



Banská Bystrica 07.05.2024
POZ 1168-2022/Z-165-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1168-2022 z 1.6.2022 prihlasovateľov: Kovaľ Juraj, Ing., 1.mája 2050/2, Snina, SK; Telehanič Miroslav, Strojárska 1830/91, Snina, SK; Harciník Stanislav, Gaštanová 1019/8, Bytča, SK; Tapušík Dominik, Pod kaštieľom 636/25, Dubnica nad Váhom, SK; Marcina Peter, Dolná 50/62, Modra, SK, ktorých v konaní zastupuje Ing. Peter Kohut PK consulting, Užhorodská 177/23, Michalovce, 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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľom (ďalej v texte len „prihlasovateľ“) správou úradu s príslušným odôvodnením z 13. 12. 2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1168-2022 je čiernobielye obrazové označenie

Balance cocktail ingrediencie

prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

32 - Citronády; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); mušty; limonády; sirupy na výrobu limonád; hroznový mušt (nekvasený); šerbety (nápoje); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; nealkoholický jablkový mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje.; ;

33 - Alkoholické výťažky z ovocia; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; medovina; griotka; liehoviny; brandy, vínovica; whisky; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; vodka; vopred pripravené

miešané alkoholické nápoje (nie s pivom);koktaily; curacao (pomarančový likér).

35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia návštevnosti webových stránok; obchodné sprostredkovateľské služby;

43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; hotelové ubytovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny,

ďalej len „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám nemá takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, vlastností a zamerania poskytovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z posúdenia označenia ako celku v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami a ďalšími skutočnosťami, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, ktoré bolo úradu doručené dňa 13. 2. 2023 uviedol, že žiada o pokračovanie v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky. Prihlasovateľ vo vyjadrení tiež poukázal na skutočnosť, že prihlasované označenie je výsledkom úspešného projektu Start Lab s úspešnou kampaňou na vydanie knihy „cocktail BALANCE“ s dominantným slovom BALANCE v bieločiernom prevedení, na ktorú sa vyzbieralo 12651 eur. Doplnil, že názov označenia Balance cocktail ingrediencie predstavuje produkty vytvorené 4 spoluprihlasovateľmi, pričom dominantné slovo je spájané práve so špičkovými barmanmi v SR, ktorí dosiahli významné úspechy v súťažiach nielen v SR, ale aj vo svete.

Na podporu svojich argumentov prihlasovateľ predložil nasledovné dokumenty (dôkazy):

1. Fotokópiu internetovej stránky Úradu priemyselného vlastníctva SR s názvom „Prečo chrániť duševné vlastníctvo“, na ktorej zvýraznil časť určenú pre ochranné známky (dôkaz č. 1),
2. Obrázok knihy s názvom „COCKTAIL BALANCE“ na Start Lab s titulkom „The Cocktail Balance – kniha, ktorá posunie hranice kreativity“ (dôkaz č. 2)
3. Fotokópiu výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „balance cocktail ingrediencie“ v internetovom vyhľadávači, na ktorej zvýraznil časť s textom „Ako sa starať o svojich hostí?“Barmanská učebnica“ (dôkaz č. 3)
4. Fotokópiu výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „balance cocktail ingrediencie“ v internetovom vyhľadávači, na ktorej zvýraznil 2 časť obsahujúce slovné spojenie „Balance Cocktail Ingrediencie“ (dôkaz č. 4)
5. Text „Balance Vermuth“ (dôkaz č. 5)
6. Fotokópia textu „Balance Vermuth“, na pozadí ktorého je uložený podčiarknutým symbolom „Ω“ (symbol Váh) (dôkaz č. 6).

Záverečné zhodnotenie

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol, a predložené dokumenty (dôkazy). Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do

takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1168 – 2023 je obrazové označenie

Balance

cocktail ingrediencie

, ktoré pozostáva zo spojenia anglických slovných prvkov „Balance“, „cocktail“ a „ingredience“ v štandardnom druhu tlačeneho písma s efektom tučného písma/kurzívy čiernej farby na bielom podklade, kde slovné prvky „cocktail“ a „ingredience“ sú umiestnené pod dominantným prvkom „Balance“. Slovný prvok „Balance“ sa do slovenského jazyka, okrem iného, prekladá ako *stav vyrovnanosti medzi rozlične pôsobiacimi silami, uvedenia do rovnováhy, vyvažovanie, rovnováha*, pojmom „cocktail“ v slovenskom preklade koktail, kokteil sa pomenováva *nápoj vytvorený zmiešaním niekoľkých alkoholických či nealkoholických nápojových surovín* (In. <https://sk.wikipedia.org/wiki/Koktail>) a pojmom „ingredience“ – *ingredienca je definovaná látka, ktorá sa do niečoho pridáva, prísada, primiešanina*. Napriek tomu, že slovné prvky nie sú uvedené v slovenskom jazyku, ich význam je príslušnému spotrebiteľovi zrejмый a bude ho vnímať vo význame *rovnováhy, vyváženosti zložiek použitých pri príprave kokteíllov, resp. vyváženosti nápojových zložiek*.

Prihlásené označenie je nárokované pre tovary v triedach 32, 33, ktoré možno súhrnne označiť ako nealkoholické a alkoholické nápoje a služby v triede 35, ktoré možno súhrnne označiť ako obchodno-reklamné a poradenské služby, a triede 43, ktoré predstavujú služby barov, kaviarenské a reštauračné služby a služby s nimi súvisiace. V predmetnom prípade, vzhľadom na charakter a využívanie/poskytovanie prihlásených tovarov a služieb, za relevantného spotrebiteľa možno považovať na jednej strane širokú spotrebiteľskú verejnosť s priemerným stupňom pozornosti (milovníkov miešaných nápojov) orientujúcu sa a vyhľadávajúcu tovary a služby z oblasti nápojov a rôznych druhov zariadení, kde sa tieto nápoje podávajú/poskytujú, na druhej strane odborníkov v danej oblasti (barmanov), výrobcov aromatických zložiek, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov a služieb.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad uviedol aj v správe z 13. 12. 2022, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) tovaroch a službách, bez väčšej námahy a hlbších kognitívnych úvah bude vnímať opisnosť informácie, ktorá je v označení obsiahnutá a označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokových tovarov a služieb, ale len ako priamu informáciu o druhu, vlastnostiach a zameraní poskytovaných tovarov a služieb, teda, že ide alkoholické a nealkoholické nápoje, v ktorých sú jednotlivé nápojové zložky/suroviny vyvážené, sú v dokonalej harmónii,

a budú poskytované služby kaviarní, barov, reštaurácií, ktoré budú zamerané práve na podávanie takýchto nápojov/kokteíllov.

Vo všeobecnosti pri posudzovaní slovných označení v ustálenej známkovoprávnej praxi platí, že „obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, sémantických) nemôže vzniknúť nič iné, ako opisné označenie“ (rozsudok SD C-265/00 – Biomild).

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, použitý typ písma, čiernobiele vyhotovenie, usporiadanie slovných prvkov pod sebou, dominantnosť slovného prvku „Balance“, nie je ničím výnimočná ani originálna a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovacu spôsobilosť, keďže nedokáže odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie. S ohľadom na uvedenú sémantickú analýzu slovných prvkov prihláseného označenia samostatne a následne aj analýzu označenia ako celku, je dôvodný predpoklad, že spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie vnímať len v opisnom význame „miešaných nápojov, v ktorých budú jednotlivé nápojové zložky vyvážené, vybalancované, tzn. vyvážených kokteíllov“ a nie ako označenie, na základe ktorého by bola schopná určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

V nadväznosti na uvedené, má úrad za to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis označenia do registra ochranných známok v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z posúdenia označenia ako celku vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

V súvislosti s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a možnosťou prekonať zápisné prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) tohto zákona úrad vyhodnotil prihlasovateľov argument, že prihlasované označenie je výsledkom úspešného projektu Start Lab s úspešnou kampaňou na vydanie knihy „cocktail BALANCE“ s dominantným slovom balance v bieločiernom prevedení, na ktorú sa vyzbieralo 12651 eur a k nemu prislúchajúci - **dôkaz č. 2**. Uvedená argumentácia a predložený dôkaz nijakým spôsobom nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia (na doplnenie možno uviesť, že uvedená argumentácia nesvedčí ani o inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia). Predložený obrázok knihy (dôkaz č. 2) neobsahuje predmetné označenie a nie je z neho zrejмый ani vzťah prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Na účely preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia je tak uvedená argumentácia prihlasovateľa irelevantná. Samotné vydanie knihy, ani vyzbieranie finančných prostriedkov nemá žiadnu výpovednú hodnotu o rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám alebo o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním.

Úrad k **dôkazu č. 3**, ktorým je fotokópia výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „balance cocktail ingredients“ v internetovom vyhľadávači, na ktorej je zvýraznená časť s textom „Ako sa starať o svojich hostí?“ Barmanská učebnica“ uvádza, že prihlasovateľ v súvislosti s ním nepredložil žiaden komentár, ktorým by bližšie vysvetlil súvislosť tohto dôkazu s prihláseným označením a s nárokoványmi tovarmi a službami, teda ako tento dôkaz preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Úrad k **dôkazu č. 4**, ktorým je fotokópia výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „balance cocktail ingredients“ v internetovom vyhľadávači, na ktorej sú zvýraznené 2 časti obsahujúce slovné spojenie „Balance Cocktail Ingredients“ uvádza, že na predloženej fotokópii prihlasovateľ zvýraznil slovné spojenie „Balance Cocktail Ingredients“, avšak opäť nepodal vysvetlenie, čo mal v úmysle jeho predložením preukázať. Z tohto dôkazu nie je zrejмый používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, nie sú z neho zrejмый časové súvislosti (dátum zverejnenia relevantného obsahu na internete), čo sú informácie rozhodné pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Úrad preto predložený dôkaz nepovažuje za dôkaz preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad k dôkazom č. 5 a 6, ktorými sú dva identické texty, a to text „Balance Vermuth“ (**dôkaz č. 5**) a fotokópia textu „Balance Vermuth“, na pozadí ktorého je uložený podčiarknutým symbolom „Ω“ (symbol Váh) (**dôkaz č. 6**), úrad uvádza, že text opisuje vlastnosti produktu 4 spoluprihlasovateľov (ide o aperitívy, ktoré dokážu nahradiť vermút a vínne aperitívy, pričom na trh majú byť uvedené 3 druhy – Balance White, Balance Red, Balance Rosé). Prihlasovateľ sám uviedol, že názov „balance“, má napovedať, že ide o produkt, v ktorom sú

chute v rovnováhe (uvedeným argumentom sám potvrdil opisnosť slovného prvku vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám). Ďalej v odpovedi uviedol, že názov označenia „Balance cocktail ingredience“ predstavuje produkty, ktoré sú uvedené v knihe „COCKTAIL BALANCE“ a slovenskému spotrebiteľovi sa dominantné slovo – BALANCE spája práve so špičkovými barmanmi v SR, ktorí dosiahli významné úspechy v súťažiach nielen v SR, ale aj vo svete (pozn. úradu z uvedenej argumentácie nie je zrejmé, o koho má ísť, t. j. kto sú títo špičkoví barmani). Po preštudovaní materiálov úrad zistil, že text v predložených dokumentoch nie je možné považovať za spôsobilý na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože o samotnom označení ako celku, t. j. „Balance cocktail ingredience“ vôbec nepojednáva (neobsahuje ho) a z jeho jednotlivých prvkov sa zaoberá iba slovným prvkom „balance“, ktorého rozlišovaciu spôsobilosť (napriek tomu, že prihlasovateľ tvrdí, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť) nijako nepreukazuje. Úrad tak na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že dôkazy č. 5 a 6 neobsahujú žiadne informácie, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, a preto ich považuje za irelevantné.

Úrad k **dôkazu č. 1**, ktorým je fotokópia internetovej stránky Úradu priemyselného vlastníctva SR s názvom „Prečo chrániť duševné vlastníctvo“, na ktorej prihlasovateľ zvýraznil časť určenú pre ochranné známky, úrad uvádza, že nijakým spôsobom nesúvisí s predmetným označením, označenie neobsahuje a neobsahuje ani žiadne argumenty, či odpovede na výsledky prieskumu zápisnej spôsobilosti uvedené úradom v liste zo dňa 13.12.2022, preto ho úrad považuje za irelevantný.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad zastáva názor, že vzhľadom na existenciu dostatočne priameho a konkrétneho vzťahu medzi prihlasovaným označením a predmetnými tovarmi a službami z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti má prihlasovaná ochranná známka opisnú povahu. Tým prihlasované označenie ako celok napĺňa podmienky existencie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti z ktorých vyplýva, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Ing. Peter Kohut PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce 1, Slovenská republika