



Banská Bystrica 22. októbra 2014  
POZ 5785-2012 II/134-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. marca 2014 prihlasovateľom ONDRÁŠOVKA, a. s., Kyjovská 1991/5, 142 01 Praha 4, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Editou Litvákovou, LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5785-2012/Z-76-2014 z 11. februára 2014 o zamietnutí prihlášky trojrozmernej ochrannej známky, č. spisu POZ 5785-2012, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5785-2012/Z-76-2014 z 11. februára 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5785-2012/Z-76-2014 z 11. februára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zamietnutá prihláška trojrozmernej ochrannej známky č. spisu POZ 5785-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k všetkým nárokovým tovarom zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Nepôsobí totiž dostatočne originálnym a osobitým dojmom v príslušnom segmente výrobkov. Podľa prvostupňového orgánu sa prihlásené trojrozmerné označenie v tvare fľaše nijako podstatne nelíši od všeobecne známych, bežne v obchode používaných fliaš tovarov podobných s prihlásenými tovarmi, pochádzajúcich od rôznych výrobcov. Uviedol, že drobné tvarové odlišnosti prihláseného označenia týkajúce sa zárezu na fľaši a jeho umiestnenia približne v polke výšky fľaše a ryhovania na fľaši sú zanedbateľné. Nejde teda o tak jedinečný či výnimočný tvar, ktorý by upútal pozornosť priemerného spotrebiteľa a mohol by jednoznačne odlišiť takto označené prihlásené tovary od rovnakých alebo podobných tovarov iných subjektov. Prvostupňový orgán pri tomto hodnotení vychádzal z predpokladu, že nealkoholické nápoje sú tovarmi každodennej spotreby. Z uvedeného dôvodu je úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa nízka. Spotrebiteľ sa pri ich nákupe riadi najmä informáciami uvedenými na obale a samotný tvar obalu bližšie neskúma.

Pokiaľ ide o doklady predložené prihlasovateľom za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, tieto prvostupňový orgán nepovažoval za dostatočné na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky. Uviedol, že nepreukazujú používanie predmetného označenia v prihlásenej podobe, ale vždy iba spoločne s ďalšími prvkami (slovnými prvkami „Ondrášovka“, resp. „Tesco Value“ a inými prvkami), ktoré mu dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. Mal za to, že priemerný spotrebiteľ sa s prihláseným označením v podobe, v akej je prihlásené, t.j. bez akýchkoľvek doplnujúcich dištinkčných prvkov, na trhu ani nestretne. Podľa prvostupňového orgánu sa priemerný spotrebiteľ bude orientovať podľa

prvkov na etikete a nebude schopný rozlíšiť tovary iba na základe samotného prihláseného označenia (tvaru fľaše). Konštatoval, že nemožno predpokladať, že by priemerný spotrebiteľ pri určovaní pôvodu tovaru vyššiu dôležitosť tvaru obalu tovaru ako slovným a obrazovým prvkom nachádzajúcim sa na etikete.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 23. januára 2013 a 7. mája 2013, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach odmietol názor úradu.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že sa nestotožňuje s posúdením prihláseného označenia vykonaným prvostupňovým orgánom.

Konštatoval, že prihlásené označenie nemožno považovať za klasický tvar fľaše. Na rozdiel od klasickej fľaše sa fľaša predstavujúca prihlásené označenie nezužuje pozvoľne, ale má približne v strede zárez. Tento charakteristický znak má predovšetkým estetickú povahu, a nie technickú, pretože pohodlné uchopenie fľaše za úzky zárez nie je dosť dobre možné. Od zárezu sa odvíja ryhovanie fľaše, ktoré je pre túto fľašu jedinečným a individualizujúcim znakom. Podľa prihlasovateľa spoločne všetky uvedené črty robia fľašu, ktorá predstavuje prihlásené označenie, osobitou, originálnou a odlišiteľnou od ostatných fliaš vyskytujúcich sa na trhu a priemerní spotrebiteľia, ktorí sa považujú za obozretných, informovaných a všímavých, sú schopní rozlíšiť tovary prihlasovateľa individualizované práve na základe uvedených charakteristík.

Pripomenul, že všetky prihlásené tovary sú tekutinami, t. j. látkami, ktoré majú svoj stály objem, ale menia tvar podľa tvaru nádoby, v ktorej sa nachádzajú. Prihlásené označenie je tvorené tvarom balenia výrobku, a nie tvarom samotného výrobku. Keďže sa tekutiny z dôvodu ich skupenstva vždy prispôbujú tvaru nádoby, aj z tohto dôvodu je tvar samotnej fľaše dôležitým dištinktívnym znakom pre produkt a pre jeho následné odlíšenie od tovarov a služieb iných osôb. Tvary a rozmery, do ktorých je možné vymodelovať obaly tekutín, sú veľmi rozmanité a rôznorodé. Je len na samotnom výrobcovi, aby si zvolil tvar pre neho najpriateľnejší a natoľko špecifický, aby sa jeho tovary dostali do povedomia priemerného spotrebiteľa na základe ojedinelosti a neobyčajnosti. Podľa prihlasovateľa ním zvolený tvar je osobitý a ojedinelý a robí jeho tovary jednoznačne odlišiteľné od tovarov iných osôb.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán uplatnil pri hodnotení prihláseného označenia kritériá, ktoré musia spĺňať dizajny, keď vychádzal z predpokladu, že na to, aby označenie predstavujúce ochrannú známku malo rozlišovaciu spôsobilosť, nestačí, aby sa odlišovalo od iných označení, ale je nutné, aby svojim obsahom a formou bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary alebo služby, ktoré ním majú byť označené. Podľa prihlasovateľa zákon o ochranných známkach nestanovuje originalnosť a ani osobitý charakter označenia ako podmienku jeho zápisu do registra ochranných známok. Pri ochranných známkach musí byť označenie schopné rozlíšiť ním označené tovary a služby od tovarov a služieb iných spotrebiteľov. Túto podmienku prihlásené označenie spĺňa, keďže má charakteristické prvky v podobe tvaru fľaše so zárezom v strede fľaše a ryhovanie, ktoré nemajú technický charakter a ktoré umožnia spotrebiteľom jednoznačne rozlíšiť takto označené tovary.

Poukázal tiež na to, že v registri ochranných známok sú zapísané pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ochranné známky, ktorých základom je práve tvar fľaše, a to ochranné známky č. 184255, č. 219260, č. 219259, č. 211520, č. 200100 a č. 200272. Registráciou uvedených trojrozmerných ochranných známok úrad potvrdil, že fľaša ako taká môže mať pre tovary v triede 32 rozlišovaciu spôsobilosť. Vymenované ochranné známky sú pritom špecifické jednak tvarom fľaše, jej zúžením či už v hornej, strednej alebo dolnej časti, a tiež ryhovaním fľaše, vďaka ktorým majú dištinktívny charakter. Aj prihlásené označenie disponuje charakteristickými znakmi tohto druhu, ktoré ho robia neobyčajným a schopným odlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb.

Ďalej sa prihlasovateľ odvolal na dôkazové materiály ním predložené v prvostupňovom konaní, pričom uviedol, že aj keby existovala pochybnosť o tom, či malo prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky ochrannej známky, získalo ju rozsiahlym používaním.

K časti odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia, podľa ktorého sa priemerný spotrebiteľ s ochrannou známkou výlučne len v podobe fľaše nestretne a k fľaši vždy pristupuje ďalší prvok, napr. slovný prvok „Ondrášovka“, resp. „Tesco Value“, prihlasovateľ uviedol, že aj ním vymenované trojrozmerné ochranné

