



Banská Bystrica 13. 2. 2020  
POZ 3026-2017/Z-46-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3026-2017 z 31.12.2017 prihlasovateľa PERKINS, a.s., Partizánska 3540/84, 058 01 Poprad 1, ktorého v konaní zastupuje Peter Kubínyi, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1,

### 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) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.7.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

#### **Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prieskumom bolo zistené, že označenie tvorené trojrozmerným vyobrazením nádoby s jedlom



prihlásené pre tovary „*vajcia upravené na priamu konzumáciu upravené ako studené jedlo alebo predjedlo (obložené vajce)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlásené označenie je tvorené bežnou valcovou nádobou s vekom, v ktorej sú uložené potraviny, tvorené rôznym druhom jedál. Úrad poukázal na to, že keďže sa jedná o bežnú nádobu obsahujúcu pokrm pripravený na jedenie možno konštatovať, že prihlasované trojrozmerné označenie nie je možné dostatočne odlišiť od iných nádob obsahujúcich jedlá, čo neumožňuje príslušnej verejnosti, ktorou je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a teda široká verejnosť, aby okamžite a bezpečne rozlíšila tovary prihlasovateľa od tovarov, ktoré majú iný obchodný pôvod.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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. Ako z uvedeného vyplýva, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého-ho subjektu dané tovary pochádzajú.

**Dňa 27.11.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlásené označenie je tvorené tvarom potravinárskeho výrobku, ktorý je známy ako „henry vajce“, pričom tento výrobok je umiestnený v priehľadnom obale, v ktorom sú viditeľné všetky rozlišovacie prvky označenia, tvoreného tvarom predmetného tovaru. Prihlasovateľ uviedol, že prihláška ochrannej známky bola podaná pre tovary: „Henry vajce; studené predkrmy obsahujúce vajce; studené pokrmy obsahujúce vajce; obložené vajce“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Keďže tento zoznam nebol podľa úradu spracovaný v zmysle Medzinárodného triedníka výrobkov a služieb pre účely registrácie ochrannej známky podľa tried (§ 24 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov), a to jeho 11. vydania vo verzii NCL(11-2017), prihlasovateľ na návrh úradu upravil znenie prihlásených tovarov nasledovne: „vajcia upravené na priamu konzumáciu upravené ako studené jedlo alebo predjedlo, tzv. obložené vajce“ v triede 29. Podľa prihlasovateľa je teda zrejmé, že ide o výrobok, obložené vajce, tiež známe ako „Henry vajce“. Tento výrobok, ako ďalej uviedol, je charakteristický svojimi zložkami – potravinami, avšak nejestvuje žiadny predpis, ktorý by presne definoval priestorové usporiadanie týchto potravín. Usporiadanie jednotlivých potravín v tomto výrobku je výlučne na voľbe, kreativite, výrobcu. Poukázal na to, že usporiadanie potravín, v tomto druhu výrobku, teda tvar tovaru, ako je predmetom označenia podľa prihlášky ochrannej známky je originálne pre prihlasovateľa, a má pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej uviedol, že podľa § 5 ods. 2, zákona, označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. K preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, prihlasovateľ predložil dokumenty, ktoré označil a uviedol nasledovne:

Prihlásené označenie je tvorené tvarom potravinárskeho výrobku, ktorý je známy ako „henry vajce“, pričom tento výrobok je umiestnený v priehľadnom obale, v ktorom sú viditeľné všetky rozlišovacie prvky označenia, tvoreného tvarom predmetného tovaru. Prihlasovateľ uviedol, že prihláška ochrannej známky bola podaná pre tovary: „Henry vajce; studené predkrmy obsahujúce vajce; studené pokrmy obsahujúce vajce; obložené vajce“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Keďže tento zoznam nebol podľa úradu spracovaný v zmysle Medzinárodného triedníka výrobkov a služieb pre účely registrácie ochrannej známky podľa tried (§ 24 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov), a to jeho 11. vydania vo verzii NCL(11-2017), prihlasovateľ na návrh úradu upravil znenie prihlásených tovarov nasledovne: „vajcia upravené na priamu konzumáciu upravené ako studené jedlo alebo predjedlo, tzv. obložené vajce“ v triede 29. Podľa prihlasovateľa je teda zrejmé, že ide o výrobok, obložené vajce, tiež známe ako „Henry vajce“. Tento výrobok, ako ďalej uviedol, je charakteristický svojimi zložkami – potravinami, avšak nejestvuje žiadny predpis, ktorý by presne definoval priestorové usporiadanie týchto potravín. Usporiadanie jednotlivých potravín v tomto výrobku je výlučne na voľbe, kreativite, výrobcu. Poukázal na to, že usporiadanie potravín, v tomto druhu výrobku, teda tvar tovaru, ako je predmetom označenia podľa prihlášky ochrannej známky je originálne pre prihlasovateľa, a má pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej uviedol, že podľa § 5 ods. 2, zákona, označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. K preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, prihlasovateľ predložil dokumenty, ktoré označil a uviedol nasledovne:

