



Banská Bystrica 26. 2. 2019
POZ 2273-2017/Z-102-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2273-2017 z 26.9.2017 prihlasovateľa Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina 1, SK, ktorého v konaní zastupuje Mrenica Jaroslav, Ing., Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov, 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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.6.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 4.6.2018 nasledovné skutočnosti:

Slovné označenie „**Zhodnot'te svoj odpad**“ prihlásené pre služby „*odborné obchodné poradenstvo*“, v triede 35, „*doprava a skladovanie odpadu*“ v triede 39, „*spracovanie odpadu (transformácia); likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia úrad odôvodnil tým, že predmetné označenie je tvorené výlučne údajom (slovným spojením), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností (účelu, zamerania) služieb. Podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona takéto označenie nie je možné uznať za ochrannú známku.

Úrad poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie má podobu sloganu, ktorý poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby súvisia s problematikou zhodnocovania odpadu. Slogany sú schopné plniť funkciu ochrannej známky len v prípade, že okrem jednoduchej informácie naznačujúcej zameranie služieb umožňujú verejnosti vnímať, že sú označením obchodného pôvodu predmetných služieb. To znamená, že slogany plnia funkciu ochrannej známky v prípade, keď sú vnímané ako čosi viac, než len obyčajná správa indikujúca problematiku, na riešenie

ktorej sú služby zamerané. Slogany je možné považovať za označenia s rozlišovacou spôsobilosťou napríklad vtedy, ak majú niekoľko významov, ak predstavujú slovnú hračku, ak ich je možné vnímať ako prekvapujúce, ak sú istým spôsobom originálne alebo zvučné, čo núti príslušnú spotrebiteľskú verejnosť použiť svoje interpretačné schopnosti.

Slovné označenie „Zhodnoťte svoj odpad“ je pre spotrebiteľskú verejnosť len jednoduchým upozornením na dôležitosť uvažovania o potrebe zhodnocovania odpadu. Problematika zhodnocovania odpadu je dobre známa relevantnej verejnosti, ktorú tvoria členovia všetkých domácností snažiacich sa triediť odpad ako aj podnikateľské subjekty a územné samosprávy usilujúce sa o efektívne a ekologické nakladanie s odpadom. Podľa § 3 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Prihlásené označenie je tvorené len jednoduchou informáciou, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na službách, ktoré majú charakter recyklácie, skladovania, dopravy, rôznych spôsobov spracovania odpadu a súvisiaceho obchodného poradenstva, bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že ústredným motívom takto označených služieb je upriamovanie pozornosti spotrebiteľov na prospešnosť zhodnocovania odpadov a poskytovanie služieb priamo súvisiacich s touto problematikou. Avšak informácia o obchodnom pôvode takto označených služieb v prihlásenom označení obsiahnutá nie je.

V závere listu zo 4.6.2018 úrad uviedol, že prihlásené výlučne slovné označenie „Zhodnoťte svoj odpad“, ktoré je iba jednoduchým spojením bežných slov, nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky, spočívajúcu v jej schopnosti individualizovať služby jednotlivých subjektov a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 12.7.2018 uviedol, že nesúhlasí s výsledkom prieskum zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Svoje nesúhlasné stanovisko prihlasovateľ odôvodnil tým, že v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky a aj po jej podaní vykonal propagáciu svojho zámeru s tým, že vo viacerých krajoch Slovenskej republiky svoju činnosť zverejnil v príslušných informačných materiáloch. Prihlasovateľ k svojej odpovedi priložil dôkazové materiály mapujúce propagáciu jeho činnosti, na ktorú podľa jeho slov vynaložil značné finančné prostriedky. Prihlasovateľ v závere svojej odpovede vyjadril presvedčenie o tom, že ním predložené dôkazové materiály preukazujú, že prihlásené označenie spĺňa základnú funkciu ochrannej známky, spočívajúcu v jej schopnosti individualizovať služby jednotlivých subjektov a preto môže byť zapísané do registra ochranných známk.

