



Banská Bystrica 7. 9. 2020
POZ 2057-2018/Z-367-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2057-2018 z 19.9.2018 prihlasovateľa miluron s. r. o., Ružinovská 40, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o., Ružinovská 40, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov,

sa čiastočne zamietá pre tovary „vino; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov služby „zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov“ v triede 41 a „kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2057-2018 je označenie „Bazovinka“ prihlásené pre tovary „vino; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 a pre služby „zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov“ v triede 41 a „kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.5.2019 (ďalej len „výsledok prieskumu“) oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom „vino; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 nemá predmetné výlučne slovné označenie bez ďalších dištingtívnych prvkov rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach predstavuje prekážku jeho zápisu do registra ochranných známkov. Úrad vo výsledku prieskumu poukázal na skutočnosť, že predmetnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 33 z dôvodu, že je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a vlastností prihlásených tovarov. Na základe tejto charakteristiky označenia úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že prihlásené označenie napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známkov z dôvodu uvedeného v § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

V odôvodnení výsledku prieskumu sa úrad opiera aj tvrdenie, že spotrebiteľ sa bežne stretáva s pomenovaním rôznych alkoholických nápojov, ktorých názvy sú odvodené od názvov rastlín tvoriacich ich základ (napr. slivovica, čerešňovica, hruškovica, ražovica, orechovica). Rovnako tak je v obchodnom styku bežne používaný spôsob pomenovania alkoholického nápoja odvodený od názvu byliny a jej voňavých plodov – napríklad „aníz“ – „anízovka“. Tieto skutočnosti viedli úrad ku konštatovaniu, že v prípade označenia alkoholického nápoja pojmom „Bazovinka“ bude spotrebiteľskej verejnosti jasné, že ide o alkoholický nápoj vyrobený z bazy. Z tohto dôvodu úrad vo výsledku prieskumu dospel k záveru, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k alkoholickému nápoju, nazvanému „Bazovinka“. K tomu úrad dodal, že na základe všeobecného charakteru, ktorý označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov. Preto úrad vo výsledku prieskumu vyjadril presvedčenie, že nie je možné uprieť právo iným osobám vyrábajúcim „Bazovinku“ označovať predmetným označením svoj alkoholický nápoj.

V závere výsledku prieskumu úrad skonštatoval, že označenie „Bazovinka“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom „víno; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad súčasne poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok pre tovary „víno; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľova odpoveď na výsledok prieskumu bola úradu doručená 25.7.2019 (ďalej len „odpoveď“). V odpovedi prihlasovateľ uviedol, že sa nestotožňuje s výsledkom prieskumu a vyjadril presvedčenie, že je potrebné rozlišovať či sa pomenovanie odvodené od základu, z ktorého sa daný alkoholický nápoj vyrába, aj skutočne vo všeobecnosti bežne používa a či je vo verejnosti zaužívané ako pomenovanie určitého druhu alkoholického nápoja. Podľa názoru prihlasovateľa je potrebné sa zaoberať najmä tým, či označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, je v očiach verejnosti, resp. príslušnej skupiny verejnosti tvorenej priemerným spotrebiteľom daných výrobkov všeobecné, alebo či je pre takúto skupinu spôsobilé rozlíšiť tovary a služby konkrétneho podnikateľa.

Prihlasovateľ tiež poukázal na podstatu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, teda na skutočnosť, že ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov. V tejto súvislosti prihlasovateľ odkázal na rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141; z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031; z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297). Ďalej prihlasovateľ uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti (v tejto súvislosti odkázal na rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný, bod 33; Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, bod 67, a Audi/ÚHVT, už citovaný, bod 34). Pri poukazovaní na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ prihlasovateľ spomenul aj to, že v zmysle rozsudku Súdu prvého stupňa ES z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/ ÚHVT (EASYBANK), T-87/00 je nevyhnutné posudzovať, či sa nejaví žiadna možnosť, že relevantná značka je schopná rozlíšiť v očiach verejnosti, ktorej je adresovaná, výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tých, ktoré sú iného pôvodu, pokiaľ táto verejnosť bude vyzvaná rozhodnúť sa v obchodnom styku.

S odkazom na spomenutú ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ prihlasovateľ skonštatoval, že pre zamietnutie zápisu označenia z dôvodu uvedeného v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, musí byť označenie, o ktorého zápis sa žiada absolútne nespôsobilé rozlíšiť tovary a služby, ktoré na trhu ponúka prihlasovateľ, od služieb rovnakého druhu ponúkaných inými podnikateľmi.

Ďalšia argumentácia prihlasovateľa sa opiera o jeho presvedčenie, že víno z bazových kvetov alebo plodov bazy sa bežne v príslušnej skupine verejnosti označuje len ako „bazové víno“ alebo „víno z bazy“. Podľa prihlasovateľa nie je označenie „Bazovinka“ vo všeobecnosti zaužívané a príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako druh alkoholického nápoja, ale naopak ako výrobok konkrétneho výrobcu.

Okrem uvedených tvrdení prihlasovateľ upriamil pozornosť na skutočnosť, že napríklad pri zadaní slova „anízovka“ do internetového vyhľadávača www.google.com, je prvým výsledkom vyhľadávania slovník slovenského jazyka na web stránke <https://slovník.aktuality.sk/pravopis/slovník-sj>, kde sa uvádza význam slova anízovka, a to anízový likér. Pre porovnanie prihlasovateľ uviedol, že pri zadaní slova „bazovinka“ do internetového vyhľadávača sú výsledky vyhľadávania zobrazené na šiestich stranách, pričom v každom jednom výsledku vyhľadávania je ako „bazovinka“ označený výlučne len konkrétny výrobok prihlasovateľa - spoločnosti miluron s.r.o. Podľa názoru prihlasovateľa spomenuté výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávacom nástroji nasvedčujú tomu, že v danom prípade označenie „Bazovinka“ je spôsobilé rozlíšiť tovar prihlasovateľa od tovarov iných podnikateľov a tak je vnímané aj príslušnou skupinou verejnosti.

Prihlasovateľ v závere svojej odpovede skonštatoval, že úrad sa pri prieskume nezaoberal rozlišovacou schopnosťou konkrétneho prihláseného označenia „Bazovinka“ a absenciu rozlišovacej spôsobilosti v danom prípade vyvodil len zovšeobecnením, že pri alkoholických nápojoch nemá rozlišovaciu spôsobilosť také označenie, ktoré je odvodené od základu, z ktorého sa alkoholický nápoj vyrába. Podľa prihlasovateľa sa úrad pri svojom prieskume vôbec nezaoberal ani tým, ako toto konkrétne označenie „Bazovinka“ vníma príslušná skupina verejnosti tvorená priemerným spotrebiteľom príslušných výrobkov, t. j. či toto označenie spájajú s konkrétnym výrobkom prihlasovateľa alebo ako všeobecné označenie druhu alkoholického nápoja. Uvedené dôvody prihlasovateľa viedli k názoru, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov pre tovary „vino; alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Záverečné stanovisko úradu:

Argumentácia prihlasovateľa je založená na konštatovaní, že označenie „Bazovinka“ nie je všeobecné a verejnosť ho nevníma ako pomenovanie konkrétneho druhu alkoholického nápoja. Toto tvrdenie prihlasovateľ odôvodnil poukázaním na existenciu slovných spojení „bazové víno“ a „víno z bazy“, ktoré sa v obchodnom styku bežne používajú na označovanie vína vyrobeného z bazových kvetov alebo plodov bazy a naopak v súvislosti so slovom „Bazovinka“ prihlasovateľ upriamil pozornosť na výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávacom nástroji, ktoré sa spájajú výlučne s tovarmi prihlasovateľa. Navyše prihlasovateľ poukázal na slovo „anízovka“, teda na názov nápoja „anízový likér“, ktoré sa na rozdiel od slova „Bazovinka“, v súvislosti s vyhľadávaním v internetovom vyhľadávacom nástroji už v prvom odkaze spája s jednoznačnou definíciou uvedenou v slovníku slovenského jazyka na web stránke <https://slovník.aktuality.sk/pravopis/slovník-sj>.

