



Banská Bystrica 4. 11. 2022
POZ 354-2022/Z-300-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 354-2022 z 17.2.2022 prihlasovateľa JUDr. Milana Kozického, Tomášikova 16551/5B, Bratislava-Ružinov,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami z 26.4.2022 a 15.8.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 354-2022 je výlučne slovné označenie „**Včelí obal**“ prihlásené pre tovary „*textilné vrecká na balenie*“ v triede 22 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary „*voskované plátno; bavlnené textílie*“ v triede 24 medzinárodného triedenia ako aj pre tovary „*potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; pokrievky na syr; príklopy na jedlo; škatuľky na desiatu*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „*prihlasované označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom ako sú textilné vrecká na balenie alebo voskované plátno či bavlnené textílie nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, účel a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného slovného označenia „Včelí obal“ ako celku, ktorý je tvorený dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok „*včelí*“ je prídavným menom od slova „*včela*“, charakterizuje Krátky slovník slovenského

jazyka 4, r. 2003 ako "úžitkový spoločenský hmyz produkujúci med a vosk" a slovným prvkom "obal", ktorý charakterizuje ten istý slovník ako "ochranný materiál, do ktorého sa balí" a tiež ako "látka, ktorá niečo obkladá".

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované textilné vrecká, ktoré sú vyrobené z takej látky, ktorá obsahuje alebo je pokrytá včelím produktom napr. voskom prípadne propolisom. Ostatné prihlasované tovary z triedy 21 medzinárodného triedenia úrad považuje za súvisiace tovary a predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto tovarom, pretože rovnako môžu obsahovať včelie produkty.

Úrad ďalej uviedol, že priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorú môžeme označiť ako koncových spotrebiteľov daných tovarov. Jedná sa najmä o skupinu ľudí, ktorí uprednostňujú používanie prírodných produktov v rôznych formách. Relevantnú skupinu spotrebiteľov preto tvoria ženy aj muži rôznych vekových kategórií, ako aj odborníci v danej oblasti napr. včelári, farmári prípadne výrobcovia daných tovarov. S ohľadom na širokú spotrebiteľskú verejnosť je úrad toho názoru, že význam predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom bude spotrebiteľom jasný na prvý pohľad.

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Dňa 16.6.2022 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej prihlasovateľ uviedol, že je toho názoru, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože slovné spojenie "včelí obal" nie je všeobecne používaným pojmom medzi spotrebiteľmi. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je prevádzkovateľom webu "www.vcelieobaly.sk", kde tento pojem používa a jeho zákazníci sú na daný pojem zvyknutí a vedia jasne rozlíšiť jeho produkty od produktov konkurencie. Prihlasovateľ tiež uviedol, že uvedený pojem preukázateľne používa od 1.9.2017, kedy si zaregistroval uvedenú doménu.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle ustanovenia § 5 ods 1 písmen b) a c) zákona o ochranných známkach, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Včelí obal" bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad opakovane uvádza, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom „*textilné vrecká na balenie*" v triede 22 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary "*voskované plátno; bavlnené textilie*" v triede 24 medzinárodného triedenia ako aj pre tovary "*potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; pokrievky na syr; príklopy na jedlo; škatuľky na desiatu*" v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, účel a charakter poskytovaných tovarov.

S ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované také obaly, ktoré obsahujú včelie produkty, alebo sú nimi pokryté, napr. textilné vrecká sú vyrobené z takej látky, ktorá je impregnovaná včelím voskom. Ostatné prihlasované tovary z triedy 21 medzinárodného triedenia úrad považuje za súvisiace tovary a predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto tovarom, pretože rovnako môžu obsahovať včelie produkty.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorú môžeme označiť ako koncových spotrebiteľov daných tovarov. Jedná sa najmä o skupinu ľudí, ktorí uprednostňujú používanie prírodných produktov v rôznych formách. Relevantnú skupinu spotrebiteľov, preto tvoria ženy aj muži rôznych vekových kategórií, ako aj odborníci v danej oblasti napr. včelári, farmári prípadne výrobcovia daných tovarov. S ohľadom na širokú spotrebiteľskú verejnosť je úrad toho názoru, že význam predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom bude spotrebiteľom jasný na prvý pohľad.

Úrad aj naďalej zotrval na stanovisku, že prihlásené označenie ako celok je opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom. Úrad nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že slovné spojenie "včelí obal" nie je všeobecne používaným pojmom medzi spotrebiteľmi. Po zadaní kľúčového slova "včelí obal" do internetového vyhľadávača Google, tento vygeneruje výsledky vyhľadávania k rôznym internetovým stránkam ponúkajúcim v podstate zhodné tovary, a to rôzne vrecká alebo látky s obsahom včelieho vosku napr.

https://ecolocco.sk/vcelie-obaly-vcellobal-voskovy-obal-bees-wraps/?gclid=EAIaIQobChMInNG4turl-QIVJlxoCR3ZfgwNEAAYASAAEgIQcvD_BwE

<https://peelo.store/>

<https://www.vcellobal.sk/>

<https://www.medaren.sk>

Z uvedeného dôvodu úrad nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že slovné spojenie "včelí obal" nepoužíva na trhu iný subjekt vyrábajúci voskové obaly. V tomto prípade nie je rozhodujúce koľko výrobcov alebo predajcov používa rovnaké pomenovanie na zhodné tovary a ani to či sú tovary pomenované ako včelie obaly alebo voskové obaly prípadne voskové vrecká, pretože relevantný spotrebiteľ, ktorý používa tento konkrétny druh tovarov vie presne určiť o aké tovary sa jedná. Z dostupných internetových zdrojov je zrejmé, že slovné spojenie "včelí obal / včelie obaly" je bežne používaným pomenovaním konkrétneho druhu tovarov.

V tejto súvislosti úrad považoval za potrebné doplniť, že zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať výlučne s prihlasovateľom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej

známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkok.

K argumentácii prihlasovateľa, že tento prihlasovaný pojem používa od 1.9.2017, úrad uviedol, že toto tvrdenie prihlasovateľ nepodporil žiadnym dôkazom, a preto úrad považuje toto tvrdenie za irelevantné.

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). Rozlišovaciú 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.

Úrad skonštatoval, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietku úradu vznesenú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zároveň argumentami neprekonal prekážky zápisuschopnosti označenia. Preto úrad naďalej zotrval na svojom pôvodnom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkok.

Doplňujúci výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.10.2022 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 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

Doručiť:

Kozický Milan, JUDr., Tomášikova 16551/5B, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika