



Banská Bystrica 21. 2. 2017  
POZ 5038-2016/Z-23-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5038-2016 s názvom TRADIČNÉ RÍBEZĽOVÉ OVOCNÉ VÍNO Z ČIERNYCH RÍBEZLÍ z 28.1.2016 prihlasovateľa Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Miletičova 71, 821 09 Bratislava,

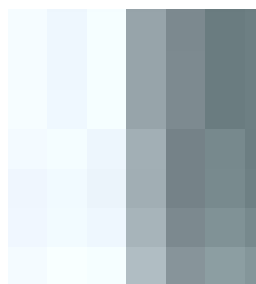
**sa zamietá**

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 zo 17.2.2016 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.

**Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**



Prieskumom bolo zistené, že kombinované označenie prihlasované pre tovary „*ribezľové víno*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené bežnou etiketou informujúcou spotrebiteľa o vlastnostiach daného výrobku. Úrad poukázal na to, že hlavné textová časť prihlasovaného označenia tvorená slovným spojením „TRADIČNÉ RÍBEZĽOVÉ OVOCNÉ VÍNO Z ČIERNYCH RÍBEZLÍ“, doplnená znením „*Originálna receptúra inšpirovaná slovenskou tradíciou ponúka sviežu vôňu ribezľových bobúľ a bohatú zmyselnú chuť*“, pod ktorou je vyobrazený stravec ríbezlí, umiestnené na bielej vinete so zaobleným farebným horným a spodným okrajom, ako celok poskytuje relevantnej verejnosti, ktorou je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len bežnú informáciu o druhu a charaktere poskytovaného vína. Úrad ďalej uviedol, že uvedené grafické prvky majú skôr dekoračný charakter a na vinetách sa v rôznych kombináciách bežne vyskytujú. Z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu o povahe ponúkaných tovarov.

Úrad ďalej konštatoval, že podľa uvedených skutočností si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a poskytovanými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Poukázal na to, 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.

#### **Dňa 19.4.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Každé prihlasované označenie je potrebné vnímať z hľadiska jeho jednotlivých prvkov, ale aj ako celok. Niektoré z prvkov by bolo za určitých okolností možné podľa prihlasovateľa považovať za bežné, tieto sú však potrebné na sprostredkovanie celistvej informácie o ponúkanom tovare, tak aby bol spotrebiteľ oboznámený, že ponúkaný tovar je tradičný (myslí sa tým tradičná receptúra) a že ide o ovocné víno, vyrobené z čiernych ríbezlí.

Prihlasovateľ poukazuje na to, že na odlišenie tovarov prihlasovateľa od tovarov iných výrobcov vína je potrebné vnímať vínnu etiketu ako celok, teda na jednej strane slovné prvky, predovšetkým ich sled, rozdiely v použítom fonte písma, ako aj použitej farby, ďalej spojitosť grafických prvkov so slovným označením a zasadením do vinety. Prihlasovateľ má za to, že práve celkový dojem robí etiketu jedinečnou a spôsobilou rozlíšiť výrobok prihlasovateľa od iných výrobcov podobných produktov. Tieto subjekty navrhovaná etiketa neobmedzuje v zvolení iných farieb, fontov písma a celkového vizuálu, tak aby sprostredkovali rovnakú informáciu spotrebiteľovi (že predáva víno z čiernych ríbezlí tradičné) a súčasne sa líšili od vínnej etikety prihlasovateľa.

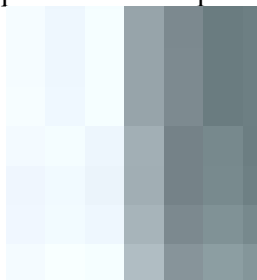
Prihlasovateľ ďalej uviedol adresu web stránky z internetu iného slovenského výrobcu vína z ríbezlí, pričom poukazuje na to, že ani jedna etiketa nemá podobnosť s prihlasovaným označením, aj keď obsahujú informáciu že ide o výrobky z čiernych ríbezlí.

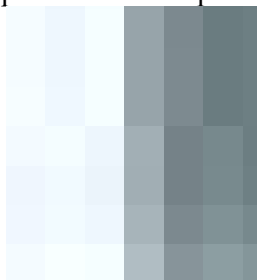
Záverom prihlasovateľ zdôraznil, že prihlasované označenie bolo uvedené na trh pred podaním prihlášky ochrannej známky a je súčasťou internetovej ponuky viacerých predajní vína a teda spotrebiteľ mal čas sa s ním zoznámiť ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky. Ako dôkaz predložil faktúru a dodací list z 18.1.2016, ktoré obsahujú okrem iného aj položku „*Ríbezl'ové víno z čiernych ríbezlí, ovocné víno*“.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol predmetnej prihláške ochrannej známky vyhovieť.

#### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,



že kombinované označenie  prihlasované pre tovary „*ribezl'ové víno*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľom poskytovaný tovar je ovocné víno z čiernych ríbezlí.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že aj keď sa jedná o kombinované označenie, jeho textová časť je tvorená pojmi, ktoré sú vo vzťahu k prihlasovaným tovarom výhradne opisné – ide o slovné spojenie

„TRADIČNÉ RÍBEZĽOVÉ OVOCNÉ VÍNO Z ČIERNYCH RÍBEZĽÍ“, s doplnujúcim textom v znení „*Originálna receptúra inšpirovaná slovenskou tradíciou ponúka sviežu vôňu ríbezľových bobúľ a bohatú zmyselnú chuť*“. Čo sa týka grafického prvku, tento zobrazuje strapec ríbezlí, umiestnený na bielej vinete so zaobleným zlatistým horným a spodným okrajom, ktorá má skôr dekoračný charakter. Je potrebné uviesť, že hlavný grafický prvok zobrazujúci strapec ríbezlí má tiež opisný charakter, keďže predstavuje hlavnú zložku prihlasovaného tovaru, ktorým je ríbezľové víno. Prihlasované označenie ako celok bude príslušná skupina verejnosti vnímať ako jednoduchú bežnú vinetu bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže textové a grafické prvky sú opisné. Predmetné označenie je takého charakteru, že nedokáže odovzdať spotrebiteľom žiadny „odkaz“ pokiaľ ide o obchodný pôvod tovaru, pretože neodpúta ich pozornosť od opisného významu jednotlivých prvkov. Nemožno teda súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že celkový dojem robí etiketu jedinečnou a spôsobilou rozlíšiť výrobok prihlasovateľa od iných výrobcov podobných produktov.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že na trhu neexistuje ani jeden subjekt, ktorý by podobnú etiketu obsahujú informáciu že ide o výrobky z čiernych ríbezlí používal, úrad uvádza, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom nie je podstatné, či sa označenia a údaje tvoriace dané označenie v čase podania žiadosti o zápis ochrannej známky naozaj používali spôsobom opisujúcim prihlasované tovary alebo služby.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie bolo uvedené na trh pred podaním prihlášky ochrannej známky a teda spotrebiteľ mal čas sa s ním zoznámiť ešte pred jej podaním možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Prieskumom predložených dokladov pozostávajúcich z jednej faktúry a dodacieho listu z 18.1.2016 bolo zistené, že uvedené doklady síce obsahujú položku „*Ríbezľové víno z čiernych ríbezlí, ovocné víno*“, ale prihlasované označenie sa na nich vôbec nevyskytuje.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať

neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

#### Doručiť:

JUDr. Miroslav Budaj, advokát  
Miletičova 71  
821 09 Bratislava