



*Banská Bystrica 03.07.2024
POZ 158-2024/Z-285-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 158-2024 z 24.1.2024 prihlasovateľa ELLIPSIS, spol. s r.o., Dojč 26, SK,

sa zamietá

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 8.2.2024 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 158-2024 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Košťovka Páleného“ prihlasované pre tovary „mäťový likér; alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); koktaily; curaçao (pomarančový likér); digestíva (likéry a liehoviny); víno; džin; likéry; medovina; griotka; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno); hruškový mušt (alkoholický); whisky; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); alkoholické nápoje z cukrovej trstiny (nira); obilninové destilované alkoholické nápoje; nápoje z vína; alkoholické sódové nápoje; ochutené varené alkoholické sladové nápoje okrem piva“ v triede 33 a služby „poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; cielený marketing; organizovanie a vedenie obchodných podujatí; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov“ v triede 35, „vyučovanie, vzdelávanie, školenia; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov,

ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 15.3.2024 s uvedeným nesúhlasil. Uviedol, že jeho zámerom bolo v prvom rade ochrániť slovné spojenie ako také – názov jestvujúceho podujatia a možných podporných (reklamných) produktov. Zámerom nebolo predmetným slovným spojením „klamať alebo zavádzať“ spotrebiteľa, prípadne synonymami označovať podujatia rovnakého zamerania. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie je historicky odôvodniteľné a spojené len a len s najstaršou ochutnávkou destilátov na Slovensku, pričom je spojené s regiónom Starej Myjavy a Myjavy. Pridaním akéhokoľvek rozlišujúceho prvku, by sa poprela jedinečnosť samotného názvu, ktorý jeho zakladatelia vytvorili v roku 1994. Jedná sa o celoštátne ale aj medzinárodné podujatie, ktoré nielen producenti domácich (pestovateľských) destilátov, ale aj producenti komerčných destilátov spájajú s ochutnávaním destilátov na Myjavských kopaniciach.

Prihlasovateľ nesúhlasí s tvrdením, že v predmetnom označení chýba rozlišovací prvok, nakoľko tak ako je uvedené vyššie a po prezretí v dostupných informačných internetových prehliadačoch, sú najstaršie odkazy na ochutnávkou destilátov a správy o nej v spojení práve s týmto slovným spojením a s týmto regiónom. Prihlasovateľ je presvedčený, že predmetné označenie nebráni ostatným organizátorom podujatí v použití synonymum pre daný účel.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. 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 33, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb.

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. 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 výluky 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.

Predmetné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov „koštovka“ a „páleného“. Slovný prvok „koštovka“ obsiahnutý v predmetnom označení znamená v hovorovom jazyku „ochutnávanie“, „ochutnávkou“, „degustá-

cia“ alebo "ochutnávka nápojov a jedál, často spojená s kultúrnym programom". Druhý slovný prvok „páleného“ je tvar spodstatneného prídavného mena od slova: pálenie vo význame pálenka, teda alkoholický nápoj vyrábaný destiláciou kvaseného ovocia alebo obilia (Slovník súčasného slovenského jazyka, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011, 2021). Na základe danej analýzy je možné predmetné označenie ako celok interpretovať ako "ochutnávanie, degustácia pálenky".

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú *alkoholické nápoje*, ako tovary a služby bežnej dennej spotreby, je predovšetkým široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, prevažne reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov. Prihlásené služby v triedach 35 a 41 možno súhrnne označiť ako *obchodno-poradenské a reklamné služby* (trieda 35) a *služby organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, vzdelávanie* (v triede 41). Ide o služby, ktoré nie sú bežnou verejnosťou využívané každodenne a preto je predpoklad, že spotrebiteľskú verejnosť tvorí primerane obozretná skupina verejnosti zaujímajúca sa o tieto služby ako aj odborná verejnosť (degustátori, porotcovia, producenti).

Predmetné označenie ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triede 41 (napr. organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, vzdelávanie) priamo vyjadruje účel a zameranie takto označených tovarov a služieb, t. j. spotrebiteľ z jeho znenia vie, že sa jedná o ochutnávku špecifického druhu alkoholických nápojov spojenú s prezentáciou alkoholických nápojov a vzdelávaním v danej oblasti. Teda relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť budú vnímať predmetné označenie iba ako jednoduchú a priamu informáciu o zameraní a účele týchto služieb. S vyššie uvedenými službami úzko súvisia, resp. sú vo vzťahu k týmto doplnkovými, resp. podpornými službami, aj ostatné služby v oblasti reklamy, marketingu a podpory predaja nárokové v triede 35 ako aj tovary - alkoholické nápoje nárokové v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto nárokovým tovarom a službám považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi informáciu o charaktere a zameraní a účele týchto tovarov a služieb. Prihlásené označenie je výhradne slovné v bežnom type písma a neobsahuje žiaden ďalší prvok, ktorý by mu zabezpečil dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a teda je opisné. Na základe všeobecného charakteru, ktorý označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal rozlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované tovary a služby od iných subjektov poskytujúcich rovnaké tovary a služby.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že predmetné označenie predstavuje označenie najstaršieho podujatia – ochutnávky destilátov na Slovensku, avšak nijako nepreukázal toto tvrdenie ani nepredložil žiadne dôkazy o tom, že on je tým subjektom, ktorý predmetné označenie používa, resp. používal, pričom by spotrebiteľská verejnosť spájala predmetné označenie s ním ako označenie obchodného pôvodu jeho tovarov a služieb a nie ako všeobecnú opisnú informáciu o ochutnávke alkoholických nápojov.

Je potrebné uviesť, že slovo „koštovka“ je veľmi frekvencovaným slovom v slovenskej populácii, o čom svedčí aj výskyt tohto slova po zadaní do internetového vyhľadávача google.com (viššie 40 tisíc výskytov). Keďže slovo „koštovka“ je bežným slovom slovnej zásoby relevantného spotrebiteľa bude ho vnímať ako ochutnávku akéhokoľvek potravinárskeho tovaru. Ďalší slovný prvok „pálené“ v príslušnom gramatickom tvare len bližšie špecifikuje tovar, ktorý bude predmetom „koštovky“. Z uvedených dôvodov môže byť predmetné označenie používané a aj sa používa ako všeobecné (bežné) označenie tovarov a služieb ktorýmkoľvek subjektom v súčasnosti ako aj v budúcnosti a nemôže sa stať výlučným právom len jedného subjektu a tým brániť v používaní predmetného označenia iným subjektom.

V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a teda v prospech priznania ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach nesvedčí skutočnosť, že iné subjekty môžu na označovanie svojich tovarov a služieb použiť synonymá. Možnosť použitia synonym namiesto prihláseného označenia totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t.

j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie je možné nahradiť synonymami, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou.

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, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré môže slúžiť na určenie zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb, 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:

ELLIPSIS, spol. s r.o., Dojč 26, 906 02 Dojč, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/36773069

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

10.07.2024 13:15

Doručovaná správa

Identifikátor správy

14dfe54d-7aef-4e95-9c47-dc9cb72e52d0

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

8ojXRrY8qBI7fZeIr8LoTkzZSTLfDoAX6Q
+xhaxUrO9ywg9AKggZhMIJPCTHmb1d1KQgxEeC

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

1a7d9620-accf-4ce1-a0a2-0e0aefea74c9

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

9d8f9e0a-81e1-4bdc-9349-206216c1127a