



Banská Bystrica 15. 7. 2016  
POZ 1519-2015/Z-294-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1519-2015 s názvom XS z 20.7.2015 prihlasovateľa Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP, ktorého v konaní zastupuje Ing. Pavol Tomeš, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Slovné označenie „XS” je prihlásené pre tovary „*tabak; tabak na fajčenie; fajkový tabak; tabak na súľanie; žuvací tabak; snus (druh žuvacieho tabaku); cigarety; elektronické cigarety; cigary; krátke cigary; šnupavý tabak (snuff- jemne nasekaný vlhký tabak vo voľnej forme alebo upravený do vrecúšok); fajčiarske potreby; cigaretové papieriky; cigaretové dutinky; zápalky*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

**Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 26.11.2015** oznámené, že prihlásené označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť (písm. b/), vo vzťahu k prihlasovaným tovarom je označením opisným (písm. c/) a zároveň je tvorené výlučne označením, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach (písm. d/). Dôvodom takéhoto konštatovania Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) bola tá skutočnosť, že predmetné označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „XS”, čo je skrátená forma anglického výrazu „extra small“, ktorý možno preložiť do slovenského jazyka ako „extra malý“ (In: <http://dictionary.reference.com/browse/xs?r=66> , <https://en.wiktionary.org/wiki/XS> , PC Translator 2010.21). Predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlasovanými tovarmi v triede 34 o označenie opisné, ktoré poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach prihlasovaných tovarov, t.j. že takto označený tovar bude mať menšiu veľkosť ako je bežné. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach. Úrad vo svojom liste ďalej uviedol, že výraz „XS“ je v obchodných zvyklostiach dlhodobo používaným všeobecným symbolom pre označenie veľkosti rôznych druhov tovarov, pričom veľká časť spotrebiteľskej verejnosti ho s týmto účelom aj spája, čím je navyše daný dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. d/ zákona o ochranných známkach.

**Dňa 18.2.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa** so správou úradu, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie prešlo určitým vývojom v dôsledku ktorého došlo k jeho osamostatneniu v jednoduchej forme, v ktorej je prihlásené na zápis. Prihlasovateľ si chráni predmetné označenie v mnohých štátoch v rôznych kombináciách (ako v rôznych grafických úpravách tak aj v jednoduchej slovnej

podobe). Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že séria výrobkov označovaných označením „XS“ začala v rámci označenia „Winston“ v roku 2009 a má rýchly rast na mnohých trhoch po celom svete vo viac ako 100 krajinách. Konštatoval, že výrobky (predovšetkým cigarety) pod označením „XS“ majú pre spotrebiteľov s vycibreným vkusom jemnejšiu chuť pri zachovaní vlastností výrobkov „Winston“ a tým sú pre prihlasovateľa príznačné. Prihlasovateľ ďalej poukázal na rôzne dĺžky cigariet a ich označenia (*štandardná cigareta - 70 mm; cigareta KING-SIZE - 85 mm; cigareta SUPER KING-SIZE - 100 mm; cigareta LONGS - 120 mm; cigareta SUPER LONGS - 150 mm*). Prihlásené označenie sa podľa prihlasovateľa nepoužíva na označenie rozmerov cigariet. Ďalej uviedol, že z technického hľadiska aj pre zdaňovanie tabakových výrobkov sú cigarety posudzované podľa svojej dĺžky, nie šírky resp. obvodu. Z vyššie uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že cigarety označené výrazom „XS“ nebudú charakterizované tým, že majú menšiu veľkosť ako je bežné, ale budú vnímané v spojitosti so svojim zložením, ktoré je príznačné pre prihlasovateľa. Medzi osobité vlastnosti cigariet patria aj údaje týkajúce sa dechtu, nikotínu, CO, dizajnu, chuti, atď. Ide o iné vlastnosti, ktoré nesúvisia s rozmermi výrobkov. Tieto vlastnosti nie sú dané normou ani vyjadrením nejakej veľkosti alebo rozmeru.



Prihlasovateľ ďalej poukázal na kombinované označenie „XS Power Drink“ spoločnosti Amway, ktoré je na trhu od roku 2001 pre nápoj s nulovým obsahom cukru a nízkym obsahom kalórií a kombinované



označenie „BLACKXS“ pre parfумы. V predmetných označeniach sa spojenie „XS“ nespája s veľkosťou výrobku (nevyjadruje, že výrobok je menší ako je bežné).

