



Banská Bystrica 22. 1. 2019  
POZ 1331-2018/Z-37-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1331-2018 s názvom WhiteLady ORIGINAL DISTILLERY z 14.6.2018 prihlasovateľa Dunčko Matej, Zimná 229/93, 052 01 Spišská Nová Ves, SK, ktorého v konaní zastupuje Bašistová Virová Ľubomíra, JUDr., Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, SK,

### sa zamieťa

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), g) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 7.11.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2467-2016 je kombinované označenie „WhiteLady“, prihlasované pre tovary v triede 32 (rôzne nealkoholické nápoje, pivo), v triede 33 (rôzne alkoholické nápoje) a služby v triede 43 (služby stravovania a zabezpečenia nápojov a jedál) medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu k tovarom v triede 33 ako sú destilované nápoje, koktaily, liehoviny, alkoholické nápoje, miešané alkoholické nápoje, nemá takéto označenie ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva z označení, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru a obsahu prihlasovaných tovarov a súvisiacich služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona).

Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary, ktoré majú charakter miešaného alkoholického nápoja. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovné spojenie „white lady“ predstavuje názov pre miešaný alkoholický nápoj pripravený z ginu, cointreau a citrónovej šťavy ([https://en.wikipedia.org/wiki/Sour\\_\(cocktail\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Sour_(cocktail))). Slovné spojenie „original distillery“ vo význame „pôvodná pálenica“ nezabezpečuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené slovné spojenie môže pochvalným spôsobom poukazovať na tradičné spracovanie surovín, resp. nadväznosť na pôvodný subjekt.

Vo vzťahu k ostatným tovarom, najmä nealkoholickým nápojom môže prihlasované označenie klamať verejnosť o povahe tovarov, v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona. Je nutné konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Údaj označenia “white lady” by mohol spotrebiteľa zmiatať ohľadne povahy takto označeného tovaru, ktorým by bol iný výrobok, napr. ovocné džúsy, sódová voda, minerálne vody a pod. Keďže údaj označenia “white lady” predstavuje konkrétny druh výrobku, spotrebiteľ bude pod takto označenými výrobkami očakávať práve miešaný alkoholický nápoj a nie žiadne iné výrobky. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.



Čo sa týka grafickej úpravy prihlasovaného označenia, spočívajúcej v modrom pozadí a miernej úprave typu písma s čiastočným prekrytím písmen „L“ a „e“, táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému významu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký dištinkívny prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných tovarov.

Opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 10.1.2019 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová  
Zimná 62  
052 01 Spišská Nová Ves