



Banská Bystrica 24. 2. 2015
POZ 816-2014/Z-87-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 816-2014 s názvom „Ochranca vinárov, vína, vinohradníkov, debnárov, ochranca proti mrazu a súčasne i proti opilstvu Legenda nám hovorí, že sa ukryl pred prenasledovateľmi vo vinici a tým si zachránil život“ zo 6.5.2014, prihlasovateľa JANOUŠEK & POLÁK, s.r.o, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok, SK, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.6.2014 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,
- j) obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:



Prieskumom bolo zistené, že kombinované označenie prihlasované pre tovary vína, alkoholické a nealkoholické nápoje v triedach 32 a 33 a súvisiace služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené vyobrazením sv. Urbana, patróna všetkých viníc, vína a vinohradníkov ako aj ochrancu proti mrazu i proti opilstvu a slovným textom vzťahujúcim sa k významu tohto patróna a ochrancu. Relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, 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.

Úrad zároveň uviedol, že prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov tiež preto, že obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, vyobrazenie sv. Urbana, ktorý bol rímskym pápežom v rokoch 222-230.

Dňa 9.12.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie obsahuje kombináciu prvkov, ktoré vo svojom vzájomnom usporiadaní a grafickom stvárnení sú dostatočné na plnenie rozlišovacej funkcie ochrannej známky. Podľa názoru prihlasovateľa sa nejedná o „púhe“ slovné označenie, ale ide o fantazijné skombinovanie textu po oboch stranách vyobrazenia postavy. Prihlasovateľ takto vyhotovené vinety používa na označovanie svojich tovarov, ktoré spotrebiteľ môže ľahko identifikovať a rozlíšiť. Ďalej uvádza, že predmetné označenie používa výhradne na vinetách spolu uvedením názvu spoločnosti výrobcu JANOUSEK & POLÁK. Na preukázanie svojich tvrdení a používanie prihlasovaného označenia na trhu, prihlasovateľ uvádza výber niektorých internetových stránok:

http://www.wineplanet.sk/produkt/500103600757-13_075/Janousek-Polak-Cabemet-Sauvignon-Jasova-Junznoslovenska-oblast-r2013-vino-s-privlastkom-wber-z-hrozna-ruzove-polosuche-0.75L

http://www.wineplanet.sk/produkt/500103600832-12_075/Janousek-Polak-RETRO-12-Limbach-Malokarpatska-oblast-r2012-vino-s-privlastkom-neskory-zber-cervene-suche-0.75L

<http://www.wine4you.sk/>

http://vino.sme.sk/produkt/500103600733-13_075/Janousek-Polak-Veltlinske-zelene-Senkvice-0.75L-r2013-nz-bl-su

<http://vina.heureka.sk/vino-ianousek-polak-cabemet-sauvignon-rose-2013-vvber-z-hrozna-polosuch e-0751/?gclid=CiwKEAiw5NihBRCZmdLkuuTHvWYSJActCY0J8v3mEid w-ni5Mv2YYSMfID rmfNrlq-UCRokódScBxoC n3w wcB>

Prihlasovateľ ďalej poukazuje na Metodický pokyn úradu č. 2/8/2010 (ďalej „metodický pokyn“), kde sa v časti 2.4.9 uvádza o označení obsahujúcom znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol nasledovné: „*Za znaky vysokej symbolickej hodnoty a najmä náboženské symboly možno považovať kríž ako znak kresťanstva vo všeobecnosti, madonu s dieťaťom, trňovú korunu, kalich predstavujúci znak evanjelickej cirkvi, mená svätých a pod. Uvedené označenia je potrebné posudzovať regionálne, t. j. musí ísť o znak s vysokou symbolickou hodnotou pre nezanedbateľnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky*“. Podľa prihlasovateľa, však prihlasované označenie neobsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty. Prihlasovateľ ďalej poukazuje na to, že v čase účinnosti zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ako aj zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, boli registrované/zverejnené nasledovné označenia:

SVÄTÝ URBAN (OZ č. 188166) registrovaná pre tovary v tr. 33

Otvorené pivnice na sv. Urbana (OZ č. 229860) registrovaná okrem iného pre tovary a služby v tr. 33, 35