K tejto argumentácii úrad uvádza, že posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa, pričom vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade označenia „Bazovinka“ použitého na tovaroch „vino; alkoholické nápoje okrem piva“ je zrejme, že relevantnú verejnosť budú tvoriť konzumenti vína a nápojov vyrábaných z bazy, čiže spotrebiteľia, ktorých možno považovať za riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných orientujúcich sa v zaužívaných spôsoboch tvorby názvov nápojov. Ide teda o spotrebiteľov, ktorí ovládajú slovenský jazyk. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že ak človek ovláda určitý jazyk, paradigmy tvorenia slov si neuvedomuje, ale vyjadruje sa spontánne a tak aj tvorí jednotlivé pomenovania. Ak prihlasovateľ vytvoril pomenovanie bazového vína v podobe „Bazovinka“, vedome či nevedome tak využil zaužívané a pre slovenský jazyk typické postupy tvorenia pomenovaní. Uvedené slovo má pre relevantného spotrebiteľa príznačný význam presne vyjadrujúci druh a vlastnosti takto označených tovarov. Aj keď označenie „Bazovinka“ nie je vytvorené podľa vzoru uplatňovaného pri destilátoch a liehovinách (teda pridaním koncovky „ica“ resp. „ovica“ – napr. slivovica, ražovica, orechovica a podobne), ani podľa vzoru uplatneného pri tvorbe názvu anízového likéru (t. j. pridanie prípony „ovka“ – čím vznikne názov „anízovka“), neznamená to, že relevantná verejnosť nebude schopná vnímať jednoznačný opisný význam označenia „Bazovinka“ vyjadrujúci skutočnosť, že ide o názov vína, ktoré je vyrobené z bazy, bazové víno. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na takzvanú univerbizáciu, ktorá sa uplatňuje pri skracovaní dvojslovných alebo viacslovných pomenovaní na jednoslovné pomenovanie, a to pomocou rôznych prípon. Nie je možné opomenúť ani spôsob akým sa v slovenskom jazyku tvoria zdobneniny (často práve pridaním prípony „inka“ – napr. sviňa – svinka, rovina – rovinka, mladina – mladinka). Rovnako je nutné spomenúť spôsob skladania zložených slov, pri ktorom sa často medzi dve slová (resp. medzi dva slovtvorné základy) vkladajú samohlásky -o-, -e-, -i-, napr. zver + lekár – zverolekár. Všetky spomenuté spôsoby tvorby slov v slovenskom jazyku sú priemernému spotrebiteľovi známe a preto nie je dôvod predpokladať, že by slovo „Bazovinka“ vnímal ako umelo vytvorené slovo, ktoré by bolo niečím výnimočné. Práve naopak, vzhľadom na zaužívané

spôsobu tvorby slov v slovenskom jazyku je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ, ktorý patrí do okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, bude vnímať označenie „Bazovinka“ len ako jednoduché opisné označenie.

K argumentácii prihlasovateľa, že jediný na trhu používa označenie „Bazovinka“ úrad uvádza, že takýmto argumentom nie je prekonaná námietka, že označenie je vo vzťahu k tovarom „*víno; alkoholické nápoje okrem piva*“ označením opisným. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov 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 známk. Zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak označenie „môže slúžiť“ na pomenovanie vlastností výrobkov a služieb.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

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 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 pre tovary „*víno; alkoholické nápoje okrem piva*“.

K prihlasovateľovým odkazom na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ úrad uvádza, že vo výsledku prieskumu ani v tomto rozhodnutí neuviedol nič čo by bolo v rozpore s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ a prihlásené označenie preskúmal v súlade so všetkými závermi rozsudkov, na ktoré sa prihlasovateľ odvolal.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná vyluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 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
riadiateľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
Ružinovská 40
821 01 Bratislava 2