



Banská Bystrica 22. 3. 2016  
POZ 2022-2014/Z-105-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2022-2014 s názvom UNICA z 18.11.2014 prihlasovateľa Petra Barana, Horná Resla 1855/22 A, 969 01 Banská Štiavnica, ktorého v konaní zastupuje LEGAL ART, s.r.o., Palisády 36, 811 06 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2022-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „UNICA“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 29, 30, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“). Predmetné označenie je tvorené výhradne slovným prvkom „unica“, ktorý v preklade z talianskeho, ako aj z latinského jazyka znamená *unikátne, osobitá, jedinečná, originálna* (In.: <http://slovník.azet.sk/preklad/taliansko-slovensky/?q=unica>; <https://en.wiktionary.org/wiki/unica> ).

**Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 2.7.2015** oznámené, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon 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 kvality prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Uvedené vyplýva z vyššie definovaného významu slova „unica“, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi len priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané unikátne, jedinečné, originálne tovary (rôzne potravinové výrobky), čím predmetné označenie pochvalným spôsobom vyzdvihuje povahu a kvalitu prihlasovaných tovarov. Ostatné prihlásené služby v triedach 35 a 40, ktoré možno súhrnne označiť ako služby *v oblasti spracovania potravín a obchodné sprostredkovateľské služby*, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s hlavnými tovarmi. Výlučne slovné označenie „UNICA“ tak nie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie cudzojazyčného výrazu, pretože jeho význam je v súčasnej dobe priemernému spotrebiteľovi dostatočne zrejмый.

**Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 10.11.2015**, v ktorom uviedol, že predmetné označenie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. K skutočnosti, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, prispieva podľa prihlasovateľa aj fakt, že slovné označenie „UNICA“ bolo už v minulosti pre prihlasovateľa zapísané pod číslom č. 199229 ako ochranná známka. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je od roku 2004 spoločníkom a konateľom spoločnosti UNICA holding, s.r.o., Žilina, vďaka

čomu sa predmetné označenie spája s jeho osobou. Spoločnosť UNICA holding, s.r.o., ako výrobca horčice, pribudla v roku 2011 do prestížneho klubu držiteľov ocenenia „ZNAČKA KVALITY SK“. Výrobky UNICA sú podľa prihlasovateľa v Slovenskej republike veľmi dobre známe, obľúbené a možno ich nájsť takmer vo všetkých významných obchodných reťazcoch ako napr. TESCO, BILLA a pod. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia uviedol, že predmetné označenie je, vzhľadom na jeho 14 ročné používanie, schopné rozlíšiť prihlasované tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov.

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 výpisu z registra ochranných známk úradu k zaniknutej ochrannej známke č. 199229 v znení „UNICA“, majiteľa Petra Barana, Jesenského 74, Žiar nad Hronom, s dátumom zápisu 14.5.2002 a zániku 19.2.2011.
- 2) Výpis z obchodného registra spoločnosti UNICA holding, s.r.o., Žilina, zo dňa 9.11.2015, kde ako spoločníci a konatelia sú uvedení Peter Baran, Energetikov 1478/8, Banská Štiavnica a Andrea B., Žilina.
- 3) Kópia reklamného letáku spoločnosti UNICA holding, s.r.o., na ktorej sa nachádza prihlasované označenie. Na uvedenom letáku sa nenachádza dátum konania reklamnej akcie. Mimo reklamného letáku je uvedený názov súboru „vianocny\_letak\_a3.pdf“ a dátum „24.11.2011“.
- 4) Kópia článku datovaného na 11.5.2011 s názvom „Prestížnu značku kvality SK získala aj horčica Unica“ z internetovej stránky <http://ziar.dnes24.sk>, v ktorom sa uvádza, že dňa 21.1.2011 si zástupcovia spoločnosti UNICA holding, s.r.o. prevzali ocenenie „Značka kvality SK“ za kvalitnú horčicu všetkých druhov.
- 5) Kópia výpisu z internetovej stránky <http://potravinydomov.sk> s dátumom vystavenia 9.11.2015 s rôznymi druhmi horčice, na ktorých sa nachádza prihlasované označenie.
- 6) Kópia príjmovej objednávky spolu s faktúrou č.1500043, ktoré boli vystavené spoločnosťou UNICA holding, s.r.o., Žilina, za dodanie rôznych druhov horčice, v celkovej hodnote 3903,16 EUR s dátumom vystavenia 21.5.2015 pre spoločnosť Pannon Food Slovakia s.r.o., Bratislava. Prihlasované označenie sa na nich nachádza iba ako súčasť obchodného mena spoločnosti dodávateľa.
- 7) Kópia príjmovej objednávky spolu s faktúrou č.1400403, ktoré boli vystavené spoločnosťou UNICA holding, s.r.o., Žilina, za dodanie rôznych druhov horčice a chuťových prísad, v celkovej hodnote 9997,87 EUR s dátumom vystavenia 24.9.2014 pre spoločnosť TESCO Stores SR, a.s., Bratislava.
- 8) Kópia objednávky spolu s faktúrou č.1300221, ktoré boli vystavené spoločnosťou UNICA holding, s.r.o., Žilina, za dodanie rôznych druhov horčice a chuťových prísad, v celkovej hodnote 3508,51 EUR s dátumom vystavenia 16.4.2013 pre spoločnosť BILLA s.r.o., Bratislava.
- 9) Tri fotografie výrobkov (horčíc). Prihlasované označenie sa nenachádza na uvedených výrobkoch v prihlasovanej podobe, ale v grafickej úprave. Jedna fotografia stánku na ktorom sa nachádza prihlasované označenie. Uvedené fotografie nie sú datované.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, **a vo svojom liste zo dňa 7.12.2015 opätovne konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad poukázal na skutočnosť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámienky rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o verejný záujem zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlasované označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobitné znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním

označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlasované tovary alebo služby podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zo 2.7.2015 opätovne poukázal na skutočnosť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami chápať iba ako jednoduchú propagačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary (rôzne potravinové výrobky) a s nimi súvisiace služby v oblasti spracovania potravín a sprostredkovania obchodu, ktoré sú unikátne, jedinečné, originálne, a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod tovarov a služieb. Možno konštatovať, že prvok „UNICA“ aj keď ide o latinské, resp. talianske slovo je známe a zrozumiteľné slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, keďže v slovenskom jazyku existuje jeho ekvivalent - slovo unikátny, ako výraz na označenie, že niečo je jedinečné, že niečo nemá obdobu. Predmetné označenie tak pochvalným spôsobom vyzdvihuje povahu prihlasovaných tovarov a služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je výlučne slovné označenie „UNICA“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Predmetné označenie bude, tak ako je to uvedené vyššie, cieľovou skupinou verejnosti okamžite vnímané len ako propagačná formulácia, ktorá naznačuje, že predmetné tovary a služby ponúkajú spotrebiteľom kvantitatívnu a/alebo kvalitatívnu výhodu v porovnaní s konkurenčnými tovarmi a službami (t.j. že sú unikátne, jedinečné, originálne). V tomto ohľade má výraz „UNICA“ z reklamných dôvodov laudatórny charakter a jeho účelom je zdôrazniť pozitívne kvality tovarov alebo služieb, pri prezentácii ktorých je tento prvok použitý.

Úrad poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojím vyjadrením zo dňa 10.11.2015 vyššie špecifikované doklady, ktoré úrad v rámci prieskumu vyhodnotil v liste zo dňa 7.12.2015 nasledovne.

Prihlasovateľom predložené doklady sa viažu k firme UNICA holding, s.r.o., Žilina a nie k prihlasovateľovi, ktorým je fyzická osoba Peter Baran, Horná Resla 1855/22 A, 969 01 Banská Štiavnica. Doklady určené na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky musia preukázať, že poskytovateľom tovarov a služieb je prihlasovateľ a to zo všetkých predložených dokladov nevyplýva. Skutočnosť, že vo výpise z obchodného registra (doklad č. 2) figuruje Peter Baran, Energetikov 1478/8, Banská Štiavnica, ako jeden z konateľov a spoločníkov spoločnosti UNICA holding, s.r.o., Žilina, nemení nič na tom, že tovary definované vo vyššie

uvedených predložených dokladoch, poskytovala obchodná spoločnosť UNICA holding, s.r.o., Žilina a nie fyzická osoba Peter Baran, Horná Resla 1855/22 A, 969 01 Banská Štiavnica. Úrad vo svojom liste taktiež podotkol, že predložené doklady poukazujú na používanie prihláseného označenia spoločnosťou UNICA holding, s.r.o., Žilina, iba vo vzťahu k časti prihlasovaných tovarov (horčiciam a chuťovým prísadám) a súvisiacim službám v oblasti obchodu a spracovania týchto výrobkov. Prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a ani používanie prihlasovaného označenia, vo vzťahu k ostatným prihlasovaným tovarom a službám v triedach 29, 30, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zápis ochrannej známky č. 199229 a z nej plynúcu rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa pri predmetnej prihláške ochrannej známky, úrad v liste uviedol nasledovné. Hoci je pravdou, že ochranná známka poskytuje jej majiteľovi právo používať túto známku v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré bola zapísaná do registra ochranných známok, samotná jej existencia však bez dokladov svedčiacich o jej používaní nemôže byť považovaná za postačujúci dôkaz preukazujúci jej používanie na tovaroch a službách, pre ktoré bola zapísaná. Z uvedeného vyplýva, že poukaz prihlasovateľa na zápis ochrannej známky č. 199229 nesvedčí v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia. Úrad v liste taktiež podotkol, že ochranná známka č. 199229 zanikla dňa 19. 2. 2011 uplynutím doby jej platnosti, pričom prihláška ochrannej známky POZ 2022-2014 bola podaná až 18.11.2014.

Po komplexnom vyhodnotení predložených dokladov úrad v liste zo dňa 7.12.2015 skonštatoval, že predloženými dokladmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre prihlasovateľa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2022-2014. Preto úrad aj naďalej zastáva názor, že výlučne slovné označenie „UNICA“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 22.2.2016 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 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 je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známok a dizajnov

Doručiť:  
LEGAL ART, s.r.o.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava