



Banská Bystrica 21. 9. 2016
POZ 233-2016/Z-379-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 233-2016 s názvom Chateau Dubník z 9.2.2016 prihlasovateľa FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje verita, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.6.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Chateau Dubník“ prihlasované okrem iných aj pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s nízkym obsahom alkoholu“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Do uvedenej kategórie alkoholických nápojov je možné zaradiť aj „víno“

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v liste z 23.6.2016 uviedol, že predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „chateau“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená *zámok, vidiecke sídlo*, príp. v preklade z nemčiny *zámok, kaštieľ, usadlosť* (In.: PC Translator 2010), doplneným o zemepisný údaj „Dubník“, kde Dubník je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Dubník>). Okrem uvedeného pojem „chateau“ (franc. Château - zámok) je v oblasti vinárstva a vinohradníctva zaužívaným pojmom, ktorým sa v minulosti označovali usadlosti, ktorých centrom bol skutočný zámok alebo hrad (<http://wine-world.webnode.sk/o-vine/slovník-vinara/>). V súčasnosti sa tak nazývajú vyhlásené vinárske usadlosti (<http://www.trhvin.cz/vinarsky-slovník/149-chateau>).

Úrad ďalej uviedol, že vo vzťahu k „víno“ predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Spojením slova „chateau“, ktoré je pre oblasť produkcie a označovania vín bežným výrazom (napr. CHATEAU TOPOĽČIANKY, CHATEAU MODRA, CHATEAU BELÁ, CHATEAU KRAKOVANY a i.) a nedíštinkatívneho zemepisného údaja „Dubník“ nevzniká označenie, ktoré by bolo spôsobilé identifikovať a odlíšiť tovary „víno“ prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov v tom istom zemepisnom mieste. Ktorýkoľvek subjekt v tomto zemepisnom mieste zaoberajúci sa vinárstvom a vinohradníctvom môže

používať slovné označenie „Chateau Dubník“ na označovanie svojich vín, a preto je vylúčené, aby práva k predmetnému označeniu boli vyhradené len jednému subjektu z titulu zapísanej ochrannej známky.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že výlučne slovné označenie „Chateau Dubník“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „vino“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary „vino“ prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad zároveň upozornil prihlasovateľa na to, že predchádzajúce zápisy označení obsahujúcich slovný prvok „chateau“ a doplnkový zemepisný údaj, do registra ochranných známk nezakladajú nárok prihlasovateľa na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky, pretože mnohé z nich boli zapísané počas platnosti zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, ktorý bol od 30.07.2009 nahradený v súčasnosti platným zákonom č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Nový zákon o vinohradníctve a vinárstve pritom na rozdiel od predchádzajúceho zákona definuje podmienky používania tradičných výrazov pre vína, medzi ktoré patrí aj výraz „château“ alebo „chateau“.

V zmysle § 22 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov „tradičný výraz *château* alebo *chateau* možno použiť len na **označenie vína s chráneným označením pôvodu**, ak:

- a) zber hrozna, jeho spracovanie a výroba vína sa uskutočnili v zemepisnej jednotke v Slovenskom vinohradníckom regióne, v ktorej sa nachádza stavba označená ako *château* alebo *chateau*,
- b) spĺňa kvalitatívne požiadavky.“

Aj s prihliadnutím na uvedené zákonné ustanovenie úrad uviedol, že je povinný odmietnuť zápis výlučne slovného označenia „Chateau Dubník“ do registra ochranných známk, pretože, ako bolo už vyššie zdôraznené, takouto registráciou by sa obmedzilo právo iných výrobcov vín s chráneným označením pôvodu z dotknutej zemepisnej oblasti používať tradičný výraz „chateau“.

Okrem uvedeného úrad ďalej v liste z 23.6.2016 uviedol, že obec Dubník sa počas celej svojej histórie (prvý krát sa spomína v roku [1236](#)) vyznačovala množstvom kaštieľov, pričom do súčasnosti ostal zachovalý posledný z nich, ktorý bol zrekonštruovaný a od roku 2000 je kultúrnou pamiatkou. Označenie „Chateau Dubník“ tak úrad považuje za označenie opisné aj vo vzťahu k ostatným prihlasovaným tovarom a službám, ktoré všetky možno považovať za tovary a služby zamerané na oblasť cestovného ruchu, turistiky, ubytovania a stravovania.

Označenie je výhradne slovným označením a neobsahuje ďalšie dištinkívne prvky (napr. grafické prvky), ktoré by mu dávali dištinkívny resp. rozlíšiteľný charakter. Prihlasovanému označeniu tak chýbajú znaky originality a preto označenie ako celok je opisným vo vzťahu k namietnutým tovarom a službám, z čoho vyplýva, že vo vzťahu k týmto tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

V závere úrad uviedol, že danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu vo vzťahu k namietnutým tovarom a službám neplní, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známk pre namietnuté tovary a služby.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 30.8.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
verita, s.r.o.
Miletičova 5B
821 08 Bratislava