Stanovisko úradu k argumentácii prihlasovateľa bolo prihlasovateľovi oznámené listom z 22.11.2018, v ktorom boli uvedené nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ predložil skupinu dôkazových materiálov za účelom preukázania takého stavu, z ktorého podľa prihlasovateľa vyplýva skutočnosť, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené. Predmetné dôkazové materiály sa opierajú o e-mail z 9.7.2018 – odosielateľ Ing. Martinom Václavíkom (zamestnanec prihlasovateľa – vedúci controllingu), prijímateľ- oprávneným zástupca prihlasovateľa (Ing. Jaroslav Mrenica). Prílohy predmetného e-mailu obsahujú tieto dokumenty:

- grafický návrh Rimavská Sobota – nedatovaný dokument obsahujúci logo s nápisom „Zhodnoťte svoj odpad“;
- zmluva z 20.10.2017 o prevedení plošnej inzercie na reklamných plagátoch a na internetovej doméne www.kulturavmeste.sk, miesto rozmiestňovania plagátov: Liptovský Mikuláš; veľkosť inzertnej plochy 100x135mm, cena inzercie 800 eur; inzerent – Zberné suroviny Žilina a.s., zhotoviteľ – PRO-FACTOR Lukáš Kočnar;
- grafické spracovanie inzercie z 19.1.2018 obsahujúce nápis „Zhodnoťte svoj odpad“ a okrem iného údaje: ZBERNÉ SUROVINY, www.zsza.sk, a údaje o prevádzkach - Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok;
- zmluva zo 17.5.2018 o prevedení plošnej inzercie na reklamných plagátoch a na internetovej doméne www.kulturavmeste.sk, miesto rozmiestňovania plagátov: Prešov; veľkosť inzertnej plochy 100x112mm, a 71x79mm, cena inzercie 670 eur inzerent – Zberné suroviny Žilina a.s., zhotoviteľ – PRO-FACTOR Lukáš Kočnar;
- grafické spracovanie inzercie z 19.1.2018 obsahujúce nápis „Zhodnoťte svoj odpad“ a okrem iného údaje: ZBERNÉ SUROVINY, www.zsza.sk, a údaje o prevádzke - Prešov;

- nedatovaná fotodokumentácia zachytávajúca inzertné miesta v Novom Meste nad Váhom pred montážou inzertných AL tabulí a po montáži inzertných Al tabulí, ktoré obsahujú okrem iného nápisy „ZBERNÉ SUROVINY“, „Zhodnoťte svoj odpad“;
- zmluva zo 16.3.2018 o prevedení plošnej inzercie na reklamných plagátoch a na internetovej doméne www.kulturavmeste.sk, miesto rozmiestňovania plagátov: POPRAD; veľkosť inzertnej plochy 139x105mm, a 58x75mm, cena inzercie 640 eur inzerent – Zberné suroviny Žilina a.s., zhotoviteľ – PRO-FACTOR Lukáš Kočnar;
- grafické spracovanie inzercie z 21.3.2018 obsahujúce nápis „Zhodnoťte svoj odpad“ a okrem iného údaje: ZBERNÉ SUROVINY, www.zsza.sk, a údaje o prevádzkach - Poprad, Matejovce;
- zmluva zo 14.2.2018 o prevedení plošnej inzercie na reklamných plagátoch a na internetovej doméne www.kulturavmeste.sk, miesto rozmiestňovania plagátov: Spišská Nová Ves; veľkosť inzertnej plochy 100x112mm, a 71x79mm, cena inzercie 600 eur inzerent – Zberné suroviny Žilina a.s., zhotoviteľ – PRO-FACTOR Lukáš Kočnar;
- spracovanie inzercie z 26.4.2018 obsahujúce nápis „Zhodnoťte svoj odpad“ a okrem iného údaje: ZBERNÉ SUROVINY, www.zsza.sk, a údaje o prevádzke - Spišská Nová Ves;

K predloženým dokladom v prvom rade úrad uviedol, že tieto pochádzajú z obdobia po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, a niektoré z nich dokonca vôbec nie sú datované. Z tejto skutočnosti vyplýva, že preukázanie dlhodobej identifikácie prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovateľovi na trhu, nebolo preukázané vo vzťahu k obdobiu pred dňom 26.9.2017 (dátum podania prihlášky). Z hľadiska preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky je nutné považovať tieto doklady za irelevantné. Úrad prihlasovateľa upozornil na to, že ak v lehote do 29.1.2019 nepredloží také dôkazové materiály, z ktorých bude vyplývať, že pred dňom 26.9.2017 bolo prihlasované označenie kontinuálne používané počas dlhšie trvajúceho obdobia takým spôsobom, v dôsledku ktorého si toto označenie relevantná verejnosť už pred dňom 26.9.2017 spájala so službami prihlasovateľa, bude predmetná prihláška ochrannej známky zamietnutá.

Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 29.1.2019 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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 cit. 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Ing. Jaroslav Mrenica
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov

