



Banská Bystrica 28. 10. 2019  
POZ 1254-2017/Z-509-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1254-2017 z 22.5.2017 prihlasovateľa AMOS - SERVICES s.r.o., Korytnica 669, 034 73 Korytnica, Liptovská Osada, SK, ktorého v konaní zastupuje RNDr. Elena Dolanská, Patentová a známková kancelária, Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1,

### 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 z 17.05.2018 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.

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1254-2017 je výlučne slovné označenie „OD PRÍRODY DO-KONALÁ“ prihlásené pre tovary a služby:

- „*Minerálne vody na lekárske použitie; dojčenská voda*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Minerálne vody (nápoje); stolové vody; pramenitá voda; ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Maloobchodné a veľkoobchodné služby s minerálnymi vodami a nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „*Balenie minerálnych vôd; dovoz, doprava*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zistil, že toto označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Dôvodom chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom sty-

ku môžu slúžiť na určenie kvality tovarov a súvisiacich služieb, čo podľa § 5 písm. c) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie vzhľadom k svojmu významu poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú informáciu o kvalite nárokových tovarov a služieb. V prípade použitia prihláseného označenia na minerálnych vodách a rôznych nealkoholických nápojoch, dostane spotrebiteľská verejnosť len informáciu o tom, že tieto tovary sú zo svojej prirodzenej povahy také kvalitné a vynikajúce, že spĺňajú všetky požiadavky zákazníka. Okrem pochvalného slovného spojenia neobsahuje prihlásené označenie žiadny údaj, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod takto označených nápojov a súvisiacich obchodných služieb a s tým súvisiacou dopravou a balením týchto nápojov. Inak povedané, prihlásené označenie neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb.

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.

### **Dňa 19.11.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vyjadril nesúhlas s názorom úradu, že prihlasované označenie neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti určiť pôvod takto označovaných nápojov a súvisiacich obchodných služieb. Označenie **OD PRÍRODY DOKONALÁ** používal prihlasovateľ a jeho predchodca v súvislosti s minerálnou vodou **Korytnica** minimálne od roku 2003, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby sa dané označenie dostalo do povedomia spotrebiteľa vo vzťahu k tejto minerálnej vode. Ako dôkaz prihlasovateľ predložil náhodne vybrané materiály staršieho dátum z roku 2003 a novšieho dátum z roku 2015. A to:

- výňatky z fotodokumentácie vypracovanej CREATIVE STUDIO-Juraj Vaculik (16.7.2003 až 31.8.2003) týkajúcej sa umiestnenia billboardov s označením **KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ** na rôznych miestach Slovenska.

- Poster **KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ** na vrhnutý štúdiom LGH international s.r.o. 14.9.2015. Predmetné označenie vidno aj na videu YouTube- Zlatko Banovic- Korytnica, zverejnené 2.11.2015(<https://www.youtube.com>)

Ako doplnujúcu informáciu priložil prihlasovateľ materiál z webovej stránky prihlasovateľa popisujúci históriu prameňov korytnickej minerálnej vody.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že názor úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, nie je opodstatnený. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že úrad prehodnotí svoje stanovisko a uzná predmetné označenie za ochrannú známku.

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie **OD PRÍRODY DOKONALÁ** prihlasované pre tovary a služby v triedach 5 - *Minerálne vody na lekárske použitie; dojčenská voda*, 32 - *Minerálne vody (nápoje); stolové vody; pramenitá voda; ochutené minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje*, 35 - *Maloobchodné a veľkoobchodné služby s minerálnymi vodami a nealkoholickými nápojmi*, 39 - *Balenie minerálnych vôd; dovoz, doprava - 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich obchodných služieb.

Nadväzujúc na vyššie uvedené úrad uvádza, že výraz „OD PRÍRODY DOKONALÁ“ je zložený zo slovných prvkov, ktorých vzájomná kombinácia nie je pre spotrebiteľskú verejnosť ničím výnimočná, pretože ide o spojenie bežných slov, ktoré sa v obchodných zvyklostiach vyskytujú pomerne často. Ide o také slovné prvky, ktoré jednoznačne informujú spotrebiteľskú verejnosť o kvalitatívnych parametroch takto označených tovarov a služieb. Vzhľadom na jasný a zrozumiteľný význam predmetného slovného spojenia ako celku nie

je dôvod predpokladať, že by spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenia ako celok v inom význame aký prezentoval úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 17.5.2018.

Úrad je toho názoru, že prihlásené označenie je pre relevantného spotrebiteľa tvorené len jednoduchou informáciou, o tom, že tieto tovary sú zo svojej prirodzenej povahy také kvalitné resp. bezchybné, že pre jej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na nárokových službách a tovaroch bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že vo všetkých ohľadoch môže očakávať vysokú kvalitu takto poskytovaných tovarov služieb. V nadväznosti na uvedené by príslušný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný vnímal prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Úrad uvádza, že prihlasované označenie je len jednoduchým slovným označením a nenesie v sebe žiaden prvok, ktorý by dodával prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasované označenie je tvorené veľkým tlačným písmom. Je tiež potrebné zdôrazniť, že grafická úprava prihláseného označenia **OD PRÍRODY DOKONALÁ** neobsahuje žiaden prvok, ktorý by označeniu dodával rozlišovaciu funkciu. V prípade prihláseného označenia ide pritom o taký tvar písma, (veľké tlačené písmená bežného typu), ktoré samotnému významu nepridávajú na zvláštnosti, a teda neprispievajú k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti označenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že prihlásené označenia nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ vo svojom stanovisku vyjadril nesúhlas s názorom úradu, že prihlasované označenie neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti určiť pôvod takto označovaných nápojov a súvisiacich obchodných služieb. Uviedol, že označenie **OD PRÍRODY DOKONALÁ** používal prihlasovateľ a jeho predchodca v súvislosti s minerálnou vodou **Korytnica** minimálne od roku 2003, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby sa dané označenie dostalo do povedomia spotrebiteľa vo vzťahu k tejto minerálnej vode. Ako dôkaz tvrdenia svojho predložil náhodne vybrané materiály staršieho dáta z roku 2003 a novšieho dáta z roku 2015 a to - výňatky z fotodokumentácie vypracovanej CREATIVE STUDIO-Juraj Vaculik (16.7.2003 až 31.8.2003) týkajúcej sa umiestnenia billboardov s označením **KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ** na rôznych miestach Slovenska ako aj poster **KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ** na vrhnutý štúdiom LGH international s.r.o. 14.9.2015. Predmetné označenie vidno aj na videu YouTube- Zlatko Banovic- Korytnica, ktoré bolo zverejnené 2.11.2015 (<https://www.youtube.com>).

Po dôkladnej analýze predložených dokladov, úrad konštatuje, že video YouTube- Zlatko Banovic- Korytnica, zverejnené 2.11.2015 (<https://www.youtube.com>) malo 1605 vzhliadnutí, čo vo vzťahu k prihlasovanému druhu tovarov – teda minerálnej vody, predstavuje len veľmi malú spotrebiteľskú vzorku. Podobne je tomu aj v prípade internetového prehľadávania prihlasovaného označenia a teda že uvedený slogan „OD PRÍRODY DOKONALÁ“, môžeme nájsť na množstve internetových odkazov aj u viacerých právnych či iných podnikateľských subjektov, ktoré svoje tovary a služby propagujú prostredníctvom internetu. V tejto súvislosti neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že spotrebiteľská verejnosť môže identifikovať prihlasované označenie len v spojitosti s prihlasovateľom. Prihlasovateľ totiž predložil len také doklady, z ktorých vyplýva, že pred podaním prihlášky nepoužíval na označovanie svojich tovarov a služieb označenie v znení „OD PRÍRODY DOKONALÁ“, ale používal iné slovné spojenie a to „KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ“.

Úrad zodpovedne vyhodnotil všetky argumenty prihlasovateľa, tie však nie sú schopné preukázať v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky tak, aby bolo možné dospieť k záveru, že predmetné označenie nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Úrad ďalej uvádza, že prihlasované označenie „OD PRÍRODY DOKONALÁ“ je potrebné vnímať ako slogan t. j., že ide o obchodné, manifestačné, náborové, resp. agitačné heslo, ktorým sa niečo chváli alebo propaguje. Z uvedeného vyplýva, že označenie nie je schopné v očiach príslušnej verejnosti individualizovať prihlasované tovary a služby od tovarov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov, pretože predmetné označenie nie je schopné identifikovať ich pôvod. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov resp. služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Vo výsledku vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 17.05.2018 úrad poukazoval na zrozumiteľný význam prihlasovaného označenia, že spotrebiteľskej verejnosti bude zrejmé, že v spojitosti s takto poskytovanými výrobkami a službami môže očakávať ich vysokú kvalitu resp. dokonalosť. V nadväznosti na vyššie

uvedené úrad uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že označenie **OD PRÍRODY DOKONALÁ** ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 5,32,35 a 39 čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia ako celku môže relevantná spotrebiteľská verejnosť pod takýmto označením tovarov a služieb očakávať ich prvotriednu kvalitu. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné spojenie „OD PRÍRODY DOKONALÁ“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci vlastnosti tovarov a služieb, ktoré dané označenie má označovať.

Len prihlasovateľovo poukazovanie na samotné výňatky z fotodokumentácie vypracovanej CREATIVE STUDIO-Juraj Vaculik (16.7.2003 až 31.8.2003) týkajúcej sa umiestnenia billboardov s označením **KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ** na rôznych miestach Slovenska ako aj poster **KORYTNICA OD PRÍRODY DOKONALÁ** navrhnutý štúdiom LGH international s.r.o. 14.9.2015 nemožno považovať za doklady, ktoré by preukazovali, že prihlásené označenie nadobudlo jeho používaním rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti úrad uvádza, že ide o doklady internej povahy (napr. fotodokumentácia CREATIVE STUDIO-Juraj Vaculik) bez možnosti prístupu širokej spotrebiteľskej verejnosti, pričom z umiestnených billboardov a posterov na rôznych miestach Slovenska nie je možné zistiť k akému konkrétnemu dátumu sa viažu. Úrad zároveň upriamuje pozornosť na rozhodnutia ECJ 108/97 a 109/97, ktoré vydal Európsky súdny dvor, kde sa spresňuje spôsob preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných ochranných známk.

Úrad ďalej poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a 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.

Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť okrem vyššie spomenutých kritérií predložiť úradu aj dokumentáciu o používaní predmetného označenia a to prostredníctvom:

- reklamných materiálov, inzerátov
- brožúr, katalógov
- faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov

Nemožno uprieť snahu prihlasovateľa poukázať na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia, avšak z dosiaľ predložených dokladov prihlasovateľ dostatočným spôsobom nepreukázal skutočné používanie prihlasovaného označenia, pretože z nich nie je možné zistiť na akom rozsahu územia, ako často sa používalo pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, a tiež sa nedajú z neho zistiť náklady na propagáciu, na výrobu prezentačných predmetov a pod. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska prihlasovaných tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach

kach 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.

Úrad je toho názoru, 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). 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 odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

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 triedach 5, 32, 35 a 39 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, 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 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 známok a dizajnov

#### Doručiť:

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o.  
Miletičova 21  
821 08 Bratislava 2