ad (5)) poukazuje na skutočnosť, že už predloženými dokladmi/dôkazmi v konaní preukázal zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia a v tejto súvislosti poukázal na to, že sám úrad toto skonštatoval, keď uviedol (v správe úradu z 8.3.2024), že *prihlasovateľ preukázal renomované postavenie na danom segmente trhu a značnú návštevnosť svojej internetovej domény nesúcej názov v znení prihláseného označenia*“. V nadväznosti na uvedené potom prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97, z ktorého vyplýva, že ochranné známky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, a to buď samy osebe, alebo na základe reputácie, ktorú získali na trhu, požívajú vyššiu ochranu než ochranné známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Vo vyjadrení následne prihlasovateľ ďalej uvádza, že (jeho) prihlásené označenie resp. ochranná známka (v prípade zapísania prihláseného označenia do registra) má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a dokonca aj dobré meno. To má za následok možnosť z titulu prihláseného označenia podávať námietky podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach voči prihláškam neskorších ochranných známkov tak, aby jeho práva k prihlásenému označeniu (resp. ochrannej známke) neboli porušované a zároveň to znemožňuje používať akékoľvek označenie zameniteľné s prihláseným označením pre sporné služby. Ako dôsledok uvedeného prihlasovateľ uvádza, že bežný spotrebiteľ *si bude použitie výrazu „bistro.sk“ v súvislosti so službami v triede 43, ktoré možno hromadne označiť ako „reštauračné služby“, vždy spájať s prihlasovateľom* a že *v nadväznosti na intenzívne používanie je prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišujúce pre všetky služby v triede 43.*

S uvedenou argumentáciu prihlasovateľa sa úrad nestotožňuje. Pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zápisnom konaní je potrebné splnenie podmienok, ktoré predpokladá ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Argumentácia prihlasovateľa, v ktorej sa hypoteticky zaoberá potenciálnym možným konaním o námietkach podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach z titulu jeho prihláseného označenia (už ako zapísanej ochrannej známky) však nijako nepreukazuje splnenie žiadnej z podmienok, ktorú predpokladá § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Možno doplniť, že ani prípadné preukázanie dobrého mena prihláseného označenia (resp. ochrannej známky, ak bude toto označenia zapísané) k určitým službám (či tovarom) nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia v zmysle § 5 ods. 2 vo vzťahu k službám, ktoré sú v tomto konaní sporné. Inak povedané, to, že určitá ochranná známka má dobré meno vo vzťahu k pre ňu zapísaným tovarom a službám, neznamená, že tá istá ochranná známka (označenie) nemôže byť zároveň bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k iným tovarom a službám. Preukázanie dobrého mena ochrannej známky vo vzťahu k určitým tovarom a službám „automaticky“ neznamená, že spĺňa zápisné podmienky vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom či službám.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukazuje na princípy správneho konania a tvrdí, že zamietnutie prihláseného označenia vo vzťahu k sporným službám „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužne jedálne; samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43 by bolo vecne a právne nesprávne *inter alia* aj v tom, že by *zvýšilo právnu neistotu* prihlasovateľa, čo ďalej vysvetľuje na príklade prípadného neobnovenia domény bistro.sk a jej registráciu iným subjektom, ako aj možné následky z toho plynúce a to vrátane šancí na vymoženie domény v prípadnom ADR konaní. Poukazuje na svoju intenzívnu činnosť v predchádzajúcich rokoch a de facto opätovne stručne sumarizuje dovtedajšiu argumentáciu.