Prihlasovateľ ďalej vo svojej správe citoval § 13 a 14 Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Predmetné označenie nie je rozmerová informácia a nevyvoláva dojem, že fajčenie neškodí zdraviu pri používaní takto označovaných cigariet, čo podľa prihlasovateľa by mohlo vyplývať z listu úradu pre cigarety s menšou veľkosťou ako je bežné. Ďalej poukázal na záver Európskej komisie (výboru pre verejné zdravie) a to, že cigarety z technického hľadiska sa posudzujú podľa svojej dĺžky nie podľa šírky (obvodu), pričom nikde v dokumentoch sa neuvádza označenie „XS“, ako rozmerová hodnota.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Sedem kópií faktúr (faktúra č. 82169547 s dátumom vystavenia 28.5.2013 za tovar označený ako „Winston XS Menthol Lights Box 1984“; faktúra č. 82178242 s dátumom vystavenia 17.7.2013 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“; faktúra č. 82189441 s dátumom vystavenia 16.9.2013 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“; faktúra č. 82189442 s dátumom vystavenia 19.9.2013 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“; faktúra č. 82224075 s dátumom vystavenia 23.7.2014 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“; faktúra č. 82233365 s dátumom vystavenia 20.10.2014 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“; faktúra č. 82237729 s dátumom vystavenia 1.12.2014 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“) a dve kópie dodacích listov (s dátumom vystavenia 24.7.2014 a 23.10.2014 za tovar označený ako „Winston XS pression 19“) vystavených spoločnosťou JT International SA, Ženeva, Švajčiarsko pre spoločnosť TABAKOLAND Slovakia, a. s., Bratislava.
- 2) Zoznam, ktorý obsahuje výpis dvadsiatich štyroch ochranných známk.
- 3) List formátu A4, na ktorom je vyobrazený rozvinutý obal výrobku.
- 4) Interný dokument prihlasovateľa v anglickom jazyku nazvaný „Winston XS in Slovakia“ datovaný dňa 4.1.2016, v ktorom sa nachádzajú iné označenia než prihlásené označenie (t.j. nie výlučne slovné označenie „XS“).
- 5) Interný dokument (prehlásenie) prihlasovateľa v anglickom jazyku datovaný dňa 1.10.2015, v ktorom sa nachádzajú iné označenia než prihlásené označenie (t.j. nie výlučne slovné označenie „XS“).



**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na všetky vyjadrenia a doložené doklady prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ zákona o ochranných známkach.

V zmysle všeobecne platnej a uznávanej známkovoprávnej praxe označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. V prípade predmetného označenia je táto spojitosť zrejmalá, pretože

relevantná verejnosť, ktorá je v danom prípade tvorená priemernými spotrebiteľmi, bude takéto označenie komplexne a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako jednoznačnú a priamu informáciu, že pod týmto označením budú poskytované tovary (rôzne tabakové a s nimi súvisiace výrobky v triede 34), ktoré budú rozmerovo menšie ako je bežné.

Aj napriek skutočnosti, že existujú aj iné názvy odlišné od prihláseného označenia, ktorými je možné označovať rôzne dĺžky tabakových výrobkov, tak ako to uviedol vo svojom vyjadrení prihlasovateľ, je úrad toho názoru, že predmetné označenie „XS“ bude na prihlasovaných tovaroch relevantnou verejnosťou, resp. jej podstatnou časťou, jednoznačne spájané s rozmerovou veľkosťou týchto výrobkov. Tak, ako to už bolo uvedené v liste úradu z 26.11.2015, výraz „XS“ sa bežne používa na označenie veľkosti nielen textilných výrobkov, ale aj iných výrobkov, pričom poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že ide o výrobok menšej veľkosti, resp. že rozmery výrobku sú menšie ako je bežné u daného druhu výrobku. Uvedené konštatovanie úradu potvrdzujú mnohé internetové stránky zamerané na predaj rôznych tovarov. Napríklad na stránke [www.decathlon.sk/cestny-bicykel-triban-520-cerveno-cierno-biely-id\\_8322663.html#/200-1](http://www.decathlon.sk/cestny-bicykel-triban-520-cerveno-cierno-biely-id_8322663.html#/200-1) sú ponúkané bicykle rôznych veľkostí „S, M, L, XL, XS“. Podobne na stránkach [http://fotky-foto.sk/fotobanka/airplane-at-the-sunrise\(75579346\)/](http://fotky-foto.sk/fotobanka/airplane-at-the-sunrise(75579346)/) a [www.obrazytapety.sk/arthomedecor/HD-Obraz-na-stenu-3-dielny-FENG-SHUI-AHD16107-d17369.htm?tab=description](http://www.obrazytapety.sk/arthomedecor/HD-Obraz-na-stenu-3-dielny-FENG-SHUI-AHD16107-d17369.htm?tab=description) je možné si objednať fotografie, resp. obrazy na plátne v rôznych rozmeroch od „XS“ po „XXL“. Rôzne veľkosti kuchynských pomôcok (organizérov) vo veľkosti „XS“, „M“ bolo možné objednať na stránkach [www.obchodny-dom.sk/kuchynsky-organizer-brabantia-xs/z342422/](http://www.obchodny-dom.sk/kuchynsky-organizer-brabantia-xs/z342422/) a [www.obchodny-dom.sk/kuchynsky-organizer-brabantia-m/z342424/](http://www.obchodny-dom.sk/kuchynsky-organizer-brabantia-m/z342424/). Obdobne na stránke [www.eshop.profigreenkeeper.sk/kategoria/gabionove-vyroby/gabionove-kvetinace/](http://www.eshop.profigreenkeeper.sk/kategoria/gabionove-vyroby/gabionove-kvetinace/) si je možné objednať gabiónové kvetináče v rôznych veľkostiach (od „XS“ po „XXL“). V článku pod názvom „Kúpeľňa veľkosti XS: Aj malý priestor vie byť komfortný“ sa nachádzajú informácie a rady ako zariadiť malé priestory moderne a prakticky (In.: [www.pluska.sk/ipeknebyvanie/interier/kupelna/kupelna-velkosti-xs-aj-maly-priestor-vie-byt-komfortny.html](http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/interier/kupelna/kupelna-velkosti-xs-aj-maly-priestor-vie-byt-komfortny.html)). Na stránke [www.promoteus.sk/promoteus/eshop/12-1-Zavesne-akvaria/22-2-Zavesne-akvaria-na-stenu-XS](http://www.promoteus.sk/promoteus/eshop/12-1-Zavesne-akvaria/22-2-Zavesne-akvaria-na-stenu-XS) si je možné objednať závesné akváriá rôznych rozmerov a veľkostí (od „XS“ až po „XL“). Predmetné označenie sa rovnako tak používa na označovanie veľkosti (rozmerov) aj u výrobkov súvisiacich s fajčením. Napríklad na stránke [www.smokeria.sk/sk/e-cigareta-phantom/11-phantom-xs.html](http://www.smokeria.sk/sk/e-cigareta-phantom/11-phantom-xs.html) je možné si zakúpiť malú verziu elektronickej cigarety „E-cigareta Phantom XS“. Stránka [www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/kuracke-potreby/pouzdra-na-cigarety-doutniky.html](http://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/kuracke-potreby/pouzdra-na-cigarety-doutniky.html) ponúka puzdra na cigarety a dutinky v rôznych rozmeroch a veľkostiach (od „XS“ až po „XL“). Aj z vyššie uvedeného prieskumu úradu vyplýva, že výraz „XS“ si relevantná verejnosť bude s vysokou pravdepodobnosťou spájať s vlastnosťami takto označených výrobkov (t.j., že ide o výrobky, ktoré sú rozmerovo menšie ako je bežné u daného typu výrobku) a nie s konkrétnym subjektom poskytujúcim tieto výrobky.



