



Banská Bystrica 18. 7. 2019

POZ 2723-2018/Z-295-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2723-2018 z 18.12.2018 prihlasovateľa Branislava Flašíka, SNP 2522/25, 066 01 Humenné, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Peter Kohut PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.4.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 16.4.2019 uviedol, že slovné označenie „Honey Tonic“ prihlásené pre tovary „nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; limonády; sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; medové nealkoholické nápoje“ v triede 32, „destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); likéry; medovina; liehoviny; brandy, liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom)“ v triede 33 a služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k nealkoholickým nápojom a súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 32, 33 a 35 (napr. prípravky, príchute, sirupy na výrobu nápojov, liehoviny, predvádzanie tovaru, marketingový prieskum, podpora predaja, reklama, organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov, obchodné sprostredkovateľské služby) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti

prihlásených tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaný tonik s medom a s ním súvisiace tovary (napr. alkoholické nápoje slúžiace k výrobe miešaných nápojov) a služby (napr. reklama, marketingový prieskum, podpora predaja). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „honey“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame med a slovo „tonic“, resp. tonik je pomenovaním pre nealkoholický osviežujúci a vzpružujúci nápoj s obsahom chinínu; takýto nápoj s prísadou liehovín; posilňujúci nealkoholický nápoj obsahujúci chinín, kofeín a extrakty z bylín (In.: PC Translator 2010, SLEX99, Akademický slovník cudzích slov 2005).

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je prihlásené označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 19.6.2019 uviedol, že slovné spojenie „Honey Tonic“ sa používa v spojitosti s farmaceutickými a kozmetickými výrobkami (príloha č. 1). V spojení s alkoholickými výrobkami sa slovo „Honey“ používa napr. s whisky – Honey Whisky (príloha č. 2). Prihlasovateľ však poukázal na to, že nie sú známe alkoholické nápoje pod označením Honey Tonic (ako alkoholické nápoje s horko sladkou príchuťou). Na vylúčenie akejkoľvek spojitosti prihláseného označenia s nealkoholickými nápojmi prihlasovateľ v prihláške ochrannej známky POZ 2723-2018 zúžil zoznam tovarov a služieb o tovary „*nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; limonády; sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; medové nealkoholické nápoje*“ v triede 32. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pod predmetným označením ide o alkoholický nápoj (v prevažnej miere medovina) s horko sladkou príchuťou. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ taktiež poukázal na zapísané ochranné známky obsahujúce slovné spojenie „honey tonic“ (príloha č. 3). V závere prihlasovateľ požiadal úrad, aby pokračoval v konaní o prihláške ochrannej známky POZ 2723-2018 so zúženým zoznamom tovarov a služieb, t.j. pre tovary uvedené v triede 33 a služby v triede 35 (príloha č. 4).

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 výlučne slovné označenie „Honey Tonic“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom „*destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); likéry; medovina; liehoviny; brandy, liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom)*“ v triede 33 a súvisiacim (podporným) službám „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje obsah, charakter, a iné vlastnosti prihlásených tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Úrad uvádza, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, konkrétne alkoholické nápoje (ako prísada do toniku) slúžiace na prípravu miešaných nápojov obsahujúcich tonik a med a s nimi súvisiace služby (napr. poskytovanie obchodných informácií, prieskum trhu, predvádzanie tovaru, reklama, marketingový prieskum, podpora predaja, organizovanie reklamných veľtrhov). Nápoj tonik sa často podáva ako alkoholický kokteil, napr. džin s tonikom, vodka s tonikom (In: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Tonik>).

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „Honey Tonic“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj v súvislosti s alkoholickými nápojmi. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť

ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú obsah, charakter a vlastnosti poskytovaných tovarov, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinktívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary určené na výrobu miešaných nápojov. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o obsahu, charaktere a vlastnostiach nárokovaných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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 rozlišovaciu 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.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že 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 tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia konzumujúci miešané alkoholické nápoje, prípadne barmani pripravujúci miešané alkoholické nápoje na báze toniku, medu a liehoviny). 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 tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby 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.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinktívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,

- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Čo sa týka doložených dokladov, konkrétne výtlačku z internetového vyhľadávača Google k označeniu „Honey Tonic“ týkajúceho sa farmaceutických a kozmetických výrobkov (príloha č. 1), ďalej výtlačku z internetového vyhľadávača Google o používaní slova „Honey“ v spojení s alkoholickými výrobkami – Honey Whisky (príloha č. 2) a výtlačku so zapísanými označeniami obsahujúcimi slovné spojenie „honey tonic“ z databázy TMview (príloha č. 3), úrad uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihláseného označenia stanovených v § 5 citovaného 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 daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané príklady v prílohách č. 1 až č. 3 nemožno porovnávať s prihláseným označením, pretože ide o označenia používané na iných druhoch výrobkov (kozmetických a farmaceutických) alebo taktiež aj o označenia obsahujúce okrem spoločného slovného prvku „honey“ alebo slovného spojenia „honey tonic“ aj iné slovné alebo grafické prvky, ktoré v predmetných označeniach zabezpečujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že predmetné označenie nepoužíva okrem neho žiadny iný subjekt, úrad uvádza, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Úrad zdôrazňuje, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

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 a službám v triedach 33 a 35 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 a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 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 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:

Ing. Peter Kohut PK consulting
Užhorodská 177/23
071 01 Michalovce 1