K argumentácii prihlasovateľa v záverečnej časti jeho vyjadrenia a to predovšetkým k možným dôsledkom nezapísania prihláseného označenia vo vzťahu k sporným službám sa úrad nebude v tomto rozhodnutí vyjadrovať, pretože táto argumentácia prihlasovateľa nie je spôsobilá vyvrátiť námietku úradu vo vzťahu v inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a tiež nijako nesvedčí o nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, keďže v nej prihlasovateľ len popisuje možné potenciálne situácie súvisiace s jeho doménou.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení predložil vo svojom vyjadrení z 2.6.2022 výtlačky z web.archive.org - Wayback Machine pre doménu bistro.sk za obdobie 2016 – 2022 so zobrazením stránky ponúkajúcej donášku a rozvoz jedla, ako aj alkoholických a nealkoholických nápojov s možnosťou vytvoriť objednávku, vyhľadať reštauráciu, vybrať jedlo a nápoje, ponuka sa týkala miest Bratislavy a Košíc, obsiahnuté sú kontaktné údaje prihlasovateľa (dôkaz. č. 56). Prihlasovateľ doplnil vyššie uvedený dôkaz o zoznam reštaurácií, ktoré boli zapojené do poskytovania služieb cez www.bistro.sk (dôkaz. č. 57). Uvedený zoznam obsahuje prevádzky, ktoré sa venujú taktiež donáške alkoholických a nealkoholických nápojov. Z vyššie uvedených dokladov možno vyvodiť, že prihlasovateľ v rozhodnom období pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky poskytoval pod prihláseným označením odbornej verejnosti pôsobiacej v odvetví gastronómie a stravovania sprostredkovanie donášky jedál a nápojov pre tretie osoby a širokej spotrebiteľskej verejnosti donášku jedál a nápojov do domu. Avšak opätovne je nutné uviesť, že ani z týchto doložených dokladov nevyplýva, že by samotný prihlasovateľ vykonával, resp. poskytoval sporné služby. Ostatne, uvedené potvrdil aj samotný prihlasovateľ. Prihlasovateľ ďalej doložil výpisy z internetových stránok <https://en.wikipedia.org/wiki/Hotels.com> (dôkaz č.58) a <https://www.wine-searcher.com/wine-searcher> (dôkaz č.59). Na prvej stránke na nachádzajú informácie o spoločnosti Hotels.com, L.P., Dallas, Texas, U.S., ktorá ponúka rezervačné služby ubytovania prostredníctvom vlastnej siete lokalizovaných webových stránok. Ďalšia doložená stránka predstavuje internetový vyhľadávací nástroj, ktorý používateľom umožňuje nájsť vína alebo liehoviny podľa ich požiadaviek, pričom používateľa nasmeruje na subjekty, ktoré produkujú vybrané nápoje. Z uvedených stránok možno vyvodiť, že ich prevádzkovatelia poskytujú služby sprostredkovania tovarov a služieb a nie samotné predmetné tovary a služby. Dôkaz č. 60 predstavuje výtlačok článku z www.bbc.com publikovaného 26.4.2021, ktorý pod názvom „Google Argentina's domain name bought by man for £2“ [Názov domény Google Argentína kúpil muž za 2 £] zverejnil prípad, v ktorom doménu Google Argentina na krátky čas kúpil argentínsky webový dizajnér Nicolas Kurona. Jedna z teórií, ktorá umožnila predaj bola, že spoločnosť Google zabudla obnoviť názov svojej domény. Spoločnosť Google však tvrdila, že platnosť jej licencie na doménu ešte

nevypršala. Predmetná doména bola organizáciou zodpovednou za prevádzkovanie domén následne opätovne vrátená spoločnosti Google.

Po preskúmaní doložených dokladov úrad konštatuje, že tieto doklady boli predložené na podporu tvrdení a argumentov, ktoré prihlasovateľ uviedol priamo v jeho vyjadrení, pričom úrad sa k týmto tvrdeniam a argumentom vyjadril skôr v tomto rozhodnutí a nepovažoval ich za relevantné. Tieto doklady sa však netýkali preukazovania nadobudnutia rozlišovacej vo vzťahu k sporným tovarom. Preto úrad konštatuje, že v konaní neboli predložené také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že došlo k prekonaniu uplatnených zápisných výluk, t. j. k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k sporným službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že všetky prihlasovateľom predložené preukazné materiály neosvedčovali také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a k vyššie uvedeným nárokoványm službám v triede 43, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, 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:

Porubčan Róbert, Ing., Zliechovská ulica 341/55, 018 64 Košeca, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

rc://sk/7006027985_porubcan_robort

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

13.06.2024 12:05

Doručovaná správa

Identifikátor správy

ca221968-827c-4584-92be-0a451afc8cae

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

P
+nxA5syXQQLOiiS2cmc5rNt1JCaDtHg8ZFuHSA4
UTxJra9ZJUq87sqtBbkJAlpU8g==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

fc5d07ee-32ab-4beb-a274-018bc3ec2575

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

907aeb96-f940-4b4c-a6c0-89e3a598b843