Malokarpatský URBAN (OZ č. 210611) registrovaná pre tovary a služby v tr. 33, 35

Malokarpatský URBAN (OZ č. 210610) registrovaná pre tovary a služby v tr. 33, 35

Malokarpatský URBAN (OZ č. 210609) registrovaná pre tovary a služby v tr. 33, 35

Malokarpatský URBAN (OZ č. 210608) registrovaná pre tovary a služby v tr. 33, 35

Svätý Juraj (OZ č. 231016) registrovaná pre tovary v tr. 33

SVÄTÝ VOJTECH (OZ č. 193803) registrovaná okrem iných pre tovary v tr. 33

SVÄTÝ VÁCLAV (OZ č. 167022) registrovaná pre tovary v tr. 33

SKALICKÉ VÍNO SV. JURAJA (POZ 320-2014) zverejnená pre tovary v tr. 33

Sv. Anna (OZ č. 170972) registrovaná pre tovary v tr. 33

CLOS SAINT JEAN (CTM 1036068) - pre tovary v tr. 33

CLOS SAINTE ODILE (CTM 1666064) - pre tovary v tr. 33

S odkazom na uvedenú argumentáciu je prihlasovateľ toho názoru, že prihlasované označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad naďalej trvá na



svojom stanovisku, že kombinované označenie prihlasované pre vína, alkoholické a nealkoholické nápoje v triedach 32 a 33 a súvisiace služby v oblasti reklamy, ako aj nákupu a predaja uvedených tovarov v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon“) a zároveň podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty.

Prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť z toho dôvodu, že je tvorené vyobrazením sv. Urbana, patróna všetkých viníc, vína a vinohradníkov, vyskytujúci sa v súvislosti s vinármi a ich produktmi veľmi často, pričom po stranách tejto podobizne je slovný text, vzťahujúci sa k všeobecne známej legende práve o tomto svätcovi. Slovný text „Ochranca vinárov, vína, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov, ochranca proti mrazu a súčasne i proti opilstvu“ v ľavej časti vyobrazenia a slovný text „Legenda nám hovorí, že sa ukryl pred prenasledovateľmi vo vinici a tým si zachránil život“ v pravej časti vyobrazenia v žiadnom prípade nedodáva prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že ide o fantazijné skombinovanie textu po oboch stranách vyobrazenia postavy, keďže ide vo všeobecnosti známy text, viažuci sa k danej postave. Vzhľadom na uvedené, relevantná verejnosť, ktorou je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, nie je preto schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

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

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane 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 zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje 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.

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 známok.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie používa výhradne na vinetách s uvedením názvu spoločnosti prihlasovateľa JANOUŠEK & POLÁK a ktoré sú k dispozícii na ním uvedených internetových stránkach možno konštatovať, že z vyobrazení nachádzajúcich sa na tovaroch prihlasovateľa je

na prvý pohľad zrejme, že dištinktívna časť týchto etikiet je práve slovné spojenie JANOUSEK & POLÁK, pričom prihlasované označenie umiestnené nad týmto názvom má skôr dekoračný charakter, ako už bolo uvedené, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Ako bolo prieskumom zistené, prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk tiež preto, že obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, vyobrazenie sv. Urbana. Je potrebné uviesť, že zo znenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyplýva výslovná ochrana najmä pre symboly náboženské ako sú kríž, ako symbol kresťanstva, pieta, a trňová koruna. Predmetným ustanovením tohto zákona sú tiež chránené nie len uvedené symboly samotné, ale aj mená svätcov, názvy cirkevných rádov a reholí, označenie posvätných pútnických miest, označenia a symboly spoločnosťou uznávaných spolkov a ustanovizní a podobne. Ochrana v zmysle uvedeného ustanovenia sa teda vzťahuje aj na prihlasované označenie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zápisná výluka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. j) zákona, ktorej účelom je ochrana znakov majúcich symbolickú hodnotu, sa vzťahuje na akékoľvek tovary bežnej spotreby či služby bez rozdielu.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na skutočnosť, že podľa Metodického pokynu je označenia potrebné posudzovať regionálne, t. j. že musí ísť o znak s vysokou symbolickou hodnotou pre nezanedbateľnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky a že úrad zaregistroval podobné ochranné známky možno konštatovať, že podmienky prieskumu pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti označení sa zdokonaľujú aj zásluhou získavania informácií prostredníctvom internetu, pričom poukazovanie na registrované označenia v minulosti je nenáležitú. Navyše, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva tiež fakt, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoľávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Ochranné známky na ktoré poukazuje prihlasovateľ, sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, pričom napr. v prípade kombinovaných ochranných známk Malokarpatský URBAN, tieto nemožno považovať za označenia obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty len preto, že obsahujú samotné meno Urban, ktoré je bežné krstné meno. Navyše prihlasovateľom uvádzané ochranné známky pochádzajú z rôznych období od decembra roku 1987, t. j. najstaršia uvádzaná ochranná známka je takmer pred tridsiatimi rokmi.

V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z ním uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj skutočnosti, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, pričom prihlasované označenie obsahuje zároveň aj znak vysokej symbolickej hodnoty možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a j) zákona 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
riadiateľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava