



Banská Bystrica 1. 10. 2020
POZ 599-2020/Z-413-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 599-2020 z 10.3.2020 prihlasovateľa ST. NICOLAUS a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1, ktorého v konaní zastupuje G. Lehnert, k.s., Budova ORBIS, Rajskej 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 30.3.2020 (ďalej „výsledok prieskumu“) oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „citovaný zákon“), 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 z 30.3.2020 uviedol, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o charaktere, druhu a povahe nárokováných tovarov. Konkrétne, že ide o výraz na označenie špecifického druhu alkoholického nápoja, liehoviny, a to borovičky.

Úrad pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia poukázal na potrebu posúdenia toho aspektu, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť). S ohľadom na tento aspekt úrad vo výsledku prieskumu upriamil pozornosť na potrebu skúmania toho, akým dojmom označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary – prihlasovateľ). Označenie teda má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary jednej osoby od tovarov inej osoby).

Úrad vo výsledku prieskumu z 30.3.2020 uviedol, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „Borka“, ktoré má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. K tomu úrad dodal, že vlastným prieskumom zistil, že predmetné označenie je používané viacerými subjektami nezávisle na označovanie špecifického druhu alkoholického nápoja – borovičky. Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „*liehoviny, likéry*“. Úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že slovný prvok prihláseného označenia „Borka“ s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k týmto tovarom považovať za prvok z rozlišovacou spôsobilosťou, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o špecifické alkoholické nápoje. To znamená, že uvedený slovný prvok bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne druhu, povahe a zameraní nárokovovaných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

V závere výsledku prieskumu úrad zdôraznil, že označenie „Borka“ je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom označením druhovým, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad tiež vysvetlil, 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 známk.

Prihlasovateľ v odpovedi na výsledok prieskumu, ktorá bola úradu doručená 28.5.2020 uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom úradu. Prihlasovateľ zdôraznil, že jeho úmyslom bolo odkázať na ženské meno Barbora, pre ktoré verejnosť používa zdrobneninu Borka. Takýto úmysel podľa prihlasovateľa potvrdzuje aj skutočnosť, že označenie „Borka“ prihlásil s veľkým začiatočným písmenom, čiže ako vlastné meno (pomenovanie jedinečnej osoby) a nie ako druhové označenie, ktoré sa podľa pravidiel slovenského pravopisu píše s malým začiatočným písmenom. V tejto súvislosti prihlasovateľ odkázal na Slovník súčasného slovenského jazyka, v ktorom je pre ženské meno Barbora uvedená verzia zdrobneniny Borka. Túto skutočnosť prihlasovateľ dokladoval výtlačkom zo Slovníka súčasného slovenského jazyka (Veda, vydavateľstvo SAV, 2015). Prihlasovateľ tiež uviedol, že Slovník súčasného slovenského jazyka nespája slovo Borka s alkoholickým nápojom. S ohľadom na tieto tvrdenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že označenie tvorené slovným prvkom „Borka“ nie je druhovým označením a má rozlišovaciu spôsobilosť.

V ďalšej časti odpovede na výsledok prieskumu prihlasovateľ skonštatoval, že označenie „Borka“ sa nepoužíva v distribučnej sieti, prípadne obchodných kruhoch na určenie druhového charakteru jednotlivých tovarov, pre ktoré má byť zapísané a to najmä z dôvodu, že neopisuje vlastnosti týchto tovarov. Preto podľa prihlasovateľa nie je pravdepodobné, že by sa prihlásené označenie mohlo takto používať pre tieto tovary v obchodnom styku v budúcnosti. Zároveň ale prihlasovateľ uviedol, že pokiaľ ide o prípade používania označenia „borka“ inými subjektmi na trhu – prihlasovateľ tieto subjekty označil za spotrebiteľov a zdôraznil, že tí používajú označenie „borka“ v hovorovej reči ako druhové označenie všeobecného charakteru, t. j. na pomenovanie konkrétneho druhu liehoviny – borovičky a nie ako jedinečný názov výrobku (vlastné meno odvodené od ženského mena Barbora, ktoré si v podobe zdrobneniny „Borka“ prihlásil prihlasovateľ.

Svoju argumentáciu prihlasovateľ ukončil poukazaním na slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 009996406 s názvom Borka, zaregistrovanú 20.10.2011, pre tovary „*pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje okrem piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je spoločnosť Zwack Unicum Nyrt., Soroksári út 26., 1095 Budapešť, Maďarsko.

V závere svojej odpovede prihlasovateľ vyjadril názor, že prihlásené označenie je spôsobilé svojou formou a obsahom odlíšiť prihlásené tovary od tovarov pochádzajúcich od iných podnikov a preto nie sú dané dôvody brániace zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Záverčné stanovisko úradu:

Argumentácia prihlasovateľa je založená na konštatovaní, že označenie „Borka“ odkazuje na zdrobneninu ženského mena Barbora a verejnosť ho nevníma ako pomenovanie konkrétneho druhu alkoholického nápoja.

Toto tvrdenie prihlasovateľ odôvodnil veľkým začiatočným písmenom B prihláseného označenia a tiež odkazom na Slovník súčasného slovenského jazyka (Veda, vydavateľstvo SAV, 2015), v ktorom je slovo „Borka“ uvedené ako zdobenina ženského rodného (krstného) mena Barbora, resp. neoficiálna tzv. domácka podoba tohto mena.

K tejto argumentácii úrad uvádza, že posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa, pričom vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesionálne 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 „Borka“ použitého na tovaroch „*liehoviny; likéri*“ je zrejme, že relevantnú verejnosť budú tvoriť konzumenti liehovín a likérov, teda alkoholických nápojov, 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 liehoviny v podobe „Borka“, 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 „Borka“ 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 „Borka“ vyjadrujúci skutočnosť, že ide o názov liehoviny resp. likéru s arómou borievky (pichľavého ihličnatého kra), ktorého modročierne plody sa používajú na výrobu alkoholického nápoja s názvom borovička. V slovenskom jazyku sa slová v rámci univerbizácie tvoria cez rôzne skratky a prípony, napríklad aj príponou „ka“. Avšak je potrebné zdôrazniť, že konzumentov tohto druhu alkoholického nápoja (borovičky) možno charakterizovať ako skupinu spotrebiteľov so spoločnými preferenciami uplatňovanými pri výbere a konzumácii alkoholického nápoja a pre takéto skupiny spotrebiteľov je typické používanie spoločných nepísaných vyjadrovacích prostriedkov, takzvaného „*slangu*“. V prípade konzumentov borovičky medzi charakteristické slangové pomenovania borovičky patrí aj výraz „borka“. Túto skutočnosť dokazujú aj náhodne vybrané internetové diskusie a články, ktoré sú zachytené na týchto internetových odkazoch:

- <https://dennikn.sk/blog/496477/dnes-historicky-prvy-medzinarodny-den-borovicky/>
- <https://magazin.pluska.sk/spektrum/dnes-je-medzinarodny-den-borovicky-co-nej-neviete>
- <https://blog.svetnapojov.sk/borovicka-a-gin-poznate-rozdiel/>
- https://www.dailymale.sk/articles/rumokatolicka-bibleja-borovicka_3792

Je tiež potrebné dodať, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, ak aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služby. (Rozsudok C-191/01, „Doublemint“, bod 32; potvrdený rozsudkom C-363/99 „Postkantoor“, bod 97). To znamená, že v prípade označenia „Borka“ prihláseného pre „*liehoviny; likéry*“ táto zápisná výlučka nemôže byť prekonaná tým, že slovo „Borka“ má okrem jednoznačného hovorového významu „borovička“ aj význam ženského mena Barbora. Túto skutočnosť nevyvracia ani fakt, že začiatočné písmeno prihláseného označenia je veľké B, pretože v obchodných zvyklostiach sa veľké začiatočné písmená bežne používajú v názvoch produktov za účelom zvýraznenia komerčnej informácie.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že označenia „Borka“ sa nepoužíva v distribučnej sieti, prípadne obchodných kruhoch na určenie druhového charakteru jednotlivých tovarov, pre ktoré má byť zapísané a to najmä z dôvodu, že neopisuje vlastnosti týchto tovarov, úrad uvádza, že ide o tvrdenie ktoré prihlasovateľ nepreukázal žiadnymi dôkazmi. Okrem toho si prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zároveň protirečil keď uviedol, že spotrebiteľia používajú označenie „borka“ v hovorovej reči ako druhové označenie všeobecného charakteru, t. j. na pomenovanie konkrétneho druhu liehoviny – borovičky. Tým prihlasovateľ sám pripustil opisnú povahu označenia „Borka“ vo vzťahu k „liehovinám a likérom“. Funkcia rozlišovacej spôsobilosti označenia spočíva v jeho schopnosti umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Keď relevantný zákazník na Slovensku pozná slovo „Borka“ v spojitosti s alkoholickými nápojmi vo význame borovička, znamená to, že alkoholický nápoj, ktorý bude označený len slovom „Borka“, relevantný zákazník nebude schopný priradiť ku konkrétnemu výrobcovi, pretože vo výlučne opisnom označení „Borka“ nie je obsiahnutý iný originálny údaj, z ktorého by vyplývala súvislosť s výrobcom takto označeného alkoholického nápoja. Inak povedané, v prípade slovného označenia „Borka“ použitého

na alkoholických nápojoch nemôže byť vytvorená triáda väzieb (označenie – tovary – prihlasovateľ), ktorá predstavuje nevyhnutnú podmienku pre to, aby mohlo byť označenie považované za dištingtívne.

K ochrannej známke Európskej únie č. 009996406 s názvom „Borka“ platnej od roku 2011, na ktorú sa prihlasovateľ odvolal, úrad uvádza, že pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známkov postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Je potrebné zdôrazniť, že nie je podstatné v akom význame vníma označenie „Borka“ prihlasovateľ ale podstatné je v akom význame toto označenie vníma relevantná spotrebiteľská verejnosť. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary 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, 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 známkov. Zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak označenie „môže slúžiť“ na pomenovanie vlastností výrobkov.

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 jedného subjektu od tovarov 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 s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar, 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. 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 známkov.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary, 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 známkov pre tovary „liehoviny; likéry“.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
G. Lehnert, k.s.
Budova ORBIS, Rajská 7
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto