



Banská Bystrica 22. 8. 2016
POZ 152-2016/Z-357-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 152-2016 s názvom VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ z 29.1.2016 prihlasovateľa DUFREX, s.r.o., Podzáhradná 1238/127, 947 01 Hurbanovo, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o., Pluhová 29, 831 03 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 11.3.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk pre homogénnu skupinu alkoholických a nealkoholických nápojov v triedach 32 a 33 a súvisiacich tovarov v triede 31, obchodných služieb prihlasovaných v triede 35 a doplnkových služieb v oblasti prepravy, skladovania a spracovania hrozna uvedených v triedach 39 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže pozostáva výlučne z údajov slúžiacich v obchode na určenie druhu a zemepisného pôvodu tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie je tvorené slovným spojením „vinárske závody“, čo predstavuje všeobecné pomenovanie pre podnik zaoberajúci sa spracúvaním hrozna na víno a slovom „Sereď“, ktoré predstavuje názov mesta ako miesta zemepisného pôvodu prihlásených tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že ide o výlučne slovné označenie názvu mesta na Slovensku a typu podniku, ktoré môže používať ktorýkoľvek subjekt z danej lokality, z hľadiska verejného záujmu nemôže byť označenie predmetom výlučného práva len jedného subjektu. Poskytnutie výlučného práva k takémuto označeniu len jednému subjektu, by zabránilo ostatným subjektom z tejto oblasti takéto označenie používať.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 1.6.2016 uvádza, že je spoločnosťou, ktorá za vyše 19 rokov pôsobenia na slovenskom trhu získala významné postavenie medzi výrobcami a predajcami vína. Hoci sídlo prihlasovateľa je v Hurbanove, známym sa stalo aj v iných regiónoch najmä juhozápadného Slovenska,

vzhľadom k tomu, že má svoje prevádzky zriadené aj v Seredi a vo Vrábl'och. Prihlasovateľ uvádza, že od januára 2016 oslovuje svojich zákazníkov pod označením VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ, keď za mesiac január 2016 pod uvedeným označením predal viac ako 274 000 litrov vína z vlastnej produkcie do rôznych miest Slovenskej republiky – Žilina, Cífer, Kaplna, Sereď, Kolárovo. Za uvedené obdobie prihlasovateľ taktiež dodal 557 280 litrov vína pod uvedeným označením do miest ako Jihlava, Brno, Starý Plzenec nachádzajúcich sa v Českej republike. Predmetné dodania vína prihlasovateľom pod prihláseným označením „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“ boli preukázané výlučne faktúrami, resp. elektronickými sprievodnými administratívnymi dokumentmi.

V závere prihlasovateľ konštatoval, že dostatočným spôsobom preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 31, 32, 33, 35, 39 a 40 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a zemepisného pôvodu tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk pre nárokované tovary a služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ nevyvrátil.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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) cit. zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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.

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. triedu 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).

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“ ako celok je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 33 (alkoholické a nealkoholické nápoje) a súvisiacich tovarov v triede 31 (poľnohospodárske a záhradnícke výrobky), obchodných služieb prihlasovaných v triede 35 a doplnkových služieb v oblasti prepravy, skladovania a spracovania hrozna uvedených v triedach 39 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode na určenie druhu a zemepisného pôvodu nárokováných tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z opisných slovných údajov bez akýchkoľvek dištingtívnych znakov.

Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva možnosť prekonať zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, pričom v prípade, ak prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše do registra ako ochranná známka. V tejto súvislosti však úrad zdôrazňuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnúť na viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil:

- Faktúru z 11.1.2016 pre D & J, s.r.o., Žilina;
- Faktúru z 12.1.2016 pre obec Cífer;
- Faktúru z 20.1.2016 pre Katarínu CH., Kaplna;
- Faktúry z 25.1.2016, 26.1.2016, 27.1.2016, 28.1.2016 a 29.1.2016 pre HUBERT J.E. s.r.o., Sereď;
- Faktúru z 29.1.2016 pre Flamenco Kolárovo, s.r.o.;
- Elektronické sprievodné administratívne dokumenty v súvislosti s faktúrami pre HUBERT J.E. s.r.o., Sereď;
- Faktúry z 11.1.2016 a 22.1.2016 pre Víno Martin Staněk s.r.o., Jihlava;
- Faktúry z januára 2016 pre Vinoma s.r.o., Brno;
- Faktúry z januára 2016 pre BOHEMIA SEKT s.r.o., Starý Plzenec;
- Elektronické sprievodné administratívne dokumenty v súvislosti s faktúrami pre BOHEMIA SEKT s.r.o., Starý Plzenec.

K predloženým faktúram je potrebné uviesť, že prihlásené označenie sa na nich nachádza ako názov prevádzky prihlasovateľa, spolu s kombinovaným označením V.Z.S. VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ. Na základe vykonaného prieskumu úrad zistil, že dokladmi, ktoré preukazujú používanie označenia na území Slovenskej republiky, samotným prihlasovateľom, a pred podaním prihlášky ochrannej známky sú faktúry a Elektronické sprievodné administratívne dokumenty vo vzťahu k subjektom sídliacim na území Slovenskej republiky. Faktúry súvisiace s dodaním tovarov do Českej republiky je z uvedeného dôvodu potrebné považovať za irelevantné. Jedná sa o deväť faktúr pre päť subjektov v časovom rozpätí od 11.1.2016 do 29.1.2016. Čo sa týka zemepisného rozšírenia prihláseného označenia je nutné konštatovať, že je nedostatočné. Jedná sa len zemepisné oblasti na juhu, juhozápade Slovenska (Sereď, Cífer, Kaplna, Kolárovo) a severe Slovenska (Žilina). Doba používania označenia (január 2016) vzhľadom na charakter označenia je taktiež nedostatočná. Na základe uvedeného je teda nutné konštatovať, že prihlasovateľ nepreukázal rozsah a intenzitu používania označenia „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“. Ďalej je nutné uviesť, že i doložením dokladov o používaní označenia pred podaním prihlášky, nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych osôb. Do takejto skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj výlučne slovné označenie „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“. Treba zdôrazniť, že používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným. Vo výlučne slovnej forme má predmetné označenie striktno opisný charakter vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (ako už bolo vyššie konštatované). Z tejto skutočnosti taktiež nepochybne vyplýva, že vo výlučne slovnej podobe bez akýchkoľvek dištinkívnych prvkov označenie „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“ nemôže byť príznačné len pre prihlasovateľa a teda ani doloženie akýchkoľvek ďalších dokladov zo strany prihlasovateľa nemôže preukázať rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. K tomu je potrebné dodať, že zapísaním výlučne slovného označenia „VINÁRSKE ZÁVODY SEREĎ“ do registra ochranných známk by bolo upreté právo používať toto opisné označenie (ktoré z titulu absencie akejkoľvek fantazijnosti nie je nahraditeľné iným slovným spojením) iným osobám, či subjektom, ktoré sa na území mesta Sereď alebo v jeho okolí zaoberajú alebo by sa potenciálne v budúcnosti mohli začať zaoberať výrobou či dodávkami rovnakých alebo podobných výrobkov ako sú prihlásené tovary.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o.
Pluhová 29
831 03 Bratislava