



Banská Bystrica 14. 10. 2016  
POZ 327-2016/Z-411-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 327-2016 s názvom gorzalka z 18.2.2016 prihlasovateľa BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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/ a c/ citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 327-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.4.2016 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. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v priloženej úprave **gorzalka** prihlásené pre tovary „*baliaci papier; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); etikety okrem textilných; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; papierové alebo plastové vrecká na balenie*“ v triede 16, „*alkoholické nápoje okrem piva; destilované nápoje*“ v triede 33 a služby „*odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa alkoholických nápojov; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi; reklama; marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 15.4.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti

s prihlásenými tovarmi a službami o označenie opisné. Uvedené vyplynulo z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné označenie „gorzalka“, ktorého význam pri preklade z poľského do slovenského jazyka je *pálenka* (In.: <http://slovníky.lingea.sk/Polsko-slovensky/gorzalka>), t.j. liehový nápoj vyrobený destiláciou kvasených zemiakových al. ovocných štiav (In.: Slovník slovenského jazyka. III. P – R., Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1963). Úrad v liste konštatoval, že predmetné označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod týmto označením budú na trh uvádzané liehové nápoje vyrobené destiláciou (pálenky). S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené tovary a služby v triedach 16 a 35, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám. Úrad ďalej uviedol, že grafická úprava slovného prvku označenia (*štylizované tlačené písmo malej abecedy*) je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlišiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu tovarov a služieb, ale len ako označenie opisujúce druh, charakter a zameranie prihlásených tovarov a služieb.

**Dňa 21.6.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa** so správou úradu, v ktorom uviedol, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie „gorzalka“ nie je známym a používaným pojmom v slovenskom jazyku. Napriek skutočnosti, že slovný prvok „gorzalka“ predmetného označenia možno preložiť z poľského do slovenského jazyka vo význame „liehový nápoj“, nebude tento výraz slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou chápaný vo vyššie uvedenom význame, a to vzhľadom na skutočnosť, že poľský jazyk nie dostatočne známy slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ ďalej podotkol, že predmetné označenie nebolo prihlásené na zápis do registra ochranných známk ako výlučne slovné označenie, ale ako označenie v priloženej úprave, kde písmo slovného prvku označenia nie je bežne používané, a ani jednoducho čitateľné. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou a spĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra ochranných známk. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení poukázal na zaregistrovanú ochrannú známku č. 241005 „VESELÉ VÍNO“, ktorá je podľa jeho názoru svojou opisnou podstatou blízka prihlásenému označeniu, pričom pri tejto úrad rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia. Ochrannú známku č. 241005 „VESELÉ VÍNO“ tvorí označenie, ktorého význam je „*víno po ktorom bude veselo*“, a teda slúži na určenie kvality, hodnoty a účelu tovarov v triedach 32 a 33, pre ktoré je zapísaná. S ohľadom na vyššie uvedenú ochrannú známku prihlasovateľ poznamenal, že ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií podá správny orgán inú odpoveď, v takomto postupe absentuje vnútorná logika a hodnotiaci proces nevyzníeva objektívne. Podľa prihlasovateľa nemôže byť bez presvedčivého odôvodnenia akceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona. Prihlasovateľ bez doloženia konkrétnych dôkazov ďalej konštatoval, že prihlásené označenie je pre neho príznačné a v prípade používania predmetného označenia inými subjektmi by dochádzalo k porušovaniu jeho práv zo skoršej ochrannej známky. Na záver svojho vyjadrenia prihlasovateľ podotkol, že predmetné označenie má vzhľadom na prax úradu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže mu nie je známe, že by iná firma resp. fyzická osoba používala takéto označenie na prihlásené tovary a služby, a v prípade používania takéhoto označenia iným subjektom, má tento možnosť vyjadriť sa a dokázať túto skutočnosť v rámci námietkového konania.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne kombináciou slovného prvku „gorzalka“ (čo je poľský výraz označujúci pálenku) v mierne štylizovanom type tlačenej písmo malej abecedy čiernej farby. Úrad ďalej podotýka, že znalosť poľského jazyka, minimálne u nezanedbateľnej časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti žijúcej predovšetkým v severných regiónoch Slovenska, ktoré susedia s Poľskom (obyvatelia s poľskou národnosťou, ich potomkovia a taktiež obyvatelia hlásiaci sa k regionálnej skupine obyvateľstva Goralov, ktorá hovorí goralským nárečím, ktoré je svojim pôvodom poľského typu) je na takej úrovni, že významu slova „gorzalka“ bez problémov rozumie a spája si ho s pálenkou. Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú *alkoholické a destilované nápoje* nárokované v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia je nevyhnutné skúmať aj vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 16, ktoré možno

hromadne označiť ako *etikety, reklamné tlačoviny a baliace materiály* a službám prihláseným v triede 35, ktoré možno hromadne označiť ako *reklamno-propagačné, marketingové, administratívne služby a obchodné služby s alkoholickými nápojmi*. Tieto tovary a služby možno pritom považovať za také, ktoré bezprostredne súvisia s obchodovaním, marketingom a s propagáciou vymenovaných tovarov prihlásených v triede 33. S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že slovný prvok označenia „gorzalka“ nemá minimálne pre vyššie uvedenú nezanedbateľnú časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť, keďže táto bude predmetný slovný prvok v spojení s prihlásenými tovarmi a službami vnímať len ako informáciu, že ide o tovary - alkoholické nápoje (pálenky), resp. o súvisiace služby a tovary zamerané na ich predaj, propagovanie, balenie, označovanie a marketing. To znamená, že uvedený prvok označenia bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne druhu, charaktere a zameraní nárokovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je podľa úradu v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda ako identifikátor pôvodu tovarov, resp. služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma v stredovekom štýle, vo fonte „Cloister Black“, pričom font tohto písma je voľne dostupný na mnohých internetových stránkach (napr. na [www.designyourway.net/drb/a-big-collection-of-free-medieval-fonts](http://www.designyourway.net/drb/a-big-collection-of-free-medieval-fonts)), a preto môže byť bežne používaný mnohými subjektmi. Podľa úradu sa nejedná o taký osobitý druh písma, ktorý by bol spotrebiteľ schopný vnímať ako údaj o pôvode tovarov, resp. služieb, pričom z pohľadu spotrebiteľa bude mať len dekoratívny účel. Navyše uvedený slovný prvok ostáva aj napriek tejto úprave písma dobre čitateľný. Priemerný spotrebiteľ si preto nebude bližšie všimnúť predmetnú úpravu písma, resp. si ju nezapamätá. Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. V predmetnom prípade je preto podľa úradu potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti opisujúcim druh, charakter a zameranie prihlásených tovarov a služieb.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 327-2016, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie je pre neho príznačné a v prípade používania predmetného označenia inými subjektmi by dochádzalo k porušovaniu jeho práv, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti.

Vo vzťahu k ochrannej známke č. 241005 „VESELÉ VÍNO“, ktorá je podľa názoru prihlasovateľa svojou opisnou podstatou blízka prihlásenému označeniu, pričom pri tejto úrad podľa prihlasovateľa rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia úrad uvádza, že v rámci skúmania splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad namietol existenciu prekážok brániacich ich zápisu do registra ochranných známk, konkrétne chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a opisný charakter, ktoré však boli na základe doložených dôkazových materiálov relevantným spôsobom prekonané. Z uvedeného vyplýva, že správna úvaha úradu bola pri zápise ochrannej známke č. 241005 „VESELÉ VÍNO“ do registra ochranných známk podmienená skutkovým stavom, ktorý, ako vyplýva z vyššie uvedeného, bol odlišný od skutkového stavu v rámci konania o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 327-2016. Poukaz prihlasovateľa na predmetnú ochrannú známku je teda potrebné vo vzťahu k predmetnému prípadu považovať za právne bezvýznamný.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie okrem neho nikto nepoužíva, teda z pohľadu spotrebiteľa ide o označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť, úrad konštatuje, že aj v prípade, ak by bol prihlasovateľ jediným používateľom prihláseného označenia, uvedené automaticky neznamena, že prihlásené

označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jeho osoby a môže byť zapísané ako ochranná známka do registra. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní. Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že v prípade ak iný subjekt používa takéto označenie, má možnosť vyjadriť túto skutočnosť v rámci námietkového konania, je potrebné uviesť, že úrad je v rámci prieskumu ex offio limitovaný pozitívnym a negatívnym vymedzením pojmu ochrannej známky a v prípade existencie zápisných výluk podľa § 5 zákona o ochranných známkach je povinný konať z úradnej moci.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie **gorzalka** prihlásené, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

#### 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 podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica