



Banská Bystrica 10. 4. 2018
POZ 2581-2016/Z-178-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2581-2016 s názvom Semillon Rouge z 13.12.2016 prihlasovateľa EnoVia s.r.o., Na Zlatej nohe 11, 831 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Viera Kuruczová, Trnavská cesta 15, 831 04 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.9.2017 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 neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ 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,
- g/ môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 5.9.2017 uviedol, že slovné označenie

v priloženej úprave prihlásené pre tovary „alkoholické nápoje (okrem piva)“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k vínu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlásených tovarov. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o konkrétny druh alkoholického nápoja, a to o červené víno z odrody viniča Semillon. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Semillon“ je názvom odrody viniča a slovo „Rouge“

po preklade z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka znamená červený (In.: encyklopédia Wikipédia, PC Translator 2010).

Úrad ďalej uviedol, že grafická úprava prihláseného označenia nie je postačujúca na to, aby pôvodne nedíštinkívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Úrad taktiež poukázal na skutočnosť, že predmetné označenie je okrem vína prihlásené aj pre všetky ostatné druhy alkoholických nápojov (napr. brandy, vodka, džin, whisky, rum), a preto skonštatoval, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, pretože spotrebiteľ očakáva pod označením „Semillon Rouge“ len červené víno a nie iné druhy alkoholických nápojov. Úrad uviedol, že klamivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t.j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa viesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 13.12.2017 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom. Uvedenú skutočnosť podľa prihlasovateľa preukazujú doložené doklady:

1. protokol o skúške Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave č. 14201/2017 zo dňa 30.08.2017 - protokol bol vydaný v nadväznosti na analýzu vzorky Semillon Rouge rok 2015,
2. technický list Semillon Rouge ročník 2015,
3. faktúra č. 110700259 za víno Semillon Rouge preukazujúce výrobné náklady vína (v Tajnej),
4. cenová kalkulácia pre výrobu etikiet Semillon Rouge + etikety Semillon Rouge,
5. faktúra č. 2017108 za dodávku tovaru + dodací list (pre renomovaného predajcu a distribútéra vína aj prostredníctvom webu <http://www.1er.sk/>),
6. faktúra č. 2017113 za dodávku tovaru + dodací list (pre renomovaného predajcu a distribútéra vína aj prostredníctvom webu <https://www.wineloversclub.sk/>),
7. faktúra č. 2017121 za dodávku tovaru + dodací list + objednávka (pre renomovaného predajcu a distribútéra vína aj prostredníctvom webu <http://www.eleskotrading.sk/>),
8. cenník, ktorý prihlasovateľ dáva k dispozícii svojim odberateľom,
9. fotoscreen obrazovky zo stránky google.sk preukazujúci, že víno a jeho označenie „Semillon Rouge“ je pri výsledkoch jeho vyhľadávania prostredníctvom uvedenej najpoužívateľnejšej stránky uvedené v prvých poradiach a je späté s menom štatutára prihlasovateľa,
10. fotoscreen vínnej karty reštaurácie Rio Grande restaurant, night bar & cafe v Bratislave (<http://www.medusagroup.sk/files/restaurant/menu/c3rjo0rrfqp.pdf>),
11. výpis z OR SR EnoVia s.r.o.,
12. zostatok na komisnom sklade z prevodky k 31.10.2017,
13. fotoscreen preukazujúci kampaň na fľaškovanie vína Semillon Rouge, ročník 2015,
14. žiadosť o certifikáciu vína.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti EnoVia s.r.o. je pán Vladimír H., ktorého si verejnosť spája s podnikaním vo vinárskej oblasti. Prihlasovateľ taktiež poukázal, že predmetné označenie na území Slovenskej republiky nepoužíva žiadny iný subjekt.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Semillon Rouge“ v priloženej úprave (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlásených tovarov. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o konkrétny druh alkoholického nápoja, a to o červené víno z odrody viniča Semillon.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný, pretože slovné prvky „Semillon“ a „Rouge“ sa na území Slovenskej republiky v súvislosti

s vínami, vinárstvom bežne používajú. Preto slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s prihlásenými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o červené víno z odrody viniča Semillon. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere a vlastnostiach nárokováných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava slovného označenia „Semillon Rouge“ v priloženej úprave (použitie ozdobného písma) nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciú spôsobilosť, pretože ide o jednoduchý ozdobný font písma, pričom spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov, t. z. identifikovať pôvod tovarov. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma v spojení s vínami (etiketami na fľašiach vín) nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlásenému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov. Grafická úprava nedodáva opisným slovným prvkom prihláseného označenia rozlišovaciú spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov ostatných poskytovateľov (výrobcov vína).

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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciú spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že nie je známe, že by iný subjekt používal takéto označenie, možno uviesť, že nie je podstatné to, či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary a služby iný subjekt, ale rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov (v predmetnom prípade napr. konzumenti vína, someliéri, vinotéky). 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známok.

Čo sa týka doložených dokladov, ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre slovné označenie „Semillon Rouge“ v priloženej úprave v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad uvádza, že doklad, konkrétne protokol o skúške Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave č. 14201/2017 z 30.8.2017 (doklad č. 1) nie je možné akceptovať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pretože tento doklad neobsahuje prihlásené označenie, t.j. slovné označenie „Semillon Rouge“ v priloženej úprave. Doklad taktiež nie je vystavený na prihlasovateľa (obchodnú spoločnosť EnoVia s.r.o.), ale na spoločnosť TAJNA s.r.o. Zároveň sa tento doklad vzťahuje k obdobiu po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, a teda nie je dôkazom o tom, že s predmetným označením sa mohla relevantná spotrebiteľská verejnosť stretnúť pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2581-2016.

Technický list Semillon Rouge (doklad č. 2) taktiež nie je možné uznať ako dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie, pretože z dokladu nie je jasný jeho dátum vyhotovenia. Doklad len informuje, že víno Semillon Rouge, ročník 2015 bolo plnené do fliaš v septembri 2017.

Ďalej doklady, konkrétne faktúra č. 110700259 za víno Semillon Rouge (doklad č. 3), cenová kalkulácia na výrobu etikiet Semillon Rouge+ etikety Semillon Rouge (doklad č. 4), faktúra č. 2017108 za dodávku tovaru + dodací list (doklad č. 5), faktúra č. 2017113 za dodávku tovaru + dodací list + objednávka (doklad č. 6), faktúra č. 2017121 za dodávku tovaru + dodací list (doklad č. 7), cenník vín (doklad č. 8), zostatok na komisnom sklade (doklad č. 12), fotoscreen preukazujúci kampaň na fľaškovanie vína Semillon Rouge (doklad č. 13), žiadosť o certifikáciu vína (doklad č. 14) nie je možné akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky, pretože tieto doklady sa vzťahujú k obdobiu po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 2581-2016.

Fotoscreen obrazovky zo stránky google.sk s vyhľadávaním slovného spojenia „Semillon Rouge“ (doklad č. 9) a fotoscreen vínnej karty reštaurácie Rio Grande restaurant, night bar & café v Bratislave (doklad č. 10) rovnako nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie, pretože tieto doklady neobsahujú prihlásené označenie (slovné označenie „Semillon Rouge“ v priloženej úprave). Doklady zároveň neobsahujú údaj o prihlasovateľovi (EnoVia s.r.o.).

Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky obchodnej spoločnosti EnoVia s.r.o. (doklad č. 11) obsahuje len základné údaje o obchodnej spoločnosti, napríklad názov, sídlo, deň zápisu atď. To znamená, že tento doklad nemôže byť použitý ako doklad na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie.

Úrad po preskúmaní a posúdení doložených dokladov konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie môže v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona vo vzťahu k ostatným druhom alkoholických nápojov okrem vína (napr. brandy, vodka, džin, whisky, rum) klamať verejnosť o povahe tovarov, pretože pod označením „Semillon Rouge“ očakáva spotrebiteľská verejnosť len červené víno, a nie iné druhy alkoholických nápojov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný

účinnok. 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. Viera Kuruczová
Trnavská cesta 15
831 04 Bratislava