



Banská Bystrica 25. 5. 2015
POZ 1562-2014/Z-230-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1562-2014 s názvom Editio Vinifera z 5.9.2014 prihlasovateľa VINALMA, s.r.o., Opatovská 76, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.2.2015 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, 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetné označenie „Editio Vinifera“ je prihlásené pre tovary „*hroznový mušt (nekvasený); koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu likérov; fľašková pitná voda; fľašková voda; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); stolové vody; neperlivá voda; ochutené vody; sytené vody; vody (nápoje); sóda; sódová voda (sifón); koncentrované ovocné šťavy; mrazené ovocné nápoje; mušty; nápoje na ovocnej báze; nápoje s príchutou ovocia; nápoje z hroznovej šťavy; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje*“ v triede 32;

„*alkoholové extrakty (tinktúry); liehové esencie; brandy, vínovica; višňové brandy (likér); liehoviny; destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); alkoholické energetické nápoje; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické punče; alkoholické výťažky z ovocia; koktaily; vínny punč; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva); šery; vermút; alkoholizované víno; biele víno; červené víno; šumivé vína; vodnár (matolinové víno)*“ v triede 33;

a pre služby „*destilácia liehovín na objednávku (pre tretie osoby); konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; zmrazovanie potravín; prenájom strojov a zariadení na spracovanie potravín; prenájom strojov a zariadení na spracovanie nápojov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 16.2.2015 úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné výlučne slovné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „editio“ znamená „vydanie (napríklad knihy); pôrod; usporiadanie hier; údaj, správa; obžaloba, žalobcov návrh (viď Latinsko-slovenský

slovník Július Špaňár, Jozef Hrabovský). Druhý slovný prvok „vinifera“ je súčasťou slovného spojenia „vitis vinifera“, čo v latinskom jazyku rovnako ako aj podľa webových encyklopédií znamená „vínna réva“ resp. v novej terminológii „vinič hroznorodý“.

Úrad ďalej uviedol, že z vyššie uvedeného je zrejmé, že spotrebiteľ prihlásených tovarov si predmetné slovné spojenie „editio vinifera“ bude spájať s údajom, ktorý v obchodnom styku určuje charakter (iné vlastnosti) časti prihlásených tovarov v triedach 32 a 33. To znamená, že na základe prihláseného označenia umiestneného na predmetných tovaroch spotrebiteľ vie, že tieto tovary zamerané na nápojovú oblasť majú tie vlastnosti, že sú vyrobené z plodov viniča hroznorodého (t.j. z hrozna), prípadne ich povaha (vlastnosti) je tvorená obsahom, či príchuťou týchto plodov. Predmetné označenie teda pozostáva z dvoch opisných pojmov a zároveň aj ako celok je toto označenie opisné z titulu opisu vlastností (charakteru) tovarov „*hroznový mušt (nekvasený); koncentráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; prípravky na výrobu likérov; ochutené vody; koncentrované ovocné šťavy; mrazené ovocné nápoje; mušty; nápoje na ovocnej báze; nápoje s príchuťou ovocia; nápoje z hroznovej šťavy; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje; ovocné šťavy; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoholické nápoje*“ v triede 32 a taktiež tovarov „*alkoholové extrakty (tinktúry); liehové esencie; brandy, vínovica; višňové brandy (likér); liehoviny; destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); alkoholické energetické nápoje; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické punče; alkoholické výťažky z ovocia; koktaily; vínny punč; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva); šery; vermút; alkoholizované víno; biele víno; červené víno; šumivé vína; vodnár (matolinové víno)*“ v triede 33. Keďže ide o výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov, ktoré by mohli individualizovať vyššie uvedenú namietanú časť prihlásených tovarov v triedach 32 a 33 ako aj všetky súvisiace služby v triede 40, je možné konštatovať, že prihlásenému označeniu tak vo vzťahu k vyššie namietanej časti tovarov, ako aj vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám, chýba rozlišovacia spôsobilosť. To má za následok, že priemerný užívateľ nie je schopný na trhu rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb, či subjektov.