Poukázanie prihlasovateľa na označenia  a , úrad považuje za bezpredmetné, keďže ide o iné označenia (*kombinované označenia s výrazne štylizovanými grafickými a slovnými prvkami v.s. prihlásené označenie tvorené výlučne slovným prvkom „XS“*).

Úrad taktiež považuje za bezpredmetné poukázanie prihlasovateľa na § 13 a 14 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, aj vzhľadom k tomu, že uvedené paragrafy boli zrušené zákonom č. 349/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 11. 2011. V predmetnom prípade je však podstatná skutočnosť, že úrad prieskumom zistil, že prihlásené výlučne slovné označenie „XS“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom označením obvyklým a opisným, t.j. označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Doklad č. 1 tvoria faktúry a dodacie listy za tovar označený ako „Winston XS pression 19“ a „Winston XS Menthol Lights Box 1984“. Prihlásené označenie sa v nich nenachádza vo výlučne slovnej podobe „XS“, ale spolu s ďalšími slovnými prvkami. Doklad č. 2 predstavuje zoznam 24 ochranných známk, pričom ani jedna ochranná známka nie je tvorená výlučne slovným označením tvoriacim prihlásené označenie. Doklad č.3 tvorí vyobrazenie rozvinutého obalu výrobku, ktorý okrem štylizovaného slovného prvku XS vo farebnej úprave, obsahuje aj ďalšie výrazné slovné prvky (Winston, stlač a rozviň eXSTra chuť, Fajčenie môže zabíjať, atď.) a grafické prvky (vyobrazenie letiacich vtákov, rôzne farebné pravouholníky, šrafovanie, atď.). Doklady č. 4 a 5 predstavujú interné doklady prihlasovateľa, ktoré taktiež neobsahujú prihlásené označenie (výlučne slovné označenie „XS“), ale označenia slovné či grafické, kde výraz „XS“ je doplnený ďalšími výraznými slovnými a grafickými prvkami (Winston, XSPRESSION, stlač a rozviň eXSTra sviežosť, vyobrazenie letiaceho vtáka, atď.). Navyše z dokladu č. 5 jednoznačne nevyplýva ani prepojenie s územím Slovenskej republiky. Zo všetkých doložených dokladov (doklady č.1-5) nevyplýva používanie predmetného označenia v takej podobe, v akej bolo prihlásené na zápis do registra ochranných známk.

Po vyhodnotení vyššie uvedených dokladov jednotlivo ako aj v ich vzájomných súvislostiach, berúc do úvahy tiež argumenty prihlasovateľa, má úrad za to, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia neboli prihlasovateľom prekonané podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Doklady, ktoré neobsahujú prihlásené označenie, nie sú datované, resp. sú datované po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, nemožno akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené je úrad aj naďalej toho názoru, že výlučne slovné označenie „XS“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Pavol Tomeš  
Repašského 20  
841 02 Bratislava