- PERKINS, leták, Jarná Veľkonočná akcia od 01.04.2014 do 30.04.2014, 1. strana, Henry vajce pikant 210 g XXL;
- PERKINS, leták, Vianočná akcia od 01.12.2014 do 31.12.2014, Henry vajce pikant XXL;
- PERKINS Produktový katalóg, produkty z roku 2015, str. 5, Henry vajce pikant XXL, dátum z roku 2015 (detail výrobku Henry vajce na poslednej strane);
- PERKINS, leták, Bomba cena mesiaca jún 2015, Henry vajce pikant XXL;

- PERKINS, leták, Vianočná akcia od 1.12.2015 do 31.12.2015, Henry vajce pikant XXL;
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, 1.1.2015 – 31.12.2015, dátum 27.8.2018 je dátum vytvorenia výstupu;
- PERKINS, leták, Veľkonočná akcia od 20.03.2016 do 30.04.2016, Henry vajce pikant XXL;
- PERKINS, leták, Leto 2016 od 1.7.2016 do 31.8.2016, Henry vajce pikant XXL;
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, 1.1.2016 – 31.12.2016, dátum 27.08.2018 je dátum vytvorenia výstupu;
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, 1.1.2017 – 31.12.2017, dátum 27.08.2018 je dátum vytvorenia výstupu;
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, 1.1.2018 – 31.7.2018, dátum 27.08.2018 je dátum vytvorenia výstupu;

### Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností vrátane



predložených dokladov úrad konštatuje, že priestorové označenie prihlásené pre tovary „*vajcia upravené na priamu konzumáciu upravené ako studené jedlo alebo predjedlo (obložené vajce)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie je tvorené bežnou valcovou nádobou s vekom, v ktorej sú uložené potraviny, tvorené rôznym druhom jedál. Ako už úrad uviedol, jedná sa o bežnú nádobu obsahujúcu pokrm pripravený na jedenie a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené priestorové označenie nie je možné dostatočne odlíšiť od iných nádob obsahujúcich jedlá, čo neumožňuje príslušnej verejnosti, ktorou je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a teda široká verejnosť, aby okamžite a bezpečne rozlíšila tovary prihlasovateľa od tovarov, ktoré majú inú obchodný pôvod.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa ustálenej judikatúry sa kritériá pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti priestorových označení tvorených vzhľadom výrobku ako takého nelíšia od kritérií, ktorá platia pre ostatné kategórie ochranných známkov. Pri uplatňovaní týchto kritérií je treba vziať do úvahy, že relevantná verejnosť nemusí nutne priestorové označenie tvorené vzhľadom samotného výrobku, alebo priestorovým usporiadaním potravín, ako je to v tomto prípade, vnímať rovnako ako v prípade slovného alebo obrazového označenia, tvoreného označením nezávislým na vzhľade výrobku, ktorý označuje. Priemerní spotrebitelia obvykle neodvodzujú pôvod výrobkov od ich tvaru, tvaru ich obalu, príp. priestorového rozmiestnenie jednotlivých zložiek. V takýchto prípadoch, keď chýba akýkoľvek grafický alebo textový prvok, môže byť preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s týmto priestorovým označením ťažšie než v súvislosti so slovným, alebo obrazovým označením. Aby mal tvar priestorového označenia rozlišovaciu spôsobilosť, musí sa podstatným spôsobom odlišovať od tvaru, ktorý spotrebiteľ očakáva, a od normy alebo od zvyklostí daného odvetvia. Čím viac sa prihlásené označenie podobá tvaru, ktorý dotknutý výrobok najskôr bude mať, tým väčšia je pravdepodobnosť, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Nestacia, aby bolo priestorové vyobrazenie iba variantom bežného tvaru výrobku alebo variantom niekoľkých tvarov v oblasti, v ktorej existuje celý rad rozmanitých zobrazení, ako je to aj v prípade jedál, či rôznych pokrmov. Za týchto okolností má rozlišovaciu spôsobilosť pre účely § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach len označenie, ktoré sa významným spôsobom odkláňa od normy alebo zvyklostí v danom odvetví, a tým spĺňa svoju základnú funkciu, teda schopnosť označenia odlíšiť pôvod daných tovarov.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť možno

