

Banská Bystrica 25.04.2024
POZ 229-2023/Z-144-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 229-2023 z 31.1.2023 prihlasovateľa Manduláková Silvia, PaedDr. PhD., Na hrunku 1667/99, Vranov nad Topľou, SK, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, 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), g) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 12.2.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), g) 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v správe z 12.2.2024 uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 229-2023 je slovné označenie **TOKAJ ESSENCE WINERY** (ďalej aj „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), ktoré je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:
V triede 31 - Čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé bylinky; vinič (rastlina); čerstvé hrozno; zvyšky po výrobe vína; poľnohospodárske a záhradnícke výrobky.

V triede 32 - Ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; mušty; limonády.

V triede 33 - Alkoholické nápoje okrem piva; destilované nápoje; víno; vínovica; nápoje z vína.

V triede 35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 31, 32 a 33 tohto zoznamu; Veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 31, 32 a 33 tohto zoznamu.

V triede 43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; turistické ubytovne; hotelové ubytovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; ubytovanie pre zvieratá; vinotéky (služby); poskytovanie informácií o vlastnostiach vína; poskytovanie informácií o víne (služby someliérov).

V triede 44 - Vinohradníctvo a vinárstvo; poradenstvo v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na jeho zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám a tovarom. Absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vyplýva zo skutočnosti, že pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností (druhu, účelu, zamerania a charakteru) časti nárokováných tovarov v triede 33 (konkrétne „víno“), v triede 31 (vinič, čerstvé hrozno, zvyšky po výrobe vína, poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, čerstvé ovocie) a služieb nárokováných v triedach 35, 43 a 44, čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona predstavuje prekážku pre zápis predmetného označenia do registra ochranných známkov.

Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria prihlásené označenie. Slovné spojenie „**TOKAJ ESSENCE**“ predstavuje len anglický preklad slovenského slovného spojenia „**TOKAJSKÁ ESENCIA**“, ktoré je názvom jedného z desiatich druhov vína s chráneným označením pôvodu „**vinohradnícka oblasť Tokaj**“. Špecifikácia produktov pre chránené označenie pôvodu „**vinohradnícka oblasť Tokaj**“ (Ref. Ares(2013)2888155 – 15/08/2013), ktorá je dostupná na odkaze <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/details/EUGI00000003562>

na strane 2 presne stanovuje analytické aj organoleptické vlastnosti druhu vína s názvom „**TOKAJSKÁ ESENCIA**“.

Anglické slovo „**WINERY**“ má význam „vinársky závod“ (In.: PC Translator 2010.21). Označenie **TOKAJ ESSENCE WINERY** ako celok má teda význam "vinársky závod zaoberajúci sa Tokajskou esenciou (konkrétnym druhom vína)".

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom tovarov, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 229-2023 a možno ich hromadne charakterizovať ako nápoje, potraviny, plodiny a súvisiace stravovacie, reštauračné a ubytovacie služby ako aj služby súvisiace s pestovaním a spracovaním plodín, je vzhľadom na ich charakter primerane obozretný spotrebiteľ s priemerným stupňom pozornosti zaujímajúci sa o tieto tovary a služby, keďže ide o tovary, ktoré predstavujú časť sortimentu potravinového spektra a s tým spojeného stravovania.

V prípade, ak sa uvedená relevantná verejnosť stretne s prihláseným označením **TOKAJ ESSENCE WINERY** na nárokováných tovaroch a službách, ako celok jej označenie poskytne len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením bude poskytovaný konkrétny druh vína (t. j. Tokajská esencia) a s tým spojené služby vinárskeho závodu ako aj ako stravovania, ubytovania a obchodu, teda služieb priamo súvisiacich so spracovaním viniča a poskytovaním resp. ponúkaním vína ako výsledného produktu. Vzhľadom na túto skutočnosť, bude relevantná verejnosť vnímať označenie **TOKAJ ESSENCE WINERY** len ako jasnú informáciu o druhu takto označeného vína a účele, zameraní a charaktere vinohradníctva a s tým spojeného obchodu, stravovania a ubytovania. Príslušná spotrebiteľská verejnosť nebude prihlásené označenie vo vzťahu k vínu a k nemu súvisiacim tovarom a službách vnímať ako označenie obchodného pôvodu týchto tovarov a služieb, ale len ako označenie ich vlastností (druhu, účelu, zamerania a charakteru).

Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod vína a poľnohospodárskych plodín určených na jeho výrobu ako aj súvisiacich vinohradníckych, obchodných, stravovacích (reštauračných) a ubytovacích služieb. Uvedené vyplýva z vyššie uvedeného sémantického významu slovného spojenia **TOKAJ ESSENCE WINERY** tvoriaceho prihlásené označenie. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov pre tovary v triede 33 (konkrétne „víno“), v triede 31 (vinič, čerstvé hrozno, zvyšky po výrobe vína, poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, čerstvé ovocie) a služieb nárokováných v triedach 35, 43 a 44, by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním (teda takým, ktorí, vyrábajú, predávajú, ponúkajú tento druh vína a poskytujú ďalšie tovary a služby s tým súvisiace) používať toto všeobecné opisné označenie vo vzťahu k namietaným tovarom a službám. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že predmetné označenie je opisným označením, bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokoványm službám. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou

formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov pre vyššie uvedené tovary a služby v triedach 33, 31, 35, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Zároveň bolo prieskumom zistené, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa **§ 5 ods. 1 písm. g)** pre tovary, ktoré nemajú charakter vína a plodín určených na jeho výrobu a preto môže klamať o ich povahe. Za konkrétny druh vína (t. j. Tokajskú esenciu) ani za plodiny, z ktorých sa víno vyrába nemôžu byť považované nasledovné tovary:

V triede 31 – Čerstvá zelenina, čerstvé bylinky;

V triede 32 - Ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; mušty; limonády.

V triede 33 - Alkoholické nápoje okrem piva; destilované nápoje; vínovica; nápoje z vína.

Rovnako môže prihlásené označenie klamať verejnosť o povahe maloobchodných a veľkoobchodných služieb s týmito tovarmi. Klamlivosť označenia sa pritom neposudzuje z hľadiska pohnútky prihlasovateľa, t. j. či chcel, alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Z uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené označenie **TOKAJ ESSENCE WINERY** nespĺňa podmienky v zmysle **§ 5 ods. 1 písm. b), c) a g)** zákona o ochranných známkach pre zápis ochrannej známky.

V závere správy z 12.2.2024 úrad poukázal tiež na skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje slovo „Tokaj“, pričom slovenské označenie „vinohradnícka oblasť Tokaj“, ako aj maďarské označenie „Tokaj/Tokaji“ sú chránené na komunitárnej úrovni ako označenia pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „nariadenie č. 1308/2013“). Podľa článku 103 ods. 2 uvedeného nariadenia chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie ako aj víno používajúce tento chránený názov v súlade so špecifikáciou výrobku sú chránené pred akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním uvedeného chráneného názvu i) v prípade porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom; alebo ii) ak sa takýmto používaním zneužíva dobré meno označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. V nadväznosti na citované ustanovenie nariadenia č. 1308/2013 úrad poukázal na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. i) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého do registra sa nezapíše označenie, ak by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 12.4.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 12.2.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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 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:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/53549996

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

12.05.2024 00:43

Doručovaná správa

Identifikátor správy

4faf3f4a-dabd-4c46-9df8-e03cc90a5b7c

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

CCtd7m8nJuRHK4wltxkIPmZJPShJx
+QzlaOq54mnV0XQzknKEhL6Uez5IQxyNUpgrYU6
+zmYOroQ==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

b21bc024-8ca0-4ef6-a28f-54a6c728f1d2

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

1e74b23f-4f28-41bf-ac0d-d5c98c7619c3