



Banská Bystrica 11.1.2017  
POZ 2476-2015 /N-2-2017/Ris.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ALFABAL, s.r.o., Holubyho 12, 040 01 Košice (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ZIP ZAP“ do registra ochranných známk, prihláseného 9.12.2015 prihlasovateľom EVANS, spol. s r. o., Diamantová 4, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2476-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

### **námietky sa zamietajú.**

#### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ZIP ZAP“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2476-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.5.2016 podané námietky v zmysle 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné námietky boli odôvodnené tým, že spoločnosť namietateľa začala používať označenie „ZIP-ZAP“ (ďalej aj „nezapísané označenie“) v roku 2007 ako výhradný distribútor pre jej obchodných partnerov, pričom rozšírenie označenia v rámci celého Slovenska bolo zásluhou obchodných aktivít namietateľa a zmlúv s partnermi. Namietateľ ďalej uviedol, že na základe rokovaní a so súhlasom spoločnosti EVANS, spol. s r. o., od roku 2013 používajú predmetné označenie aj s označením namietateľa „moya“, ktoré je zapísané v registri ochranných známk, a teda je užívateľom všeobecne známej známky na území Slovenskej republiky už pred dňom podania zverejneného označenia.

Namietateľ skonštatoval, že vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť zverejneného označenia so všeobecne známou známkou na území Slovenskej republiky a vzhľadom na zhodnosť alebo podobnosť tovarov, na ktoré sa sporné označenia používajú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti na území Slovenskej republiky alebo aj mimo nej, a keďže takéto označenie namietateľ používa aj v súčasnosti, nesúhlasí s obmedzením, resp. vylúčením jej používania, pretože výrobky označené „ZIP-ZAP“ sú už niekoľko rokov súčasťou portfólia výrobkov, ktoré namietateľ distribuuje.

Namietateľ ako dôkaz predložil etikety distribuovaných produktov s označením „ZIP-ZAP“ a navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola v celom rozsahu zamietnutá.

Listom úradu z 29.6.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 6.9.2016, poprel argument namietateľa o tom, že je výhradným distribútorom označenia „ZIP-ZAP“ od roku 2007. Naopak uviedol, že spoločnosť prihlasovateľa od roku 2007 dodávala namietateľovi plastové vrecká na balenie so zipsovým uzáverom pod označením „ZIP-ZAP“ (ďalej aj „vrecká ZIP-ZAP“), pričom dodal, že nikdy nedošlo k uzatvoreniu žiadnej

zmluvy, resp. dohody, z ktorej by vyplývali výhradné práva pre namietateľa na distribúciu akýchkoľvek výrobkov, s ktorými prihlasovateľ v rámci predmetu podnikania obchodoval alebo obchoduje. Prihlasovateľ dodal, že v roku 2007 dodával „vrecká ZIP-ZAP“ ďalším trom odberateľom (CBA VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš; NORMA s.r.o., Košice; MARAUDER PLUS s.r.o., Kechnec) za účelom ich ďalšieho predaja, na preukázanie čoho predložil nasledujúce fotokópie faktúr vystavených uvedeným odberateľom:

- faktúra č. 10070005 z 27.8.2007;
- faktúra č. 1007006 z 27.8.2007;
- faktúra č. 10070008 z 3.9.2007.

Vzhľadom na uvedené označil prihlasovateľ tvrdenie namietateľa o tom, že je výhradným distribútorom, za preukázateľne nepravdivé a zároveň neodôvodnené.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas s argumentom namietateľa, podľa ktorého vďaka jeho obchodným aktivitám a zmluvám s partnermi došlo k rozšíreniu označenia „ZIP-ZAP“ na území celého Slovenska vzhľadom na to, že od roku 2004 sú „vrecká ZIP-ZAP“ súčasťou portfólia výrobkov spoločnosti prihlasovateľa pre slovenský trh. „Vrecká ZIP-ZAP“ boli pre spoločnosť prihlasovateľa vyhotovené a dodané v roku 2004 spoločnosťou PRESTO PRODUCTS COMPANY, P.O.BOX 502608, St. Louis, Missouri 63150-2608, Spojené štáty americké, čo, ako uviedol prihlasovateľ, preukazuje faktúra č. 976548 z 19.4.2004, táto však nebola súčasťou podania. Produkt „vrecká ZIP-ZAP“, ako uviedol prihlasovateľ, bol podrobený laboratórnym testom v akreditovanom skúšobnom laboratóriu oddelenia chemických analýz regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej aj „RÚVZ Poprad“) dňa 20.1.2005 na podnet zadávateľa, spoločnosti EVANS, spol. s r.o. (prihlasovateľ), ako je to zrejme z predloženého dokumentu „Výsledky laboratórných rozborov“ predloženého prihlasovateľom, so záverom, že „vrecká ZIP-ZAP“ sú vhodné a bezpečné pre styk s potravinami. V súlade s uvedeným prihlasovateľ zhrnul, že uvedenie balení so zipsovým uzáverom pod označením „ZIP-ZAP“ na slovenský trh bolo výlučne dielom spoločnosti prihlasovateľa, ktorá tento produkt uviedla na trh, zabezpečila overenie jeho vlastností a bezpečnosť pri styku s potravinami, pričom tieto boli dodávané v obaloch s grafickým riešením a označením výrobcu, ako je to zrejme aj z predloženej fotodokumentácie obalov „vreciek ZIP-ZAP“.

K argumentu namietateľa o používaní zverejneného označenia spolu s označením „moya“ od roku 2013 na základe vzájomnej dohody prihlasovateľ uviedol, že spoločnosť prihlasovateľa v záujme pestovania korektných obchodných stykov poskytla namietateľovi súčinnosť a povolila mu dodávať „vrecká ZIP-ZAP“ v odlišnom obale s etiketou predloženou namietateľom, avšak výhradne do siete obchodov METRO Cash and Carry z dôvodu požiadaviek tejto spoločnosti. Prihlasovateľ predložil nasledujúce fotokópie faktúr:

- faktúra č. 20130033 z 16.8.2013;
- faktúra č. 20130034 z 30.8.2013;

• faktúra č. 20150075 z 30.11.2015, ktoré sú dôkazom toho, že spoločnosť prihlasovateľa dodávala namietateľovi „vrecká ZIP-ZAP“ v odlišnom balení podľa jeho požiadavky od augusta 2013 do novembra 2015. Prihlasovateľ zdôraznil, že jeho súhlas s použitím osobitej etikety obsahujúcej označenie „ZIP-ZAP“ spolu s ochrannou známkou „moya“ nie je možné vykladať ako vyjadrenie prejavu vôle znamenajúceho prevod práv duševného vlastníctva na namietateľa, ale len o ústretovú a dobromyseľnú reakciu na požiadavku jedného z jeho odberateľov, pričom prihlasovateľ žiadnym spôsobom nespochybňuje právo namietateľa používať jeho vlastnú ochrannú známku „moya“ na obaloch výrobkov, ktoré distribuuje. K etiketám predložených namietateľom prihlasovateľ uviedol, že náklady na ich vyhotovenie spoločnosť prihlasovateľa preplatila z vlastných prostriedkov. Na preukázanie uvedeného prihlasovateľ predložil nasledujúce faktúry:

- faktúra č. 20130179 zo 16.7.2013 vystavená spoločnosťou LemonCreative, s.r.o. (zhotoviteľ etikiet) odberateľovi, ktorým bola spoločnosť namietateľa;
- faktúra č. 130701 z 24.7.2013 vystavená namietateľom prihlasovateľovi na preplatenie sumy uhradenej zhotoviteľovi etikiet.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ bol nanajvyš distribútorom „vreciek ZIP-ZAP“, čo však nezakladá právo namietateľa na prisvojovanie si označenia „ZIP-ZAP“ v akejkoľvek podobe a nepreukazuje, že označenie „ZIP-ZAP“ sa stalo všeobecne známym.

