



Banská Bystrica 21. 2. 2017

POZ 1911-2015/Z-19-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1911-2015 s názvom WHISKY EXPERT zo 16.9.2015 prihlasovateľa REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Barger Prekop s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre tovary „*kartónové výstavné stojany na propagáciu výrobkov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové nálepky a samolepky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové darčekové tašky na víno; papierové sáčky, tašky a vrecia; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; piapiernický tovar a písacie potreby; kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 16; „*peňaženky; puzdrá na navštívenky; náprsné tašky; kabelky; aktovky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; puzdra na kľúče; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky*“ v triede 18; „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25; „*pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32; „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v triede 33 a služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedníka tovarov a služieb podľa § 28 ods. 4 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/ a g/ citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje*“ v triede 9; „*dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode*“ v triede 12; „*papier; lepenka; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje; typy, tlačové písmo; štočky*“ v triede 16; „*koža; koženka; kožušiny, surové kože; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky*“ v triede 18; „*domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štetcov pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, surovina alebo polotovar (okrem stavebného); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 21 a pre služby „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky POZ 1911-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.11.2015 oznámené, že prihláška ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej známky do registra pre časť prihlásených tovarov a služieb podľa § 28 ods. 4

zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a g/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktoré 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, a ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie „WHISKY EXPERT“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 12, 16, 18, 21, 25, 32, 33, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 4.11.2015 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k „*alkoholickým nápojom (okrem piva)*“, pre ktoré má byť v triede 33 zapísané ako ochranná známka, ako ani k súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pričom opisuje ich druh, kvalitu a zameranie. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „whisky“ je *liehový nápoj z obilných zŕn (obyčajne jačmenných)* a slovo „expert“ je pomenovaním pre *znalca, poradcu, vysokokvalifikovaného uznávaného odborníka v danej oblasti* (In.: Slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka A-G 2006, SLEX99). Berúc do úvahy uvedené úrad dospel k záveru, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať len ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané alkoholické nápoje, konkrétne whisky s mimoriadnou, výnimočnou kvalitou, resp. súvisiace tovary prihlásené v triedach 16, 18 a 25, ktoré môžu slúžiť ako reklamné nosiče na propagáciu a podporu predaja týchto *alkoholických nápojov*. Rovnako tak reklamné, obchodné či manažérske služby v triede 35 budú zamerané na oblasť *alkoholických nápojov*. Predmetné označenie je preto označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré môže používať každý subjekt vyrábajúci alkoholické nápoje daného druhu na označovanie svojich výrobkov a služieb, a tak sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Úrad v správe zároveň konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb môže klamať spotrebiteľa ohľadne ich povahy. Bežný spotrebiteľ bude pod označením „WHISKY EXPERT“ so slovenským ekvivalentom „odborník na whisky“ očakávať konkrétny druh vysoko kvalitnej whisky (alkoholického nápoja) a nie *pivo, resp. nealkoholické nápoje, či sirupy*. Preto existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadom povahy takto označovaných tovarov.

Dňa 12.1.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie používa na označenie ním vytvoreného konceptu propagačno-edukačnej kampane o whisky zameranej pre podnikateľov v gastronómii a jeho koncových zákazníkov, ktorej podstatou je zvýšenie spotrebiteľského povedomia Čechov a Slovákov o jednotlivých značkách a druhoch whisky. Prihlasovateľ podotkol, že predmetné označenie nepoužíva na označenie alkoholických nápojov (whisky s mimoriadnou alebo výnimočnou kvalitou) tak, ako tvrdí úrad, ale v súvislosti s vyššie uvedenou kampanou. Kampaň prebieha niekoľko rokov simultánne na území Slovenskej a Českej republiky, pričom v Českej republike jej organizáciu zabezpečuje sesterská spoločnosť prihlasovateľa - REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. (ďalej „Remy CZ“). Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že spolu s Remy CZ sú distribútormi širokého portfólia whisky, intenzívne sa tomuto destilátu venujú, vyznajú sa v jeho jednotlivých druhoch a značkách a teda sa považujú za odborníkov na whisky, teda za „whisky experta“. Spotrebiteľia sa môžu v rámci kampane zúčastniť edukačných akcií s tzv. whisky ambasádormi (doklad č. 16/). Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie je používané na iný účel, než k akému dospel úrad vo svojej správe. Podľa prihlasovateľa je logické, že ak má byť predmetné označenie chránené ako ochranná známka vo vzťahu ku kampani o whisky, je potrebné, aby sa predmetné označenie registrovalo ako ochranná známka pre alkoholické nápoje v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K uvedenému doplnil, že vzhľadom na to, že na propagáciu kampane pod prihláseným označením používa rôzne plagáty, fotografie či reklamné totemy, je potrebné, aby toto označenie bolo registrované ako ochranná známka aj pre všetky tovary a služby, ktoré môžu slúžiť na propagáciu a reklamu kampane (t.j. pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 16, 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

V rámci obchodných aktivít si prihlasovateľ a Remy CZ nechali vytvoriť propagačné a reklamné materiály, ktoré používajú na propagáciu kampane (doklady č. 1/,2/,3/,4/,5/,6/,7/). Súčasne poznamenal, že obe

spoločnosti umiestnili na predajné miesta obchodov propagačné a reklamné materiály, ako napríklad informačné stojany, reklamné totemy, napodobneniny regálov z pálených tehál, LCD obrazovky, plagáty (doklady č. 8/, 9/). Viaceré internetové portály informovali o kampani prihlasovateľa a Remy CZ (doklady č. 10/, 11/, 12/, 13/, 14/, 15). Ďalej uviedol, že si zriadil oficiálne webové sídlo www.whiskyexpert.sk, ktorého názov je tvorený doslovným znením prihláseného označenia. Na predmetnej stránke je zreteľne vyobrazené logo prihlasovateľa vedľa nápisu „VAŠ WHISKY EXPERT“. Poznamenal, že predmetnú internetovú stránku dlhodobou používa na účely propagácie, čoho dôkazom má byť odkaz na konanie edukačnej akcie z roku 2013 na úvodnej stránke (doklad č. 16/). Súčasne poukázal na to, že aj sesterská spoločnosť Remy CZ si zriadila pre kampaň oficiálne webové sídlo www.whiskyexpert.cz pre účely propagácie kampane v Českej republike (doklad č. 17/). Prihlasovateľ podotkol, že patrí medzi najväčších distribútorov importovaných prémiových destilátov na slovenskom trhu, pričom je výhradným distribútorom niektorých značiek whisky v SR (doklad č. 18/). V tejto súvislosti ďalej uviedol, že disponuje veľkým trhovým podielom na trhu s dovozovými značkami whisky, z čoho podľa prihlasovateľa vyplýva, že aj podiel používania predmetného označenia ním na trhu je vysoký. Z predložených dokladov podľa prihlasovateľa taktiež vyplýva niekoľkoročné intenzívne používanie predmetného označenia (doklad č. 16/). Kampaň pod predmetným označením prebieha minimálne od roku 2013. V dôsledku intenzity a rozsahu používania predmetného označenia prihlasovateľovi vznikajú vysoké náklady, čoho dôkazom je podľa prihlasovateľa aj faktúra za dodanie reklamných kartónových paliet (doklad č. 19/). Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vo vzťahu k územia Slovenskej republiky prebiehala kampaň v predajniach sietí TESCO a METRO, pričom tieto patria medzi najväčšie obchodné reťazce na našom území, a preto aj veľkosť záujmovej skupiny nakupujúcej v oboch reťazcoch predstavuje obrovský segment trhu. Na základe vyššie uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejme, že predmetné označenie nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Kópia reklamného plagátu s informáciou o konaní edukačnej akcie s názvom „WHISKY EXPERT“ v predajniach siete METRO v mestách Košice, Žilina, Ivanka pri Dunaji, Devínska Nová Ves, Nitra a Zvolen, ktorá prebiehala v období od 7.10.2015 do 30.10.2015 (t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky).
- 2) Nedatovaná kópia reklamného plagátu, ktorá obsahuje predmetné označenie.
- 3) Nedatovaná kópia reklamného plagátu, ktorá obsahuje predmetné označenie.
- 4) Nedatovaná kópia reklamného plagátu v českom jazyku, ktorá obsahuje predmetné označenie.
- 5) Nedatovaná kópia reklamného plagátu, na ktorej sa nenachádza predmetné označenie v prihlásenej podobe (t.j. výlučne slovné označenie bez grafických prvkov), ale v grafickej úprave spolu s ďalším obrazovým prvkom.
- 6) Výpis z internetovej stránky <http://www.slobik.cz/> dizajnéra pána Petra Slobodziana s informáciou, že v roku 2014 pre francúzske spoločnosť Rémy Cointreau navrhol logotyp, brožúru a propagačné materiály degustačného programu „WHISKY EXPERT“.
- 7) Kópia reklamného letáku o konaní edukačnej akcie s názvom „WHISKY EXPERT NIGHT“ v Dome kultúry v Liberci konanej dňa 19.11.2015.
- 8) Tri nedatované fotografie zobrazujúce regály s alkoholickými nápojmi, informačné stojany, reklamné tabule s označením „WHISKY EXPERT“ z predajní siete METRO.
- 9) Tri nedatované fotografie zobrazujúce regály s alkoholickými nápojmi, informačné stojany, reklamné tabule s označením „WHISKY EXPERT“ z predajní siete TESCO. Na jednej fotografii je vyobrazená reklamná tabuľa, z ktorej je možné vyčítať dátum začiatku konania reklamnej akcie od 12.11.2015 (t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky).
- 10) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://www.mediaguru.cz/aktuality/remy-cointreau-se-chce-stat-whisky-expertem/>, s článkom pod názvom „Rémy Cointreau se chce stát whisky expertem“ datovaným 13.9.2013, v ktorom sú v českom jazyku prezentované plány spoločnosti Rémy Cointreau týkajúce sa novej komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom internetu a spoločenských akcií (napr. prostredníctvom festivalu Whisky Live Prague, konanom v Prahe).
- 11) Kópia výpisu z internetovej stránky <http://www.marketingovenoviny.cz/cesi-a-slovaci-diky-nove-pop-kampani-lepe-porozumeji-whisky/>, s článkom pod názvom „Češi a Slováci díky nové POP kampani lépe porozumějí whisky“ datovaným 15.11.2013, v ktorom sa nachádzajú informácie o novej POP kampani spoločnosti Rémy Cointreau Czech & Slovak Republic, pomocou ktorej sa spotrebiteľia naučia rozpoznávať jednotlivé značky whisky, a ktorú už môžu spotrebiteľia vidieť v predajniach Makro

(na Slovensku Metro). V uvedenom článku, a ani na obrázku, ktorý je súčasťou článku, sa predmetné označenie nenachádza.

- 12) Kópia výpisu z internetovej stránky <http://www.dago.cz/aktuality/whisky-festival-z-vas-udela-experta-108>, s nedatovaným článkom pod názvom „Whisky festival z vás udělá experta“, v ktorom je uvedené, že spoločnosť Rémy Cointreau si pripravila pre českých zákazníkov „Whisky festival“, pričom táto akcia prebehne v českých reťazcoch do 18. 11. (bez uvedenia roku).
- 13) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://www.mediaguru.cz/aktuality/znacka-jim-beam-odchazi-od-remy-cointreau/#.VpPVdvnhCUI>, s článkom pod názvom „Značka Jim Beam odchází od Rémy Cointreau“ datovaným 17.2.2014, v ktorého závere generálny riaditeľ spoločnosti Rémy Cointreau Czech Republic, ktorá je distribútorom liehovín z dovozu pre český trh, uviedol, že spoločnosť Rémy Cointreau sa chce profilovať ako whiskey expert, ktorý bude edukovať ako gastro podniky, tak koncových zákazníkov.
- 14) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://www.mediaguru.cz/2014/06/becherovka-reprezentuje-pro-ceshy-dulezite-hodnoty/#.VpNngfnhCUk>, s článkom pod názvom „Becherovka reprezentuje pro Čechy důležité hodnoty“ datovaným 12.6.2014, v ktorom sa nachádza rozhovor s p. Françoisom Cambierom, marketingovým riaditeľom spoločnosti Jan Becher – Pernod Ricard. Na otázku redaktora článku, že aký názor má p. François Cambier na to, že spoločnosť Rémy Cointreau sa chce stať na trhu s whisky expertom, p. François Cambier odpovedal, že „spoločnosť Pernod Ricard sa tiež špecializuje na whisky, pričom ich dlhodobá stratégia je byť najsilnejšou whisky spoločnosťou v ČR. Spoločnosť Pernod Ricard pravidelne spolupracuje s whisky expertmi, pričom ich Pernod Ricard Bar Academy mentoruje súčasných aj budúcich barmanov“. K aktivitám spoločnosti Rémy Cointreau sa p. François Cambier vyjadril, že „je skutočne rád, že aj niekto iný investuje do tejto oblasti“. Ako ďalej uviedol „v tejto oblasti vidí dostatok priestoru aj pre iné značky“.
- 15) Kópia výpisu z internetovej stránky <https://www.mediaguru.cz/2015/07/sliby-z-tendru-musi-agentury-splnit/#.VpNnyfnhCUk>, s článkom pod názvom „Sliby z tendru musí agentury splnit“ datovaným 7.7.2015, v ktorom sa nachádza rozhovor s p. Ondřejom Ročekom, marketingovým riaditeľom spoločnosti Rémy Cointreau.
- 16) Výpis z internetovej stránky www.whiskyexpert.sk prihlasovateľa, na ktorej sa nachádza titulok „VAŠ WHISKY EXPERT“. Súčasne sa tam nachádza časový harmonogram stretnutí s whisky ambasádormi v predajniach siete METRO v mestách Košice, Žilina, Ivanka pri Dunaji, Devínska Nová Ves, Nitra a Zvolen, ktoré sa mali konať od 6.11. do 29.11. bez uvedenia roku (z vyjadrenia prihlasovateľa vyplýva, že išlo o rok 2015 [poznámka pod čiarou č.7], t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky). Na výpise sa ďalej nachádza informácia o akcii pod názvom „WHISKEY FESTIVAL“, ktorá mala prebiehať v dňoch od 6.11.2013 do 3.12.2013 vo vybraných predajniach siete METRO.
- 17) Nedatovaný výpis z internetovej stránky www.whiskyexpert.cz spoločnosti REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o., v ktorom sa nachádzajú informácie o rôznych druhoch whisky v českom jazyku.
- 18) Odkaz na internetovú stránku <http://www.remy-cointreau.sk/tlacove-spravy/remy-cointreau-patri-medzi-najvacsich-distributorov-premiovych-importovanych-destilatov-na-slovenskom-trhu-partnerom-v-maloobchode-ponuka-az-27-znaciek/>, s článkom pod názvom „Rémy Cointreau patří mezi největších distributorův prémiových importovaných destilátův na slovenskom trhu. Partnerom v maloobchode ponúka až 27 značiek“ datovaným 17.10.2013, v ktorom sa nachádza informácia, že v kategórii whisky patrí spoločnosti Rémy Cointreau 2. miesto s trhovým podielom 21,2 %, a že je spoločnosťou s najširšou ponukou prémiových importovaných destilátov na slovenskom trhu s takmer 7% trhovým podielom.
- 19) Kópia faktúry č. 1127147 vystavená spoločnosťou prihlasovateľa za dodanie reklamných kartónových paliet spolu s fotografiou reklamnej palety. Uvedená faktúra je vystavená pre spoločnosť DAGO, s.r.o., Zdice, ČR, s dátumom vystavenia faktúry 13.10.2015 (t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky), v množstve 6 kusov v sume 6000 EUR.

Za nedôvodné považoval prihlasovateľ taktiež tvrdenie úradu, že prihlásené označenie môže klamať spotrebiteľa ohľadne povahy tovarov nárokových pre prihlásené označenie v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K uvedenému doplnil, že ako „whisky expert“ pozná dôsledne jednotlivé druhy whisky, ktoré má vo svojom portfóliu a preto vie akým spôsobom a s akými chuťami sa tieto majú zmiešať pre dosiahnutie najlepších koktailov a vyniknutie ich chuti. Keďže súčasťou prihlasovateľovej kampane sú aj odborné rady a tipy o konzumácii whisky, resp. receptúry miešaných nápojov na báze whisky, je podľa prihlasovateľa logické, aby bolo predmetné označenie registrované ako ochranná známka aj vo vzťahu k nealkoholickým nápojom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej argumentoval tým, že úrad zapísal do registra ochranné známky č. 241005 „VESELÉ VÍNO“

a č. 241009 , ktoré majú podľa neho obdobný charakter, a ktoré sú podľa neho zapísané aj pre tovary v triede 32 (pivo, nealkoholické nápoje) a triede 33 (alkoholické nápoje) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda pre rovnaké tovary, pre aké prihlasovateľ požaduje zápis predmetného označenia. Na základe vyššie uvedeného má prihlasovateľ za to, že predmetné označenie nie je svojím používaním spôsobilé klamať spotrebiteľskú verejnosť o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov patriacich do triedy 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a keďže úrad v minulosti neodoprel zápis vyššie uvedených ochranných známk, predmetné označenie podľa neho spĺňa zákonné podmienky na zápis do registra ochranných známk úradu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad pokračoval v konaní o prihláške ochrannej známky „WHISKY EXPERT“, č. spisu POZ 1911-2015, pre všetky nárokované tovary a služby a aby predmetné označenie zverejnil vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazné materiály, a sčasti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste zo 4.11.2015. Úrad však stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom „*kartónové výstavné stojany na propagáciu výrobkov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové nálepky a samolepky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové darčkové tašky na víno; papierové sáčky, tašky a vrecia; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 16; „*peňaženky; puzdra na navštívenky; náprsné tašky; kabelky; aktovky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; puzdra na kľúče; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky*“ v triede 18; „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25; „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v triede 33 a službám „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedníka tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach a vo vzťahu k prihláseným tovarom „*pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedníka tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. g/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „WHISKY EXPERT“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „whisky“ označuje druh *liehového nápoja z obilných zŕn (obyčajne jačmenných)* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, vyd. Veda, Bratislava, 2003) a slovo „expert“ je pomenovaním pre *vysokokvalifikovaného uznávaného odborníka v danej oblasti, prizývaného na riešenie al. posúdenie určitého problému; znalca; poradcu* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003; Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., vyd. Veda, Bratislava, 2006). Na základe uvedeného možno uzavrieť, že slovné spojenie ako celok „WHISKY EXPERT“ z hľadiska jeho významu označuje vysokokvalifikovaného uznávaného odborníka na whisky, znalca whisky.

Príslušný spotrebiteľ nárokováných tovarov „*alkoholických nápojov (okrem piva)*“ v triede 33, vyššie namietaných tovarov v triedach 16, 18, 25 a služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich povahu predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi tovarov a služieb, ale aj odborná verejnosť zameraná na obchod, propagáciu, reklamu, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „WHISKY EXPERT“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o druhu („whisky“) a vlastnostiach (kvalite) takto označených „*alkoholických nápojov (okrem piva)*“ v triede 33, resp. obsahu a zameraní tovarov a služieb s nimi súvisiacich prihlásených v triedach 16, 18, 25, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k tovarom „*alkoholickým nápojom (okrem piva)*“ v triede 33 poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že takto označené tovary predstavujú konkrétny druh alkoholického nápoja, a to whisky, ktorá je vyrobená vysokokvalifikovanými uznávanými odborníkmi v danej oblasti, znalcami, resp. určená pre vysokokvalifikovaných uznávaných odborníkov v danej oblasti, pre znalcov.

Pokiaľ ide o nárokované tovary „kartónové výstavné stojany na propagáciu výrobkov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové nálepky a samolepky; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové darčekové tašky na víno; papierové sáčky, tašky a vrecia; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach” v triede 16; „peňaženky; puzdrá na navštívenky; náprsné tašky; kabelky; aktovky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; puzdra na kľúče; kufre a cestovné tašky; dáždčníky a slnečníky” v triede 18; „odevy, obuv a pokrývky hlavy” v triede 25 úrad konštatuje, že na trhu s alkoholickými nápojmi, a teda aj na trhu s whisky sú tieto tovary bežne používané ako tzv. doplnkový tovar určený na balenie, prepravu a skladovanie whisky, resp. sú tieto tovary používané pri reklame a propagácii whisky. Prihlásené označenie vo vzťahu k týmto vyššie uvedeným tovarom odkazuje na ich obsah a zameranie, a preto uvedené tovary je dôvodné považovať za súvisiace s tovarmi „alkoholickými nápojmi“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené označenie je preto aj vo vzťahu k týmto vyššie uvedeným tovarom v triedach 16, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisným. Rovnaké konštatovanie je na mieste aj vo vzťahu k prihláseným službám „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce” v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nakoľko tiež ide len o priamu informáciu, že tieto služby sú zamerané na „whisky vyrobenú alebo určenú pre znalcov“, resp. na tovary s ním súvisiace, prípadne že ide o služby poskytované odborníkmi na whisky.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Vo svojom vyjadrení z 12.1.2016 prihlasovateľ predložil doklady (vymenované vyššie), ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. K uvedeným dokladom úrad uvádza nasledovné.

