



Banská Bystrica 21. 2. 2017
POZ 1912-2015/Z-20-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1912-2015 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 „*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 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. 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 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; 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; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; typy, tlačové písmo; štočky*“ v triede 16; „*koža; koženka; peňaženky; puzdrá na navštívenky; náprsné tašky; kabelky; aktovky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté škatule; puzdra na kľúče; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; 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; „*odevy, obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25; „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v triede 33 a pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35; „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1912-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.11.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej 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 kombinované označenie _____ 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 vyplývalo 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*. Úrad ďalej konštatoval, že grafická úprava označenia spočívajúca v usporiadaní slovných prvkov do dvoch riadkov, v použití rôznej veľkosti a hrúbky písma a v siluete časti pohárika nedokáže označeniu ako celku zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Táto grafická časť označenia nie je natoľko zvláštna a jedinečná, aby odpútala pozornosť spotrebiteľa od nedištinktívneho slovného spojenia „WHISKY EXPERT“.

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 slovným prvkom označenia „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“). Uviedol, že vizuálne upravená kombinácia slov „whisky“ a „expert“ spolu so siluetou netradičného špecifického tvaru pohárika je originálna a má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. 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 totémy, 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 totémy, 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 časťou znenia prihláseného označenia. Poznamenal, že predmetnú internetovú stránku dlhodobo 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 územiu Slovenskej republiky prebiehala kampaň v predajniach siete 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 zrejmé, že predmetné označenie nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k územiu 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 neobsahuje predmetné v označenie prihlásenej podobe.
- 3) Nedatovaná kópia reklamného plagátu, ktorá neobsahuje predmetné v označenie prihlásenej podobe.
- 4) Nedatovaná kópia reklamného plagátu v českom jazyku, ktorá neobsahuje predmetné označenie v prihlásenej podobe.
- 5) Nedatovaná kópia reklamného plagátu, na ktorej sa nachádza predmetné označenie v prihlásenej podobe.
- 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 uvidieť 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-čechy-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-najvacsih-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 , č. spisu POZ 1912-2015, 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 sčasti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste zo 4.11.2015, pričom ďalej netrvá na svojom pôvodnom stanovisku, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach. Úrad však stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom „*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 triedníka tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. g/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením uvádza, že prihlásené označenie obsahuje zreteľne viditeľný slovný prvok „WHISKY“, ktorý označuje druh *liehového nápoja z obilných zŕn (obyčajne jačmenných)* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, vyd. Veda, Bratislava, 2003). Vo vzťahu k prihláseným tovarom „*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 musí opakovane konštatovať, 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 nárokových tovarov v triede 32, keďže ide vo všeobecnosti o nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, ale aj nárokovanej tovaru „*piva*“, ktorý predstavuje konkrétny druh alkoholického, príp. nealkoholického nápoja odlišnej povahy od whisky.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na zápis ochranných známk 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 vylišovaných 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.

Na základe uvedeného úrad trvá na svojom stanovisku, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 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 známkov a dizajnov

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