Čo sa týka argumentu namietateľa o tom, že bol užívateľom všeobecne známeho označenia na území Slovenskej republiky už pred dňom podania zverejneného označenia prihlasovateľ uviedol, že hlavným cieľom podania prihlášky zverejneného označenia „ZIP-ZAP“ dňa 9.12.2015 bola ochrana práv na

používanie tohto označenia z dôvodu podozrenia, že namietateľ umiestňuje na trhu v Slovenskej republike plastové vrecká so zverejneným označením, ktoré pochádzajú od iného výrobcu, pričom znova upozornil na skutočnosť, že jeho spoločnosť ako prvá uviedla produkty s označením „ZIP-ZAP“ na slovenský trh a začala ich dodávať odberateľom vrátane namietateľa a zabezpečila riadne preskúšanie bezpečnosti a kvality „vreciek ZIP-ZAP“, o čom svedčí predložený dôkaz „Protokol o skúške - Výsledky laboratórnych skúšok a posúdenie bezpečnosti výrobku č. 8422-8433 /2014“ zo 4.12.2014.

Zo záverov protokolu o skúške prihlasovateľ uviedol, že zipsové vrecká z polyetylénu výrobcu EVANS, spol. s r.o. možno z hľadiska ochrany zdravia odporučiť na krátkodobý aj dlhodobý kontakt s potravinami (suché potraviny, potraviny s hydrofilným a lipofilným charakterom a potraviny s pH nižším ako 4,5) pri izbovej teplote, zmrazenom alebo schladenom stave, pričom uvedené sa vzťahuje aj na vrecká z polyetylénu iných veľkostí a tvarov, ak spoločnosť EVANS spol. s r.o. zaručí, že sú materiálovo identické s testovanou vzorkou.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pred uvedením „vreciek ZIP-ZAP“ unikátnych vlastností (preskúšanie bezpečnosti produktu) na trh spoločnosťou prihlasovateľa nebol produkt s takýmto označením na tuzemskom trhu ponúkaný, a preto, ak namietateľ obchoduje s vreckami s označením „ZIP-ZAP“, ktoré mu neboli dodané spoločnosťou prihlasovateľa, ide o nekalosúťažné konanie v zmysle ustanovenia § 44 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „Obchodný zákonník a/alebo ObZ“) a najmä o klamlivé označovanie tovarov a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny a parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, pričom nemožno vylúčiť, že dochádza k ohrozovaniu zdravia spotrebiteľov a životného prostredia, pretože prihlasovateľ nemôže zaručiť, že vrecká označené „ZIP-ZAP“ dodávané iným výrobcom sú materiálovo identické s preskúšanými „vreckami ZIP-ZAP“ prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa sa teda označenie „vreciek ZIP-ZAP“ vzťahuje na konkrétny produkt s určitými vlastnosťami, a preto označenie „ZIP-ZAP“ nie je všeobecne známou známkou, ale označením konkrétneho produktu s určitými vlastnosťami a nemožno ho použiť na označenie akýchkoľvek plastových vreciek so zipsovým uzáverom.

Prihlasovateľ sa napokon vyjadril aj ku konštatovaniu namietateľa o tom, že nemôže súhlasiť s obmedzením, resp. vylúčením používania označenia „ZIP-ZAP“, keďže ho aj v súčasnosti využíva a uviedol, že predaj produktov prihlasovateľa namietateľom jeho ďalším obchodným partnerom žiadnym spôsobom nespochybňuje právo prihlasovateľa na zápis zverejneného označenia „ZIP-ZAP“ do registra ochranných známk a prihlasovateľ ani nežiada od namietateľa vyradenie „vreciek ZIP-ZAP“ z jeho portfólia výrobkov distribuovaných na území Slovenskej republiky, avšak trvá na tom, že pod označením „ZIP-ZAP“ môže namietateľ obchodovať na trhu len s plastovými vreckami, ktoré mu dodá prihlasovateľ, a ktorých kvalitu a bezpečnosť môže spoločnosť prihlasovateľa zaručiť.

K výhrade namietateľa o možnej finančnej strate spôsobenej prípadnou potrebou zmeny označenia prihlasovateľa uviedol, že podnikateľ je nútený znášať aj prípadnú stratu, pričom osoby zúčastňujúce sa na hospodárskej súťaži sú povinné dbať na právne záväzné pravidlá a riziko straty ich neoprávňuje na nekalé súťažné správanie.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že žiaden z dôvodov namietateľa nespochybňuje právo na zápis zverejneného označenia „ZIP-ZAP“ do registra ochranných známk, pretože dôkazy predložené namietateľom, ktorými sú etikety, a ktorých výroba bola financovaná spoločnosťou prihlasovateľa nepreukazujú, že označenie „ZIP-ZAP“ je všeobecne známou známkou na území Slovenskej republiky, ako ani existenciu práva namietateľa na používanie označenia „ZIP-ZAP“ aj vzhľadom na to, že označenie „ZIP-ZAP“ na etikete má jednoznačne indikovať, že ide o plastové vrecká pochádzajúce od spoločnosti prihlasovateľa, ktoré namietateľ využíval na základe dohody len vo vzťahu k jednému zo svojich klientov od roku 2013, pričom prihlasovateľ obchoduje s plastovými vreckami s označením „ZIP-ZAP“ od roku 2004.

V závere prihlasovateľ zhrnul, že namietateľom predložené dôkazy a argumenty sú z hľadiska preukázania používania nezapísaného označenia irelevantné a nepravdivé, a preto navrhol, aby úrad podané námietky zamietol v plnom rozsahu.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Z podaných námietok vyplýva, že namietateľ podal námietky z dôvodov podľa 7 písm. c), d) a f) citovaného zákona.

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „ZIP ZAP“, číslo spisu POZ 2476-2015, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 9.12.2015 prihlasovateľom EVANS, spol. s r. o., Diamantová 4, 040 11 Košice a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2016 pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ ALFABAL, s.r.o., Holubyho 12, 040 01 uviedol, že od roku 2007 používa nezapísané označenie „ZIP-ZAP“ samotné na území Slovenskej republiky a od roku 2013 so súhlasom prihlasovateľa, spoločnosti EVANS, spol. s r. o., v spojení s označením „moya“, a je teda je užívateľom všeobecne známej známky na území Slovenskej republiky.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach**

K uplatneným námietkovým dôvodom úrad uvádza, že základnou podmienkou potrebnou pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle predmetných zákonných ustanovení je, aby namietateľ bol užívateľom všeobecne známej známky. Za všeobecne známu známkou sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do národného registra, prípadne zápisom do medzinárodného registra s vyznačením pre územie Slovenskej republiky, či zápisom do registra ochranných známk EÚ, ale získaním všeobecnej známosti. Inými slovami povedané, všeobecne známa známka je označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním. Uvedené vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). O tom, či ide o všeobecne známu známkou v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru, rozhoduje príslušný orgán krajiny zápisu, ktorým je v danom prípade úrad.

V prípade námietok založených na existencii všeobecne známej známky dôkazné bremeno znáša podávateľ námietok, t. j. je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom ochrannej známky, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená, a to pred dátumom prednosti prihlášky na zverejnené označenie. Z uvedeného vyplýva, že zákon nepočíta so všeobecnou známostou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Skutočnosť, že ide o všeobecne známu známkou, je potrebné dokazovať vždy v príslušnom konaní, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu. Za relevantné dôkazové prostriedky pri posudzovaní všeobecnej známosti sa považujú napríklad doklady o rozsahu a dobe používania všeobecne známej známky, propagácii, reklame či inzercii, resp. povesti, hodnote a známosti známky medzi príslušnou časťou verejnosti (napr. prostredníctvom zisťovania verejnej mienky). Pri hodnotení, či označenie možno považovať za všeobecne známu známkou, je potrebné prihliadať najmä na jeho obchodnú hodnotu, známost' získanú v dôsledku jeho intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie, používanie označenia v súvislosti

s tovarmi a službami dobrej povesti a mimoriadnej kvality a iné faktory, ktoré svedčia v prospech všeobecnej známosti známky.

Namietateľ k námietkam priložil ako dôkaz štyri etikety pre „zipsové vrecká na skladovanie a zmrazovanie jedál, ovocia a zeleniny...“ s označením „ZIP-ZAP“ a „moya“, na ktorých je možné nájsť informácie o počte vreciek v balení, rozmere a objeme vreciek, ako aj o ich vlastnostiach (*Vrecká na zmrazovanie potravín sú vyrobené z pevného recyklovateľného polyetylénu*). Predmetné etikety však nie sú jednak opatrené žiadnym dátumom, a teda z nich nie je zrejmé, či pochádzajú z obdobia predchádzajúce dňu 9.12.2015 (deň podania zverejneného označenia) alebo či sa preukázateľne na toto obdobie vzťahujú, a taktiež sa z nich nedá odvodiť používanie nezapísaného označenia vo vzťahu k spotrebiteľovi.

Namietateľ okrem samotného obsahu námietok, v ktorých bolo uvedené konštatovanie o používaní a výhradnom distribuovaní obalov pod označením „ZIP-ZAP“ od roku 2007, nepredložil dôkazy, ktoré by ho potvrdzovali a poskytovali informácie o používaní nezapísaného označenia „ZIP-ZAP“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Rovnako nie je možné z predložených nedatovaných etikiet posúdiť stupeň známosti nezapísaného označenia v príslušnom segmente verejnosti, či trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania alebo propagácie, ako ani hodnotu, ktorá sa s daným označením spája.

Úrad ďalej preskúmal nasledujúce dôkazy predložené prihlasovateľom:

1. faktúra č. 10070005, CBA VEREX a.s., Liptovský Mikuláš, 27.8.2007, 360 ks ZIP-ZAP 1L, 600 ks ZIP-ZAP 3L;
2. faktúra č. 1007006, NORMA s.r.o. Košice, 27.8.2007, 24 ks ZIP-ZAP 1L, 24 ks ZIP-ZAP 3L + dodací list zo 14.6.2007;
3. faktúra č. 10070008, MARAUDER PLUS s.r.o. Košice, 3.9.2007, 48 ks ZIP-ZAP 1L, 48 ks ZIP-ZAP 3L + dodací list bez dátumu;
4. „Výsledky laboratórnych rozborov“ zipsových vreciek z polyetylénu (objem 3,78 l, rozmer 26,8x27,9 mm) výrobcu EVANS company, Chicago, Spojené štáty americké, zadávateľ spoločnosť EVANS, spol. s r.o., Košice, 20.1.2005;
5. fotodokumentácie obalov vreciek ZIP-ZAP;
6. faktúra č. 20130033, ALFABAL s.r.o. Košice, 16.8.2013, 600 ks ZIP-ZAP-4L-3x10kus, 1080 ks ZIP-ZAP-1L-3x15kus + dodací list zo 16.8.2013;
7. faktúra č. 20130034, ALFABAL s.r.o. Košice, 30.8.2013, 600 ks ZIP-ZAP-4L-3x10kus + dodací list z 30.8.2013;
8. faktúra č. 20150075, ALFABAL s.r.o. Košice, 30.11.2015, 216 ks ZIP-ZAP-1L/3x15ks, Moya + dodací list z 30.11.2015;
9. faktúra č. 20130179, ALFABAL s.r.o. Košice, 16.7.2013, vystavená spoločnosťou LemonCreative, s.r.o. Košice za:
  - tlač etikiet ZIP ZAP, 100x60 mm, 80 g BO, 4+0 (2x12 000 ks),
  - tlač etikiet ZIP ZAP, 100x240 mm, 80 g BO, 4+0 (4 000 ks),
  - tlač etikiet ZIP ZAP, 100x150 mm, 80 g BO, 4+0 (4 000 ks);
10. faktúra č. 130701, EVANS s.r.o. Košice, 24.7.2013 vystavená namietateľom za zabezpečenie etikiet;
11. „Protokol o skúške - Výsledky laboratórnych skúšok a posúdenie bezpečnosti výrobku č. 8422-8433/2014“ zipsových vreciek z polyetylénu na priamy styk s potravinami výrobcu EVANS, spol. s r.o., Košice, zadávateľ spoločnosť EVANS, spol. s r.o., Košice, 4.12.2014

Z dôkazov predložených prihlasovateľom vyplýva, že označenie „ZIP-ZAP“ pre plastové vrecká so zipsovým uzáverom na skladovanie a zmrazovanie potravín bolo používané prihlasovateľom v roku 2007 a z predložených faktúr 1 až 3 je zrejmé poskytovanie balenia predmetných vreciek obchodným reťazcom. Z faktúr 6 až 8 je zrejmé, že v roku 2013 namietateľ odoberal v značnom množstve predmetné balenia plastových vreciek od prihlasovateľa, a to v množstve 1680 vreciek s označením „ZIP-ZAP“ a 216 vreciek s označeniami „ZIP-ZAP“ a „moya“. Ďalej je z faktúry 9 zrejmé, že namietateľovi bola 16.7.2013 vystavená faktúra spoločnosťou LemonCreative, s.r.o. Košice za tlač 32 000 ks „etikiet ZIP ZAP“ v celkovej sume 538,08 eur, ktorá bola následne 24.7.2013 prefakturovaná spoločnosťou prihlasovateľa. Čo sa týka výsledkov laboratórnych rozborov z roku 2005 a 2014, tieto svedčia o hygienickej nezávadnosti plastových vreciek z polyetylénu ako takých na použitie pre styk s potravinami, teda tento dôkaz nevypovedá o tom, či široká verejnosť prišla do kontaktu s plastovými vreckami s označením „ZIP-ZAP“ alebo nie. K faktúram predloženým prihlasovateľom v spojení s predloženými obrázkami je možné uviesť, že z nich nepochybne

vyplýva používanie označenia „ZIP-ZAP“ prihlasovateľom v nezanedbateľnom množstve v období od roku 2007 do roku 2015.

Čo sa však týka používania namietateľom, z dôkazov, ktoré predložil, ako už bolo uvedené, nie je možné identifikovať žiaden údaj svedčiaci o používaní zverejneného označenia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia a rovnako z nich nie je možné určiť trvanie, rozsah alebo územný dosah akéhokoľvek používania alebo propagácie vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti je potrebné konštatovať, že namietateľ nepredložil v predmetnom konaní doklady preukazujúce akékoľvek, a už vôbec nie rozsiahle používanie označenia „ZIP-ZAP“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v rozhodujúcom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, v súvislosti s tovarmi namietateľa, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že sa toto označenie stalo na Slovensku všeobecne známym pre tovary namietateľa. Zároveň prihlasovateľ preukázal, že v relevantnom období používal označenie „ZIP-ZAP“ v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, na základe čoho je vylúčené, aby sa toto označenie stalo na Slovensku všeobecne známym pre tovary namietateľa.

Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach, t. j. že namietateľ nepreukázal, že je užívateľom všeobecne známej známky, úrad uvádza, že v danom prípade nebolo dôvodné preskúmať splnenie ďalších podmienok, ktorými sú zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení, zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a existencia pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a všeobecne známou známkou, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedených zákonných ustanovení.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa tohto ustanovenia zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia na relevantnom teritóriu pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

V predmetnom prípade namietateľ vo vzťahu k používaniu označenia „ZIP-ZAP“ predložil doklady uvedené a preskúmané v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia všeobecnej známosti označenia. Z analýzy uvedených dôkazných prostriedkov samostatne, ale aj v ich vzájomnej spojitosti, ako už bolo uvedené, vyplýva, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že pred podaním prihlášky zverejneného označenia používal v obchodnom styku označenie „ZIP-ZAP“, a teda ani nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho tovary, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok potrebná na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Ďalšie podmienky (zhodnosť, resp. podobnosť zverejneného označenia s nezapísaným označením, zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb a nie len miestny dosah nezapísaného označenia) uvedené v citovanom ustanovení úrad ďalej neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

#### **Celkové zhodnotenie**

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. naplnené neboli, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa o nekalosúťažnom konaní namietateľa, je potrebné uviesť, že tieto skutočnosti úrad zobral na vedomie, avšak nemohli byť zohľadnené ako určujúce pri posudzovaní naplnenia uplatnených námietkových dôvodov. Takéto argumenty podložené relevantnými dôkazmi je možné uplatniť len súdnou cestou.

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. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

EVANS, spol. s r. o.  
Diamantová 4  
040 11 Košice

ALFABAL, s.r.o.  
Holubyho 12  
040 01 Košice