konštatovať, že uvedené ustanovenie dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či dané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné masívne používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov, pričom ide najmä o: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukazovať nadobudnutie rozlišovacej v zmysle uvedených podmienok bolo zistené, že prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- leták, Jarná Veľkonočná akcia od 1.4.2014 do 30. 4.2014, Henry vajce pikant 210 g XXL (doklad č. 1);
- leták, Vianočná akcia od 1.12.2014 do 31.12.2014, Henry vajce pikant XXL (doklad č. 2);
- Produktový katalóg, produkty z roku 2015, Henry vajce pikant XXL, (doklad č. 3);
- leták, Bomba cena mesiaca jún 2015, Henry vajce pikant XXL (doklad č. 4);
- leták, Vianočná akcia od 01.12.2015 do 31.12.2015, Henry vajce pikant XXL (doklad č. 5);
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, (doklad č. 6)
- leták, Veľkonočná akcia od 20.03.2016 do 30.04.2016, Henry vajce pikant XXL (doklad č. 7);
- leták, Leto 2016 od 01.07.2016 do 31.08.2016, Henry vajce pikant XXL; (doklad č. 8)
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, (doklad č. 9)
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, (doklad č. 10)
- výstup z evidencie prihlasovateľa „Analýza dokladu – Dodacie listy a faktúry eisté“, (doklad č. 11)

Na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov bolo zistené, že v zoznamoch dodacích listov a faktúr (doklady č. 6, 9, 10 a 11) sa prihlásené označenie vôbec nenachádza. Na doplnenie možno uviesť, že zoznamy dodacích listov a faktúr obsahujú tovary s názvom „Henry vajce“, resp. „Henry vajce XXL“ „Henry vajce pikant“ a „Henry vajce so šunkou“, s datovaním vytvorenia výstupov z 27.08.2018, a obdobie z ktorého pochádzajú sú dopisované ručne (1.1.2015 - 31.12.2015, 1.1.2016 - 31.12.2016, 1.1.2017 - 31.12.2017, resp. 1.1.2018 - 31.7.2018).

Doklady č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 (letáky a produktové katalógy potravinárskych výrobkov) obsahujú aj vyobrazenia výrobku s názvom „Henry vajce“, resp. „Henry vajce XXL“ a „Henry vajce pikant“ avšak ani jedno z nich nie je zhodné s prihláseným označením, čo sa týka priestorového usporiadanie jednotlivých zložiek potravín, ktoré ako prihlasovateľ uvádza, je typické pre prihlasovateľa, a má pre neho rozlišovaciu spôsobilosť.

Možno konštatovať, že prieskumom predložených dokladov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že uvedené doklady nepreukazujú používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje prihlasované tovary ním označované ako tovary pochádzajúce od konkrétneho subjektu. V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovaciej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa musí preukázať, že značná časť relevantnej verejnosti vníma prihlásené označenie tak, že prostredníctvom tohto označenia identifikuje príslušné tovary prihlasovateľa, resp., že jeho používaním vznikla v mysli príslušnej skupiny zákazníkov súvislosť s danými tovarmi prihlasovateľa, čo by nenastalo, ak by sa prihlásené označenie nepoužívalo v dostatočnom rozsahu.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej

strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 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 známok a dizajnov

Doručiť:  
Peter Kubínyi SLOVAKIPATENT  
Piaristická 255/9  
911 01 Trenčín 1