



Banská Bystrica 27.10.2015  
POZ 981-2014 /P-2-2015/Lut.

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 981-2014 „Extra Jemná” z 28.5.2014 prihlasovateľa ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje G. Lehnert, k.s., Rajska ul. č. 7, 811 08 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Úradu boli 21.1.2015 doručené pripomienky proti zápisu označenia „Extra Jemná” do registra v zmysle § 29 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach”). Pripomienky podala advokátka JUDr. Andrea Považanová, Tobručka 6, 811 02 Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok”) a týkali sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V úvode podaných pripomienok podávateľ skonštatoval, že prihláška ochrannej známky POZ 981-2014 „Extra Jemná“ (ďalej „prihlasované označenie”) mala byť zamietnutá už pri vecnom prieskume z úradnej moci, pretože je v rozpore s ustanoveniami § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach.

Podávateľ pripomienok poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej *musí byť preskúmanie dôvodov odmietnutia ochrany uvedených v článku 7 Nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva dôkladné a úplné, aby zabezpečilo, že ochranné známky nie sú registrované nesprávne* (rozsudok vo veci C-239/05 The Kitchen Company, rozsudok vo veci C-363/99 Postkantoor).

Uplatnený pripomienkový dôvod v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach podávateľ pripomienok odôvodnil tým, že grafické vyhotovenie prihlasovaného označenia nie je ničím špecifické ani originálne, pretože slová „extra“ a „jemná“ bude spotrebiteľ vnímať vo vzťahu k prihlasovaným tovarom ako odkaz na chuť, vlastnosť tovaru – vodka veľmi jemnej chuti, a takýto výrobok môže vyrábať akákoľvek spoločnosť, teda nie len prihlasovateľ ochrannej známky. Ide teda o označenie opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti. A práve rozlišovacia spôsobilosť je základnou funkciou ochrannej známky a ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) má vo verejnom záujme zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou, ktorá mu umožní odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez novej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (rozsudok vo veci C-304/06 Eurohypo), čo by v tomto prípade nebolo zabezpečené.

K ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach podávateľ pripomienok uviedol, že toto ustanovenie má brániť zápisu ochranných známk, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo údajov, ktoré slúžia v obchode na určenie druhu výrobkov. Podávateľ pripomienok poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej toto ustanovenie *vo verejnom záujme sleduje cieľ, aby opisné označenia*

vzťahujúce sa ku kategórii tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, mohli byť všetkými slobodne používané. Prihlásené označenie predstavuje spojenie slov, ktoré môže z pohľadu spotrebiteľov slúžiť v bežnom jazyku na označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, a to buď priamo, alebo odkazom, poukazovať na ich podstatné vlastnosti. Zároveň podávateľ pripomienok skonštatoval, že slovné spojenie „Extra Jemná“ používajú alebo budú chcieť používať v dobrej viere aj ďalší obchodníci. Z registra úradu podávateľ pripomienok vypísal rôznych vlastníkov ochranných známk, ktorí toto slovné spojenie majú zapísané pre tovary v triede 33 vždy s ďalšími slovnými prvkami – „KARPATSKÁ VODKA Extra jemná“, „ZIPSER PRAVÁ PRÍRODNÁ CHUŤ REGIÓNU ZIPSER BOROVIČKA LIEHOVINA extra jemná“ (doložené výpisy z registra ochranných známk).

Podávateľ pripomienok posledné uplatňované ustanovenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známk zdôvodnil tým, že v prípade prihlasovaného označenia ide o také označenie, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach pre označovanie napadnutých tovarov. Obchodníci na trhu bežne používajú slovné spojenie „Extra Jemná“ na výrobkoch, čím spotrebiteľovi hovoria o chuti liehoviny.

Na podporu svojich tvrdení podávateľ pripomienok doložil fotografie tovarov nachádzajúcich sa na slovenskom trhu so slovnými prvkami „Extra Jemná“ a pochádzajúcich od rôznych výrobcov.

V závere podávateľ pripomienok uviedol, že označenie „Extra Jemná“ by malo zostať voľným označením na použitie rôznymi výrobcami, ktorí sa špecializujú na výrobu určitého druhu alkoholu, a nemalo by byť umožnené jednému subjektu si toto označenie samotné uzurpovať len pre svoje výrobky, a preto navrhol prihlášku ochrannej známky POZ 981-2014 „Extra Jemná“ zamietnuť podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach v celom rozsahu.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach boli pripomienky zaslané prihlasovateľovi listom úradu z 31.3.2015. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k pripomienkam, ktoré bolo úradu doručené 3.6.2015, uviedol, že sa nestotožňuje s argumentáciou podávateľa pripomienok a podané pripomienky považuje za nedôvodné.

Prihlasovateľ poukázal na to, že v zákonných ustanoveniach § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona, na ktoré podávateľ pripomienok odkazuje, sú upravené tzv. absolútne zápisné výluky, pri existencii ktorých nemôžu byť do registra ochranných známk označenia zapísané. Zároveň prihlasovateľ uviedol, že v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je možné uvedené prekážky prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a označenie ktoré nebolo možné zapísať v zmysle dôvodov § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona, môže tak nadobudnúť rozlišujúci charakter.

V súlade s uvedeným prihlasovateľ doložil doklady, ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie pred dňom podania prihlášky, na základe používania na území Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ upozornil, že prihlasované označenie je tvorené špecifickou grafickou úpravou v červenej farbe a predstavuje časť názvu výrobku, a to liehoviny „NICOLAUS Extra Jemná VODKA“, ktorý začal uvádzať na trh už v roku 2006. Prihlasovateľ skonštatoval, že je majiteľom dvoch kombinovaných ochranných známk, a to OZ č. 230251 „NICOLAUS Extra Jemná VODKA“ s právom prednosti od 18.7.2011 a OZ č. 219434 „NICOLAUS VODKA Extra jemná 1867“ s právom prednosti od 13.12.2006, ktoré sú zapísané pre tovary v triede 33 – vodka.

Súčasťou oboch ochranných známk je aj prihlasované označenie „Extra Jemná“, pričom prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže vyplývať aj z jej používania ako súčasti inej zapísanej ochrannej známky (rozsudok C-488/06 zo 17.7.2008).

Na preukázanie miery publicity, dĺžky, intenzity a územného rozsahu používania prihlasovaného označenia a známosti ním označovaných výrobkov medzi spotrebiteľmi prihlasovateľ predložil výňatok z prieskumu spoločnosti AC NIELSEN s.r.o. za obdobie február až marec 2014 o výške trhového podielu výrobku „NICOLAUS Extra Jemná VODKA“ na slovenskom trhu s vodkou a tiež výňatok z prieskumu za obdobie február až marec 2013 o výške trhového podielu toho istého výrobku na slovenskom trhu.

Ako ďalší dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti zverejneného označenia prihlasovateľ doložil výňatok z prieskumu trhu za máj 2014 spoločnosti GFK Slovakia s.r.o., z ktorého by malo byť zrejmé, že výrobok „NICOLAUS EXTRA Jemná VODKA“ sa radí medzi spotrebiteľmi medzi veľmi známe a obľúbené výrobky v porovnaní s inými výrobkami rovnakej kategórie. Zároveň prihlasovateľ upozornil, že tento výrobok získal v roku 2014 významné ocenenie „Consumer Superbrands 2014“.

Prihlasovateľ tiež predložil kópiu materiálov určených na podporu predaja z roku 2006, ktorých súčasťou je prehľad nákladov na reklamnú kampaň za rok 2006, taktiež cenník týchto výrobkov a kópie článkov uverejnených na portáloch [www.sme.sk](http://www.sme.sk), [www.topky.sk](http://www.topky.sk) a [www.pravda.sk](http://www.pravda.sk), ktoré z pohľadu prihlasovateľa potvrdzujú popularitu, známosť a dĺžku používania prihlasovaného označenia ako súčasť názvu výrobku „NICOLAUS Extra Jemná VODKA“.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že na základe predložených dokladov možno uviesť, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky ochrannej známky pre liehoviny a spotrebiteľ dokáže pod týmto označením rozlíšiť tovary jedného výrobcu od tovarov iného výrobcu, a preto prihlasovateľ považuje podané pripomienky za bezpredmetné.

Úrad 1.7.2015 zaslal prihlasovateľovi výsledok posúdenia pripomienok úradom na vyjadrenie s tým, že mu bola stanovená lehota na vyjadrenie do 8.9.2015. Prihlasovateľ sa k výsledku posúdenia pripomienok v stanovenej lehote nevyjadril.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Pripomienky boli podané podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach v spojení s § 5 ods. 1 písm. b), c), a d).

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

### **Uplatnené dôvody podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach:**

V zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemožno zapísať do registra ochranných známkov označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

V zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach nemožno zapísať do registra ochranných známkov označenia, ktoré sú 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.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

V zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemožno ide o tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr opäť schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť.

Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach zamedzuje zápisu označení, ktoré sú tvorené len označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktoré sa zápis

žiada, a takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi alebo službami, tzv. že toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby sa označenia a údaje označujúce alebo poukazujúce na charakter, účel alebo iné vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktorý je zápis žiadaný, mohli voľne používať všetkými.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 981-2014 je označenie *Extra Jemná* pozostávajúce z dvoch slov v úprave, ktorá spočíva v použití červenej farby a štylizovaných začiatkových písmenách „E“ a „J“. Samotná úprava nie je takého charakteru, aby slovám bez rozlišovacej spôsobilosti poskytla dostatok identifikačných prvkov. Obe slová či už spolu, alebo samostatne sú vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 33 – vodka, liehoviny bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže slovo „extra“ sa používa okrem iných významov aj s významom označujúcim *mimoriadnu kvalitu služieb, výrobku a pod., príp. niečo mimoriadne, nezvyčajné, napr. vyberať si iba extra kvalitu* a slovo „jemná“ sa používa aj s významom - *ktorá má veľmi dobrú kvalitu, jemne vypracovaná, lahodne pôsobiaca na zmysly, či ktorá má veľmi dobrú akosť, ktorá je lahôdkou, delikátna, napr. jemný tabak, jemné víno, koňak, pečivo* (Slovník súčasného slovenského jazyka). Označenie je teda tvorené spojením slov, ktoré ako celok slúži len na určenie charakteru prihlasovaných tovarov, ich vlastností či chuti.

Nezávisle od toho, či rozlišovacia spôsobilosť je vlastná alebo bola nadobudnutá používaním, musí sa posudzovať na jednej strane vo vzťahu k prihlasovaným tovarom alebo službám a na strane druhej vo vzťahu k predpokladanému chápaniu označenia príslušnou skupinou verejnosti, pre ktorú sú tovary alebo služby určené, a ktorá je priemerne informovaná a primerane pozorná a obozretná.

Tovary, pre ktoré je predmetné označenie prihlasované „vodka, liehoviny“, sú určené dospelej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá alkohol konzumuje. Čo sa týka samotného označenia, možno jednoznačne uviesť, že pozostáva zo slovného spojenia, ktoré spotrebiteľovi naznačuje chuť či vlastnosť tovaru, ale nijakým spôsobom nehovorí o obchodnom pôvode tovarov, a preto aj primerane obozretný a informovaný spotrebiteľ len na základe slovného spojenia „Extra Jemná“ nebude schopný priradiť takto označený tovar konkrétnemu výrobcovi, a to aj pri zvážení istej miery úpravy tohto označenia.

Existenciu uvedených prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tým tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje. Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním. V tejto súvislosti je nutné výraz „používanie označenia“ chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje tovary alebo služby pochádzajúce od určitého subjektu.

K možnosti preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia ako súčasť inej ochrannej známky, na ktorú upozornil prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že takéto používanie označenia musí byť naďalej vnímané ako údaj o pôvode predmetného tovaru, tzn. že v dôsledku používania dotknutý okruh verejnosti skutočne vníma tovar alebo službu označované označením, pre ktoré sa zápis žiada, ako tovar alebo službu pochádzajúcu od určitého subjektu.

Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovateľ predložil:

1. Vyobrazenie výrobku „Nicolaus extra jemná vodka“ a výpisy z registra ÚPV SR o ochranných známkach č. 219434 a č. 230251.
2. Výňatok z prieskumu spoločnosti GFK Slovakia s.r.o. za obdobie január až marec 2014.
3. Výňatok z prieskumu spoločnosti AC NIELSEN s.r.o. za obdobie február až marec 2013, február až marec 2014.
4. Kópia ponukového letáku spoločnosti Billa z 19.2.2007.
5. Kópia ponuky výrobku „NICOLAUS Extra jemná vodka“ na portáli [www.zlacnene.sk](http://www.zlacnene.sk) s platnosťou od 26.12.2006 do 31.12.2006.
6. Kópia materiálov na podporu predaja a cenník za rok 2006.
7. Výtlačok fotografie výrobku „NICOLAUS Extra jemná vodka“ v obchodnej sieti z 2.12.2006.
8. Kópia materiálov o zisku ocenenia „Consumer Superbrands“ za rok 2014.
9. Kópia článku „Nicolaus Extra Jemná Vodka – čistá, ako vodka má byť“ zo 16.10.2012 z internetovej stránky [www.topky.sk](http://www.topky.sk), kópia článku „Najpredávanejšia vodka na Slovensku uviedla ochutené varianty“ z 24.7.2012 zo stránky [www.sme.sk](http://www.sme.sk) a kópia článku „ST. NICOLAUS: srdcom v tradícii a oboma nohami pevne na zemi“ z 27.9.2012 zo stránky [www.pravda.sk](http://www.pravda.sk).

K dokladom predstavujúcim výpisy z registra je potrebné uviesť, že preukazujú existenciu starších ochranných známk prihlasovateľa, nie ich používanie na trhu. Ide o kombinované ochranné známky v tvare etikety, na ktorej sa okrem iných slovných či obrazových prvkov nachádza aj slovné spojenie „Extra Jemná“, avšak prvky „NICOLAUS či VODKA“ sú na etikete v dominantnom postavení.

Doklady č. 3, 5, 6 a 7 sa zhodne týkajú obdobia dvoch rokov 2006-2007. Z vyobrazenia letáku Billa je zrejmé, že výrobok „NICOLAUS VODKA“ bol v danom období v ponuke, avšak nehovorí o predanom množstve výrobkov a najmä ako dominantné prvky z fľaše alkoholu na spotrebiteľa pôsobia prvky - NICOLAUS a VODKA. Podobne možno zhodnotiť aj internetový výtlačok z webovej stránky zlacnene.sk. Tiež fotografia regálu z nemenovanej predajne nehovorí o období, ani množstve predaných tovarov. Z kartónových fliaš výrobkov je zreteľný a ľahko identifikovateľný prvok NICOLAUS a VODKA, slovné spojenie „Extra Jemná“ je nečitateľné.

Materiál s ponukou nových výrobkov spoločnosti ST. NICOLAUS s podporou predaja v roku 2006 nepredstavuje doklad, s ktorým by sa mohla zoznámiť široká verejnosť. Skôr ide o materiál určený možným odberateľom výrobkov. Na predstavovaných fľašiach opäť dominuje okrem názvu spoločnosti „NICOLAUS“ pomenovanie druhu konkrétneho alkoholického nápoja doplneného vyobrazením ovocia, nemenej výrazným prvkom je aj pečať spoločnosti umiestnená pod hrdlom fľaše. Slovné spojenie „Extra jemná“ je popri ostatných výrazných prvkoch takmer nepostrehnuteľné.

Ďalší materiál doložený prihlasovateľom na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Extra Jemná“ sa zaoberá históriou spoločnosti, jej marketingom, tiež uskutočnenými inováciami v rámci výroby a predaja výrobkov. Z obsahu je zrejmé, že sám prihlasovateľ hovorí o svojom výrobku „NICOLAUS Extra Jemná VODKA“ v skrátenej verzii ako o „Nicolauske“, ktorá je nie len medzi mladými ľuďmi obľúbená, a preto získala „Nicolauska“ aj spotrebiteľské ocenenie. Na základe informácií z tohto materiálu je možné skonštatovať, že prihlasovateľ svoj výrobok nazýva „Nicolauska“ a nie „extra jemná“, čo je aj celkom prirodzené, keďže názov „Nicolauska“ je odvodený od obchodného mena spoločnosti, ktorá daný produkt vyrába a ponúka na trh, a je preto schopný výrobku zabezpečiť v očiach spotrebiteľskej verejnosti priamu identifikáciu s výrobcom.

Výňatok z prieskumu uskutočneného spoločnosťou GFK Slovakia je z obdobia mája 2014, teda ide o obdobie, kedy bola podaná aj prihláška ochrannej známky „Extra Jemná“ POZ 981-2014. Prieskum bol zameraný na zistenie známosti a kvality vodky „NICOLAUS Extra jemná vodka“ medzi respondentmi v porovnaní s ostatnými vodkami iných výrobcov. Napriek tomu, že prieskum je z mája 2014, možno ho z položených otázok, napr. Pili ste za posledných 12 mesiacov?, a v súvislosti s ďalšími dokladmi akceptovať, čo sa týka časového obdobia, avšak je dôležité uviesť, že všetky položené otázky v prieskume zisťovali známosť vodky „NICOLAUS Extra jemná vodka“ a nie výrobku „extra jemná“.

Doklady - Výňatok z prieskumu spoločnosti AC NIELSEN s.r.o. za obdobie február až marec 2013, február až marec 2014 preukazujú zistený trhovú podiel výrobku spoločnosti St. NICOLAUS za uvedené obdobia, ale ako z nich vyplýva, zisťoval sa trhovú podiel výrobku NICOLAUS, a nie „NICOLAUS Extra jemná vodka“, príp. „extra jemná“. Názvy týchto výrobkov, pri ktorých sa preukazuje rozlišovacia spôsobilosť, sa v dokladoch nenachádzajú.

V článkoch zo stránok [www.topky.sk](http://www.topky.sk), [www.sme.sk](http://www.sme.sk) a [www.pravda.sk](http://www.pravda.sk) z obdobia roku 2012 sa píše o vodke „Nicolaus Extra Jemná vodka“, o spôsobe jej výroby či mimoriadnej obľúbenosti medzi verejnosťou. Taktiež sa v nich spomína trend výroby a predaja ochutených vodiek, ktorému sa nevyhýba ani spoločnosť ST. NICOLAUS, a preto sortiment vodky „Nicolaus Extra jemná Vodka“ doplnili ochutenými variantmi Lime, Cranberry a Blackcurrant.

V prípade prihlasovaného označenia bolo preukazované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „Extra Jemná“ ako súčasť kombinovanej ochrannej známky č. 219434 „NICOLAUS Extra Jemná Vodka“ a kombinovanej ochrannej známky č. 230251 „NICOLAUS Extra Jemná Vodka“, ktoré okrem slovných prvkov „extra jemná“ disponujú ďalšími slovnými a grafickými prvkami.

Samotné slovné spojenie tvoriace prihlasované označenie nepredstavuje v starších kombinovaných ochranných známkach taký prvok, ktorý by nejakým originálnym spôsobom upútal pozornosť spotrebiteľa. Možno povedať, že spojenie „extra jemná“ v týchto starších ochranných známkach nezastáva výraznú

pozíciu, pričom aj úprava slovného spojenia „extra jemná” v kombinácii s ďalšími prvkami starších ochranných známk zaniká a je postrehnuteľná len pri pozornom čítaní etikety. O to viac vynikajú slovné a grafické prvky „NICOLAUS“, „VODKA“ a pečať výrobcu, ktoré priamo upozorňujú na výrobcu a identifikujú tovar v spotrebiteľskom vnímaní.

Nakoniec k tvrdeniam prihlasovateľa o tom, že z dokladov je zrejmé používanie prihlasovaného označenia „Extra Jemná“ na označovanie liehovín takmer desaťrošie (od roku 2006), úrad uvádza, že nijakým spôsobom nespochybňuje používanie označenia „NICOLAUS Extra Jemná Vodka“ vyplývajúce z doložených dokladov, zároveň však konštatuje okrem už uvedených skutočností, že súbežne v tom istom období slovné spojenie „Extra jemná“ spolu s ďalšími prvkami mali ako ochranné známky zaregistrované aj ďalšie subjekty – „Karpatská vodka Extra jemná“ pre spoločnosť HUBERT J.E., s.r.o. od roku 2005, „ZIPSER PRAVÁ PRÍRODNÁ CHUŤ REGIÓNŮ ZIPSER BOROVIČKA LIEHOVINA extra jemná“ pre spoločnosť KARLOFF, s.r.o. od roku 2007, „HANÁCKÁ VODKA JEMNÁ“ pre spoločnosť GRANETTE & STAROREŽŇNÁ Distilleries a.s. od roku 1990.

V tomto prípade teda nie je možné uznať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanému označeniu preukazovaním ako súčasťou iných ochranných známk, keďže prihlasované označenie v starších kombinovaných ochranných známkach nemá také miesto, na základe ktorého by si ho spotrebiteľ zapamätal a spájal výlučne s prihlasovateľom, a taktiež samotný charakter slovného spojenia „Extra Jemná“ je opisným spojením používaným v súvislosti s predajom alkoholických nápojov viacerými subjektmi na trhu, čo dokladoval aj podávateľ pripomienok, a preto niet pochýb, že cieľová skupina verejnosti vníma význam tohto spojenia „Extra Jemná” len ako výraz na určenie vlastnosti, chuti alkoholu a nevníma ho ako výraz, na základe ktorého si vybaví väzbu na konkrétneho pôvodcu.

#### **Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach:**

V súvislosti s uplatneným dôvodom podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, úrad uvádza, že účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby sa označenia tvorené výlučne označeniami alebo údajmi bežne používanými výrobcami či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide väčšinou o označenia, akými sú označenia (značky) zaručujúce, že výrobok takto označený má určité vlastnosti, označenia zaručujúce určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné označenia, údaje o recyklovateľnosti, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a pod. V prípade prihlasovaného označenia však nemožno skonštatovať, že by bolo tvorené výlučne údajmi bežne používanými výrobcami.

Z uvedených skutočností vyplýva, že vznesené pripomienky sú zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručit:

G. Lehnert, k.s.  
Rajská ul. č. 7  
811 08 Bratislava

JUDr. Andrea Považanová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava