



Banská Bystrica 15. 7. 2020
POZ 1437-2019/Z-292-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1437-2019 z 28.6.2019 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. 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 2.6.2020 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 z 2.6.2020 uviedol, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1437-2019 je výlučne slovné označenie „PERLÉ“ prihlásené pre tovary „Šumivé víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

V liste úradu z 2.6.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že Úrad pristúpil k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1437-2019 z 28.6.2019 a aj na základe pripomienok podaných spoločnosťou KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., prostredníctvom právnej zástupkyne, JUDr. Tatiany Brichtovej, Advokátska, Patentová a Známková Kancelária Brichta & Partners, (ďalej „podávateľ pripomienok“) uviedol, že výlučne slovné označenie „PERLÉ“ prihlásené pre tovary „Šumivé víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá bez ďalšieho rozlišujúceho prvku rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, alebo iných vlastností tovarov. Úrad uviedol, že prihlásené označenie bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov poskytuje relevantnej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považujú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní spotrebitelia vína, konkrétne vína šumivého, priamu opisnú informáciu o vlastnostiach a druhu prihlásených tovarov, ako o *perlivom / šumivom víne*. Úrad vychádzal

najmä z toho, že slovenská verejnosť spotrebiteľov vína je za obdobie posledných 10 – 15 rokov, vzhľadom na rastúce povedomie o výrobných postupoch, rôznych typoch spracovania a produkcie vína, či dovozu zahraničných vín, dostatočne informovaná a oboznámená s označovaním aj menej rozšírených druhov vína v rôznych svetových jazykoch, preto bude prihlásené označenie vnímať ako bežné vzhľadom na jeho používanie na zahraničných druhoch vína s podobnými vlastnosťami (ako je vidieť napríklad na: <http://www.vinovalie.com/le-vin-perle-aop-gaillac>; <https://jemangefrancais.com/vin/802-evocation-aop-gaillac-vin-blanc-perle.html>; <https://www.analoguewinemerchant.com/products/nv-andre-michel-bregeon-vin-mousseux-de-qualite-gai-perle>).

Úrad vzhľadom na uvedené konštatoval, že prihlásené označenie PERLÉ je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom označením opisným, pričom bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov či osôb. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi používať toto opisné slovné označenie. Z vyššie uvedených skutočností je zároveň zjavné, že predmetné výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

Pričom rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb.

Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Dňa 15.6.2020 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že čo sa týka tvrdenia úradu, že *prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť* je podľa prihlasovateľa vylúčené, aby toto označenie pre bežného spotrebiteľa nemalo rozlišovaciu spôsobilosť. Svoje tvrdenie prihlasovateľ odôvodnil tým, že slovný prvok „PERLÉ“ je fantazijného charakteru, keďže nie je uvedený v slovníku slovenského jazyka, ani nie je slovenskou verejnosťou bežne používaný či už pre víno, alebo pre iné tovary a služby. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že toto fantazijné označenie vychádza zo slovného základu „perlit“ a má umocniť dojem u bežného spotrebiteľa že ide o perlivý alkoholický nápoj na báze vína. Prihlasovateľ ďalej uviedol presvedčenie, že ak by sa konajúci správny orgán stotožnil s názorom referenta Úradu ktorý vykonal prieskum zápisnej spôsobilosti označenia „PERLÉ“ pre perlivé alkoholické nápoje tak by založil nebezpečný precedens podľa ktorého by akékoľvek slovné vyjadrenie bez ohľadu na to či je uvedené v slovníku slovenského alebo iného jazyka alebo nie a malo by teda charakter fantazijného označenia nebolo spôsobilé na zápis ako slovná ochranná známka.

Prihlasovateľ ďalej vo svojej odpovedi vyjadril svoj názor, že čo sa týka tvrdenia Úradu, že *prihlasované označenie 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*, tento dôvod pre zamietnutie prihlášky ochrannej známky neobstojí, pretože aj pre laika neznalého Zákon o ochranných známkach je zjavné, že prihlasované označenie nie 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.

Toto svoje tvrdenie prihlasovateľ odôvodnil tým, že na potvrdenie tejto skutočnosti stačí jednoduchý pohľad na prihlasované označenie „PERLÉ“.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie „PERLÉ“ v bežnom písme bolo formou námietok napadnuté v minulosti dvomi právnymi subjektami. Ide o firmu Karpatská perla, s.r.o. a firmu Ferrari F.Ili Lunelli S.p.A. K námietkam týchto dvoch firiem sa prihlasovateľ na základe výzvy Úradu písomne vyjadril, a žiada tieto vyjadrenia pripojiť k tomuto vyjadreniu a obsah z nich použiť pri rozhodovaní v tejto registračnej veci .

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vzhľadom na prihlasovateľom predložené vyjadrenia a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 2.6.2020 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože relevantná verejnosť, nebude označenie umiestnené na obaloch šumivého vína vnímať ako rozlišujúci prvok, na základe ktorého môže určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, ale bude toto označenie považovať za údaj / informáciu o vlastnostiach a druhu tovaru v obale, ako o *perlivom / šumivom víne*.

Uvedené tvrdenie úradu potvrdil samotný prihlasovateľ, vo svojej odpovedi, kde uviedol, že toto slovné označenie vychádza zo slovného základu „perlit“ a má umocniť dojem u bežného spotrebiteľa že ide o perlivý alkoholický nápoj na báze vína. Čím je podľa Úradu preukázané vnímanie označenia „PERLÉ“ spotrebiteľom ako označenia priamo opisujúceho vlastnosť „perlenia“ / „šumenia“ alebo druh „perlivé“ / „šumivé“ víno prihlásených tovarov „Šumivé víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Tvrdenie o opisnosti vlastností a druhu prihlásených tovarov Úrad opiera aj o sémantickú stránku vnímania prihláseného označenia bežnou verejnosťou, kde Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. nezm. vyd. Bratislava: Veda 2004 uvádza, že slovo *šumivý* vo význame *ktorý utvára bublinky, penu (o tekutine)* je synonymom slova *perlivý*, oba bežne v slovenskom jazyku používané v spojitosti s nápojmi, vínom ako *šumivý, perlivý nápoj; šumivé víno*.

Na základe uvedeného je evidentne naplnená podmienka výluky zápisu ochrannej známky do registra ochranných známk pre prihlásené označenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, 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* čím sa známka stáva opisnou pre prihlásené tovary a tým pádom bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nim, čím je naplnená aj podmienka výluky zápisu ochrannej známky do registra ochranných známk pre prihlásené označenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa o nepoužívaní slovného prvku označenia „perlé“ slovenskou verejnosťou pre víno, alebo iné tovary, Úrad dáva do pozornosti odôvodnenie podávateľa pripomienok zo dňa 3.12.2019, v ktorom uvádza, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považujú riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľia vína, konkrétne vína šumivého, môže priamo opisovať vlastnosť a druh tovaru – perlivé / šumivé víno. Spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať ako opisné aj z toho dôvodu, že podľa ustanovenia § 16 ods. 2 písm. e) už neplatného Zákona č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb., sa upravované víno členilo aj na **perlivé víno**, na základe čoho bude spotrebiteľská verejnosť označenie PERLÉ vnímať ako slovný prvok vo význame perlivý / šumivý, a tým priamo opisujúci vlastnosť perlivého / šumivého vína.

Rovnako dáva Úrad do pozornosti aj vyjadrenie z listu úradu z 2.6.2020, v ktorom taktiež uvádza, že v prípade predmetného označenia za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť považuje riadne informovaných, primerane pozorných a obozretných spotrebiteľov vína, konkrétne vína šumivého na Slovensku, ktorí za obdobie posledných 10 – 15 rokov, vzhľadom na rastúce povedomie o výrobných postupoch, rôznych typoch spracovania a produkcie vína, či dovozu zahraničných vín, sú dostatočne informovaní a oboznámení s označovaním aj menej rozšírených druhov vína v rôznych svetových jazykoch, preto budú prihlásené označenie vnímať ako bežné vzhľadom na jeho používanie na zahraničných druhoch vína s podobnými vlastnosťami (ako je vidieť napríklad na:

<http://www.vinovalie.com/le-vin-perle-aop-gaillac>;

<https://jemangefrancais.com/vin/802-evocation-aop-gaillac-vin-blanc-perle.html>;

<https://www.analoguewinmerchant.com/products/nv-andre-michel-bregeon-vin-mousseux-de-qualite-gai-perle>).

Na základe uvedených skutočností nie je možné tvrdenie prihlasovateľa o nepoužívaní slovného prvku označenia „perlé“ slovenskou verejnosťou pre víno, alebo iné tovary a jeho fantazijného a neopisného charakteru pre prihlásené tovary považovať za dostatočne preukázané a podložené zo strany prihlasovateľa.

Po preskúmaní vyjadrenia predloženého prihlasovateľom v liste zo dňa 15.6.2020, ako aj vyjadrení vo vyjadreniach k námietkam z 1.1.2020 a zo 17.1.2020 úrad konštatuje, že prihlasovateľ nevyjadril žiadne argumenty, ani nedoložil žiadne doklady, ktoré by dostatočne preukazovali jeho tvrdenia o rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, resp. vyvracali tvrdenia o zákonných dôvodoch na zamietnutie prihlášky ochrannej známky POZ 1437-2019 vyjadrených v liste úradu z 2.6.2020, ako aj v pripomienkach proti zápisu slovnej ochrannej známky do registra ochranných známk podaných podávateľom pripomienok zo dňa 3.12.2019.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary v triede 33 „Šumivé víno“ a prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nepredložil žiadne argumenty ani nedoložil žiadne doklady, ktoré by dostatočne preukazovali jeho tvrdenia o rozlišovacej spôsobilosti

predmetného označenia, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, 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 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Miroslav Budaj, advokát
Miletičová 71
821 09 Bratislava 2