Reklamný plagát s informáciou o konaní edukačnej akcie s názvom „WHISKY EXPERT“ (doklad č.1/) odkazuje na podujatia, ktoré sa konali po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Ďalšie doložené reklamné plagáty (doklady č.2/,3/,4/,5/) nie sú datované, a teda nie sú relevantnými dôkazmi na preukázanie používania prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Rovnako tak fotografie zobrazujúce regály s alkoholickými nápojmi v predajniach siete METRO a TESCO (doklady č.8/,9/) nepreukazujú používanie prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, keďže neobsahujú relevantnú informáciu, z ktorej by bolo možné vyvodiť dĺžku a čas vystavenia v predajniach, resp. sa vzťahujú k obdobiu po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (na jednej fotografii je vyobrazená reklamná tabuľa, z ktorej je možné vyčítať dátum začiatku konania reklamnej akcie od 12.11.2015 t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky). Z predloženej faktúry č. 1127147 za dodanie reklamných kartónových paliet (doklad č.19/) vyplýva, že táto bola vystavená prihlasovateľovi dňa 13.10.2015, t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, a teda nie je relevantným dôkazom na preukázanie používania prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Propagačný leták (doklad č.7/) taktiež nemožno považovať za relevantný doklad na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, pretože sa viaže k územiu Českej republiky (podujatie organizované v Liberci) a navyše je datovaný do obdobia po podaní predmetnej prihlášky (19.11.2015). Na základe výpisu z internetovej stránky <http://www.slobik.cz/> (doklad č.6/) možno vyvodiť, že dizajnér

Peter Slobodziana navrhol pre francúzsku spoločnosť Rémy Cointreau v roku 2014 logotyp degustačného programu „Whisky Expert“, brožúry a propagačné materiály. Predložený doklad okrem toho, že nijako nepreukazuje či a v akom rozsahu relevantná spotrebiteľská verejnosť prišla do styku s predmetným označením na prihlásených tovaroch a službách pred podaním prihlášky ochrannej známky, sa neviaže ani na osobu prihlasovateľa. Článok na internetovej stránke www.marketingovenoviny.cz (doklad č.11/) nepreukazuje používanie prihláseného označenia, keďže sa v jeho texte a ani na obrázku, ktorý je súčasťou článku, nenachádza predmetné označenie v prihlásenej podobe. Rovnako je tomu tak aj v prípade článku na internetovej stránke www.remy-cointreau.sk (doklad č.18/). Po preštudovaní obsahu doložených článkov z internetových stránok www.mediaguru.cz a www.dago.cz (doklady č.10/,12/,13/,14/15/), možno konštatovať, že tieto sa viažu k územiu Českej republiky, a preto ich taktiež nemožno považovať za relevantné doklady, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k SR. Navyše internetový článok na www.dago.cz (doklad č.13/) nie je datovaný. V prospech takého používania prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo možné konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, nesvedčí ani skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom webovej stránky www.whiskyexpert.sk (doklad č.16/). V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že samotné prevádzkovanie webovej stránky, ktorá vo svojom názve, príp. adrese obsahuje prihlásené označenie, bez ďalšieho automaticky nesvedčí o tak rozsiahlom a intenzívnom používaní prihláseného označenia, vďaka ktorému by relevantná verejnosť bola schopná identifikovať tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Registrácia domény s rovnakým znením nemôže zabezpečiť automaticky registráciu označenia aj ako ochrannej známky, pretože podmienky na získanie práv k registrovanému doménovému menu sú odlišné od tých, ktorých naplnenie je potrebné na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka. Ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Navyše úrad prieskumom na internete zistil, že predmetná stránka v súčasnosti nie je platná. Nedatovaný výpis z internetovej stránky www.whiskyexpert.cz spoločnosti REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. (doklad č.17/), na ktorom sa nachádzajú informácie o rôznych druhoch whisky v českom jazyku sa neviaže na prihlasovateľa a ani na územie Slovenskej republiky, a preto ho nemožno považovať za relevantný doklad na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Po posúdení predložených dokladov možno uzavrieť, že predložené materiály nepredstavujú doklady svedčiace o intenzívnom a dlhodobom používaní predmetného označenia na prihlásených tovaroch a službách, vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k územiu Slovenskej republiky tak, ako to vyžaduje inštitút nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti zakotvený v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je potrebné preukázať používanie označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané, pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia musí byť preukázané vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, pre ktoré si prihlásené označenie nárokuje ochranu. Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné uzavrieť, že doložené doklady sa viažu na obdobie po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, resp. nie sú datované vôbec (doklady č.1/,2/,3/,4/,5/,8/,9/,19/), neobsahujú predmetné označenie v prihlásenej podobe (doklady č.11/,18/), prípadne sa neviažu na prihlasovateľa alebo na územie Slovenskej republiky (doklady č.6/, 7/,10/,12/,13/,14/15/,17/). Doložený výpis webovej stránky www.whiskyexpert.sk (doklad č.16/) síce poukazuje na používanie predmetného označenia prihlasovateľom vo forme názvu internetovej stránky ešte pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky (nachádza sa tam informácia o konaní podujatia s názvom „WHISKY FESTIVAL“ vo vybraných predajniach siete METRO v dňoch od 6.11.2013 do 3.12.2013, t.j. pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky), avšak takýto jediný doklad nie je z kvantitatívneho hľadiska dostatočný. Nemožno preto dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere, aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Berúc do úvahy skutočnosti vyplývajúce z predložených dokladov úrad konštatuje, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pre ktoré bola konštatovaná zápisná nespôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka ostatných namietaných tovarov „*pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad opakovane konštatuje, že prihlásené označenie môže klamať spotrebiteľa ohľadne povahy označovaných tovarov, keďže ide o tovary inej povahy ako alkoholický nápoj -whisky.

Dôvodnosť uvedeného vyplýva zo skutočnosti, že nárokované tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú vo všeobecnosti pivo, nealkoholické nápoje, resp. prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, t. j. tovary odlišnej povahy ako je whisky. V tejto súvislosti je potrebné opätovne uviesť, že klamlivosť označenia sa posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať a posudzuje sa vždy vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Pri hodnotení klamlivosti označenia o povahe tovarov alebo služieb je predmetom posúdenia, či označenie neobsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate, vlastnostiach, či zložení tovarov alebo služieb označených takýmto označením. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že slovný prvok „whisky“ prihláseného označenia je dôvodné považovať za prvok, ktorý u spotrebiteľa vyvolá nesprávnu predstavu o povahe nárokovaných tovarov v triede 32, keďže ide vo všeobecnosti o nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, ale aj nárokovaného tovaru „piva“, ktorý predstavuje konkrétny druh alkoholického, príp. nealkoholického nápoja odlišnej povahy od whisky.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na zápis ochranných známok č. 241005 „VESELÉ VÍNO“

a č. 241009, ktoré podľa jeho názoru majú obdobný charakter, a ktoré sú podľa neho zapísané aj pre rovnaké tovary v triede 32 (pivo, nealkoholické nápoje) a triede 33 (alkoholické nápoje) medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K uvedenému úrad poznamenáva, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu. Predmetné ochranné známky pre tovar „pivo“ v triede 32, tak ako to uviedol prihlasovateľ, zapísané neboli. Predmetné ochranné známky boli zapísané pre alkoholické a nealkoholické nápoje v triedach 32 a 33, a to z toho dôvodu, že výrazom „víno“ [t.j. *nápoj z vylisovaných a vykvasených plodov, najčastejšie z hrozna* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003)] je v súčasnosti možné označovať tak alkoholické vína ako aj dealkoholizované vína, teda nealkoholické (napr. In.: <http://www.carl-jung.sk/>; <http://www.vino.sk/aktuality/domace/nealkoholicke-vino-novy-trend-322/>; atď.). Z toho dôvodu výraz „víno“ nemožno vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom považovať za klamlivý výraz, na rozdiel od výrazu „whisky“ v prihlásenom označení, ktorý výlučne označuje alkoholický nápoj.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k namietaným tovarom a službám v triedach 16, 18, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napĺňa znaky absolútnych zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach. Zároveň úrad musí opätovne konštatovať aj naplnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g/ zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 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 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 známok a dizajnov

Doručiť:

Barger Prekop s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

