

# Z rozhodnutí ÚPV SR

## Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 469-2020/II-86-2021 z 20. 10. 2021 (právoplatnosť 4. 11. 2021)

### ABSTRAKT

Prihláška slovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich druhu, zamerania, charakteru a zemepisného pôvodu. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené výlučne slovným spojením „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ a ktoré bude príslušný spotrebiteľ vnímať ako festival, v rámci ktorého sú spotrebiteľom poskytované stravovacie služby atypickou formou v spojitosti so sprievodným hudobno-zábavným programom, je vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 41 a 43 označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré neposkytuje spotrebiteľom nič viac ako len priamu informáciu o druhu, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode týchto služieb. Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, odvolací orgán konštatoval, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovanej službám.

### ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for services in Classes 35, 41 a 43. The Trademark and Design Department refused the application for all the services applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body found that the sign applied for „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ devoid of distinctive character and provides consumers with nothing more than direct information on the type, focus, nature and geographical origin of those services. As for the possibility of claiming that the sign has acquired distinctive character through use within the meaning of Article 5(2) of the Trademark Act, the Appeal Body found that by the submitted evidence the applicant did not prove that the sign applied for has acquired distinctive character in relation to the services for which registration is requested.

### Klíčové slová

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – slovné označenie

### Keywords

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – word mark

### Prihlásené označenie (POZ 469-2020)

**SLOVAK FOOD TRUCK FEST**

### Prihlásené označenie (POZ 469-2020)

trieda 35 – reklama

trieda 42 – zábava, športová a kultúrna činnosť

trieda 43 – stravovacie služby, prechodné ubytovanie

Prihláška slovej ochrannej známky „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ bola prihlasovateľom podaná 24. februára 2020 pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokované služby. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovanej službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich druhu, zamerania, charakteru a zemepisného pôvodu. Prihlásené označenie ako celok bude relevantnou verejnosťou vnímané ako všeobecná,

opisná informácia, že ide o festival konaný na Slovensku, pri ktorom sú jedlá a nápoje vydávané prostredníctvom mobilných stánkov (tzv. food truckov), a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných služieb. Uvedené vyplynulo z významu jednotlivých slov tvoriacich prihlásené označenie. Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky a uviedol, že prvostupňový orgán vyhodnotil prihlásené označenie a slová, z ktorých je tvorené, len povrchne v ich primárnom význame bez hlbšieho prepojenia a vzájomnej súvislosti.

Odvolačný orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré opisuje ich druh, zameranie, charakter a zemepisný pôvod, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“, t. j. spojením slov základnej slovnej zásoby anglického jazyka. Jednotlivé slová ako celok dávajú spotrebiteľovi jasný a jednoznačný význam, že ide o „slovenský festival, na ktorom sú pripravované a predávané jedlá priamo z na to upravených vozidiel (tzv. food truckov)“, pričom vzhľadom na význam slova „FEST“ budú spotrebiteľia očakávať aj hudobný, prípadne iný (napr. športový, zábavný) program.

Odvolačný orgán odmietol tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán hodnotil jednotlivé slová prihláseného označenia povrchne a bez hlbšieho prepojenia a vzájomnej spojitosti, a že prihlásené označenie je originálne a umožňuje, aby si ho spotrebiteľia spojili práve s jeho službami. Poukázal na to, že z vyjadrení prihlasovateľa je zrejmé, že prihlásené označenie chápe v úplne rovnakom význame ako úrad, konkrétne že ide o festival, v rámci ktorého sú spotrebiteľom poskytované stravovacie služby atypickou formou prípravy jedál a nápojov typických aj pre územie Slovenska v atypicky upravených historických foodtruckoch v spojitosti so sprievodným hudobno-zábavným programom. S ohľadom na uvedené odvolací orgán uzavrel, že takýto význam je vo vzťahu k nárokovým službám ako „zábava, športová a kultúrna činnosť; stravovacie služby“, ako aj vo vzťahu k súvisiacim službám „reklama; prechodné ubytovanie“ významom opisným bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda prihlásené označenie neposkytuje spotrebiteľom nič viac ako len priamu informáciu o druhu, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode týchto služieb.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že slovo „SLOVAK“ zdôrazňuje slovenský aspekt slávnosti, t. j. že v rámci takto označeného podujatia budú podávané o. i. typické slovenské jedlá, odvolací orgán uviedol, že samotná skutočnosť, že toto slovo môžu spotrebiteľia v prihlásenom označení vnímať vo viacerých významoch (napr. že ide o podujatie na Slovensku alebo že budú ponúkané špeciality zo

Slovenska), nie je podstatná, pretože obidva významy tohto slova sú vo vzťahu k nárokovým službám opisné. Poukázal na to, že ani použitie ďalších slovných prvkov prihláseného označenia (FOOD TRUCK FEST) nie je ničím výnimočné, pretože spotrebiteľia ich budú okamžite a bez potreby ďalšieho uvažovania vnímať len v ich primárnom, teda vo vzťahu k nárokovým službám prihláseného označenia v opisnom význame. Podľa odvolacieho orgánu prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám nie je ničím originálne a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, ale len ako opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného bolo preto v predmetnom prípade dôvodné konštatovať naplnenie zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že on ako prvý prišiel na Slovensko s myšlienkou a konceptom organizovania festivalu, na ktorom sa budú podávať jedlá priamo z tzv. food truckov a je jediným, kto prihlásené označenie na trhu používa, odvolací orgán uviedol, že skutočnosť, že určité označenie v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známkov nie je na trhu používané iným subjektom, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Doplnil, že absencia používania prihláseného označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. S ohľadom na uvedené uzavrel, že pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a že kvôli pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa uskutočnilo len 13 podujatí pod prihláseným označením (na podporu čoho predložil spolu s rozkladom po jednom výtlačku z profilových účtov na sociálnych sieťach facebook a instagram a štyri fotografie zo samotného podujatia), odvolací orgán poukázal na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je nárokové, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia bolo preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť

v období pred 24. februárom 2020. Na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených prihlasovateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach odvolací orgán konštatoval, že predložené výtlačky ani fotografie nie sú datované, teda na základe nich nie je možné určiť, kedy sa uvedené podujatia uskutočnili. V tejto súvislosti pripomenul, že aj samotný prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že podujatia pod prihláseným označením sa uskutočnili v mesiacoch júl až september 2020, čo je pol roka po dátume podania prihlášky ochrannej známky. S ohľadom na uvedené bolo podľa odvolacieho orgánu zrejme, že časovú podmienku potrebnú na preukázanie, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky ochrannej známky, nie je možné považovať za splnenú. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti odvolací orgán uzavrel, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal

nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

## **Rozhodnutie predsedu úradu zn. OZ 227485/II-60-2022 z 10. 8. 2022 (právoplatnosť 19. 8. 2022)**

### **ABSTRAKT**

Ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnil podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb, odôvodnil tým, že nepretržite od roku 2003 používal nezapísané označenie „STARMANIA“ a pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Prvostupňovým rozhodnutím bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal naplnenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, konkrétne nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky ochrannej známky mal právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“. Keďže nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

### **ABSTRACT**

The mark was registered for services in Classes 35, 39 a 41. An application for a declaration of invalidity of the trade mark was filed for all the services registered on the grounds that the applicant has used an unregistered sign continuously since 2003, already before the filing of the application of the mark as a musical group performing for several decades in Slovakia and the Czech Republic. The Department of Dispute Proceedings dismissed the application for a declaration of invalidity on the grounds that the applicant had not proved that the legal conditions were met. The Appeal Body, which came to the same conclusion about non-fulfilment of legal conditions, dismissed the appeal and confirmed the decision.

### **Kľúčové slová**

Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú – právo k nezapísanému označeniu § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – nesplnenie kumulatívnych podmienok – zamietnutie návrhu – zamietnutie rozkladu.

### **Keywords**

Invalidity proceedings – Earlier right according to Article 7(f) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Cumulative conditions has not been fulfilled – Application for invalidity rejected – Appeal dismissed.