Na margo toho ešte úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 vo vzťahu k časti vyššie namietnutých tovarov a vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám plniť, a preto je vo vzťahu k nim predmetom zápisnej prekážky.

Okrem toho úrad ešte poukázal na to, že s ohľadom na skutočnosť, že označenie „Editio Vinifera“ svojim obsahom (ako už bolo vyššie uvedené) definuje charakter tovarov v tom zmysle, že ide o tovary vyrobené z plodov viniča hroznorodého (t.j. z hrozna), prípadne ich povaha (vlastnosti) je tvorená obsahom, či príchuťou týchto plodov, je zrejmé, že časť prihlásených tovarov „*flašková pitná voda; flašková voda; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); stolové vody; neperlivá voda; sytené vody; vody (nápoje); sóda; sódová voda (sifón)*“ v triede 32 tieto vlastnosti nespĺňa, a preto je nutné konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadom povahy takto označovaných tovarov. To znamená, že v tomto prípade je predmetné označenie aj klamlivé v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona, čo je vo vzťahu k vyššie namietanej časti tovarov taktiež predmetom zápisnej prekážky.

K tomu taktiež úrad dodal, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v závere daného prieskumu skonštatoval, že prihlásené výlučne slovné označenie „Editio Vinifera“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom z 31.3.2015, ktorý bol doručený úradu 13.4.2015. V ňom vzniesol svoj názor, že predmetnému výlučne slovnému označeniu nechýba rozlišovacia spôsobilosť. V snahe vyargumentovať svoje stanovisko prihlasovateľ uviedol, že slovné spojenie „Editio Vinifera“ bolo vytvorené z dvoch latinských slov vyjadrujúcich jeho zámer ako výrobcu pri tvorbe produktovej línie vyrábanej výlučne z muštového hrozna (t.j. vínorodého). Zároveň poukázal na to, že slovo „editio“ má v slovenskom jazyku význam „edícia (vydanie)“ a slovo „vinifera“ má ekvivalent v znení „vínorodý“. K tomu dodal, že označenie rastlinného druhu „Vitis vinifera“ presne znamená „réva vínorodá“

a teda pôvodný slovenský preklad bol správny, zatiaľ čo nová terminológia „vinič hroznorodý“ je novotvar, ktorý nevystihuje podstatu, ale z hľadiska prekladateľskej voľnosti v rámci prispôsobenia sa danému jazykovému prostrediu je akceptovateľný.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného prihlasovateľ zadeklaroval, že predmetnému slovnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k časti tovarov a služieb, ktoré sa netýkajú „vína“. K tomu zároveň dodal, že slovné označenie „Editio Vinifera“ sa „týka“ tovarov „biele víno; červené víno; šumivé vína“ v triede 33 a teda podľa jeho názoru preto má rozlišovacia spôsobilosť, nakoľko užívateľ je schopný na trhu rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb.

Z vyššie uvedených úvah prihlasovateľ uzavrel svoju odpoveď na daný prieskum úradu konštatovaním, že predmetné označenie je možné zapísať do registra ochranných známkov pretože „má rozlišovacia spôsobilosť“, „je tvorené označeniami, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality a pod. tovarov“ a „nemôže tak oklamať verejnosť pri rozlišovaní tovarov“.

Úrad v reakcii na argumenty uvedené prihlasovateľom v odpovedi na daný prieskum v prvom rade uvádza, že pokiaľ ide o významovú interpretáciu prihláseného výlučne slovného označenia „Editio Vinifera“ zo strany prihlasovateľa, v princípe sa zhoduje s tou, ktorú v rámci daného prieskumu vyvodil úrad. Pritom je zrejmé, že tak prihlasovateľ ako aj úrad (aj napriek existujúcemu časovému vývoju presného jazykového znenia pojmu „vinič“) sa stotožnili v názore, že slovné spojenie „Editio Vinifera“ má jednoznačne opisný charakter.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi totiž sám poukázal na túto opisnosť, keď v rámci svojej analýzy potvrdil významový a tým aj opisný obsah výlučne slovného označenia „Editio Vinifera“ a tiež v závere skonštatoval (aj keď nie úplne presne), že „je tvorené označeniami, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality a pod. tovarov“. V skutočnosti, ako už úrad uviedol vyššie, ide o opis hlavne charakteru resp. vlastností prihlásených tovarov v triedach 32 a 33 a súvisiacich služieb v triede 40 (s výnimkou tovarov, pre ktoré je predmetné označenie klamlivé), pretože informuje spotrebiteľa o tom, že tieto tovary sú vyrobené z plodov viniča hroznorodého resp. révy vínorodej (t.j. z hrozna), prípadne ich povaha (vlastnosti) je tvorená obsahom, či príchuťou týchto plodov.

Na margo vyššie uvedených skutočností je potrebné zo strany úradu poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ si mylne vyložil význam rozlišovacej spôsobilosti v rámci známkového práva, keď z jeho argumentov vyplynulo, že rozlišovacia spôsobilosť označenia má slúžiť na určenie druhu, kvality, vlastností a pod. tovarov či služieb, pričom práve opis takýchto parametrov tovarov a služieb tvorí pri výlučne slovných označeniach ich zápisnú prekážku. Úrad v rámci svojho prieskumu už informoval prihlasovateľa, že rozlišovacia spôsobilosť označenia spočíva v tom, že označenie svojou formou a obsahom umožní spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, a nespočíva v tom (ako sa domnieva prihlasovateľ), že opisné výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov opisuje vlastnosti, či iné parametre tovarov a služieb vymenované v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, čím je naopak toto ustanovenie naplnené.

Pokiaľ ide o vzťah prihláseného označenia k časti prihlásených tovarov „*fľašková pitná voda; fľašková voda; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); stolové vody; neperlivá voda; sýtené vody; vody (nápoje); sóda; sódová voda (sifón)*“ v triede 32, pre ktoré je toto označenie klamlivé (čo vyplynulo z daného prieskumu), je potrebné uviesť, že prihlasovateľ sa vo svojej odpovedi z 31.3.2015 k tejto časti tovarov nevyjadril a k úradom vyvodenej klamlivosti nezaujal svoje stanovisko. V podstate len uviedol, že súhlasí s tým, že „predmetnému slovnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť k časti tovarov a vo vzťahu k službám, ktoré sa netýkajú vína“, čím mal zjavne na zreteli vyššie uvedenú časť tovarov.

Úrad k tomu len dodáva, že vo všeobecnosti je irelevantné posudzovať rozlišovaciu spôsobilosť označenia v prípade tých tovarov, pre ktoré sú dané označenia klamlivé. V tomto prípade je podstatné to, že k otázke klamlivosti vo vzťahu k tejto časti tovarov sa prihlasovateľ vôbec nevyjadril a úradom vyvodенú klamlivosť predmetného označenia vo vzťahu k tejto časti tovarov nijako nevyvrátil. Preto aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona je možné konštatovať, že prihlásené označenie je vo vzťahu k uvedenej časti tovarov predmetom zápisnej prekážky.

Na základe všetkých vyššie uvedených analýz je možné konštatovať, že ani jeden z argumentov, ktoré prihlasovateľ uviedol vo svojej odpovedi na daný prieskum, neprispel k prekonaniu zápisných prekážok

prihláseného označenia o ktorých úrad informoval prihlasovateľa, a preto úrad zotrval na svojom stanovisku uvedenom liste zo 16.2.2015.

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené slovné označenie „Editio Vinifera“ nie je možné z titulu § 5 ods. 1 písm. b), c), g) zapísať do registra ochranných známkov, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
VINALMA, s.r.o.
Opatovská 76
911 01 Trenčín