známky sú zapísané bez akýchkoľvek slovných alebo obrazových prvkov, no v praxi a obchodnom styku sa výlučne len s fľašou bez ďalších prvkov nestretáme. Podľa neho nie je zakázané ani nežiaduce, aby určitý tovar bol charakteristický tak svojím tvarom, obalom, ako aj ďalšími prvkami, ktoré sú spôsobilé tvoriť samostatné ochranné známky odlišujúce určitý produkt od iných. Súhlasil síce s tým, že nie je možné predpokladať, aby priemerný spotrebiteľ pripisoval pri určovaní pôvodu tovaru vyššiu dôležitosť tvaru obalu ako slovným a obrazovým prvkom nachádzajúcim sa na etikete, vyjadril však presvedčenie, že tvar fľaše ako obal určitej tekutiny je minimálne rovnocenným rozlišovacím atribútom v porovnaní s etiketou, resp. slovným alebo obrazovým prvkom, a ak nie je vyslovene obvyklý, disponuje rozlišovacou spôsobilosťou.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ zdôraznil, že prísnejšie posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk ako slovných alebo obrazových ochranných známk nemá oporu v zákone. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie je kombináciou rôznych originálnych prvkov, ktoré ho robia jedinečným a slúžia ako dištinkatívny faktor vo vzťahu k iným tovarom dostupným na trhu, má predmetné označenie podľa neho aspoň určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorý je dostatočný na jeho zápis ako ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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.

Prihláška trojrozmernej ochrannej známky, č. spisu POZ 5785-2012, bola podaná 7. novembra 2012 prihlasovateľom ONDRÁŠOVKA, a. s., Kyjovská 1991/5, 142 01 Praha 4, Česká republika, pre tovary „*minerálne vody na lekárske účely*“ v triede 5 a „*minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje; ovocné šťavy a nápoje z nich; sirupy; koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov a ochutených minerálnych vôd*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené pokiaľ ide o posúdenie otázky existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a zároveň posúdenie dokladov predložených za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. Podľa ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je teda potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť), pričom uvedené posúdenie je potrebné vždy vykonať vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a zároveň vo vzťahu k vnímaniu relevantnou verejnosťou, ktorú predstavujú spotrebiteľia dotknutých tovarov a služieb. Je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na priemerného spotrebiteľa, ktorý je primerane dobre informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované. Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že takéto vnímanie rozlišovacej spôsobilosti zo strany prvostupňového orgánu je uplatnením kritérií, ktoré musia spĺňať dizajny, a nie ochranné známky. Aj keď zákon o ochranných známkach výslovne nestanovuje originalnosť a ani osobitý charakter označenia ako podmienku zápisu označenia do registra ochranných známk, určitá originalita, resp. osobitosť voči bežne používaným označeniam pri daných tovaroch alebo službách, a to v miere potrebnej na to, aby bol priemerný spotrebiteľ schopný na jej základe identifikovať tovary a služby s týmto označením ako pochádzajúce od konkrétneho poskytovateľa, je logicky nevyhnutným predpokladom konštatovania rozlišovacej spôsobilosti označenia. Označenia, ktoré sú na trhu bežne používané alebo sú predpokladané pri daných tovaroch a službách, resp. označenia, ktoré sa od nich nelíšia z pohľadu priemerného spotrebiteľa v miere dostatočnej na to, aby ich vnímal ako slúžiace na identifikáciu pôvodu, t. j. ako ochranné známky, rozlišovaciu spôsobilosť nemajú a nemôžu byť zapísané ako ochranné známky.

S prihlasovateľom uvedeným tvrdením, že prísnejšie posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk ako slovných alebo obrazových ochranných známk nemá oporu v zákone, orgán

rozhodujúci o rozklade súhlasí, pričom zároveň konštatuje, že pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uplatnil rovnaké kritériá ako v prípadoch iných druhoch označení. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, ako to v napadnutom rozhodnutí urobil aj prvostupňový orgán, že aj keď sú kritériá pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných označení rovnaké ako kritériá uplatňované na iné druhy označení, pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti označenia je jedným z kritérií vnímanie zo strany priemerného spotrebiteľa, ktoré nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmerného označenia tvoreného vzhľadom samotného tovaru a v prípade slovného alebo obrazového označenia pozostávajúceho z prvkov nezávislých na vzhľade či tvare tovarov, ktoré označuje. Priemerní spotrebitelia totiž zvyčajne neodvodzujú pôvod tovarov z ich tvaru alebo tvaru ich balenia (najmä ak sú opatrené napr. etiketou) a môže sa preto splnenie podmienky rozlišovacej spôsobilosti takého trojrozmerného označenia javiť ako náročnejšie, ako v prípade slovných alebo obrazových označení. Vo všeobecnosti platí, že na to, aby trojrozmerné označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť, musí sa podstatne odlišovať od normy alebo zvykov príslušného odvetvia. Nie je dostatočné, ak tvar, ktorý predstavuje takéto označenie, je len variantom bežného tvaru alebo viacerých tvarov používaných v tomto odvetví. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dopĺňa, že uvedené nie je v rozpore s povinnosťou úradu posudzovať rozlišovaciu spôsobilosť pri rôznych druhoch označení na základe rovnakých kritérií, ide len o vyjadrenie potreby pri posudzovaní naplnenia tejto podmienky zohľadniť všetky okolnosti daného prípadu, okrem iného charakter označenia a vnímanie relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou.

Pokiaľ ide o samotné prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o trojrozmerné označenie – tvar fľaše, ktorá s ohľadom na zoznam nárokovaných tovarov slúži ako obal pre nealkoholické nápoje. Prihlásené označenie okrem tvaru fľaše neobsahuje žiadne ďalšie, slovné alebo obrazové prvky, t. j. predstavuje ho výlučne tvar obalu tovaru. Ide pritom o čiru fľašu jednoduchého bežného valcovitého tvaru s vrchnáčikom, s bežne tvarovaným dnom, mierne zúženú pri hrdle, ktorá sa vyznačuje tým, že sa uprostred tela fľaše nachádza zúžená časť – zárez, od ktorého sa po obvode fľaše odvíja vlnovité ryhovanie. Pokiaľ ide o tovary, nealkoholické nápoje, pre ktoré je toto označenie prihlásené, je potrebné uviesť, že ide o tovary každodennej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, pričom ich cena je relatívne nízka. Vzhľadom na uvedené má orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, za to, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa je pri predmetnej kategórii tovarov nízka.

Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán vychádza pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia zo všeobecne známej skutočnosti, ktorú prihlasovateľ nespochybnil a ktorá je tiež zrejmá z dokladov predložených v predmetnom konaní, a to že fľaše na nealkoholické nápoje sú zvyčajne priehľadné a majú bežne valcovitý tvar zužujúci sa pri hrdle, s dnom, aké je vyobrazené pri prihlásenom označení. Pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je preto potrebné preskúmať predovšetkým jeho ďalšie prvky, na ktoré poukazuje aj prihlasovateľ v rozklade, a to na užšiu časť – zárez približne v strede fľaše a od zárezu sa odvíjajúce ryhovanie fľaše a ich vplyv na celkový dojem, ktorý prihlásené označenie vyvoláva. Tieto prvky robia podľa prihlasovateľa ním prihlásenú fľašu osobitou, originálnou a odlišiteľnou od ostatných fliaš vyskytujúcich sa na trhu a sú prvkami natoľko jedinečnými a individualizujúcimi, že zabezpečujú prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán považoval aj tieto prvky za bežné na trhu s nealkoholickými nápojmi, čo podložil konkrétnymi vyobrazeniami fliaš rôznych výrobcov vyznačujúcimi sa takýmito znakmi. Uviedol, že drobné tvarové odlišnosti týkajúce sa týchto znakov sú zanedbateľné.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že skutočnosť, že zúženie, resp. zárez medzi dnom a ústím bežnej valcovitej fľaše a ryhovanie fľaše, ako také, sú na trhu s nealkoholickými nápojmi bežné, potvrdzujú aj samotným prihlasovateľom predložené doklady – fotografie a letáky nachádzajúce sa v prílohe podania namietateľa z 12. marca 2013 a doklad priložený k podaniu namietateľa z 22. júla 2013 označený ako výpis z internetovej stránky [www.donaskapotravintn.sk](http://www.donaskapotravintn.sk), ktoré okrem iného obsahujú vyobrazenia fliaš rôznych výrobcov so zúžením valcovitého tela fľaše umiestneným v rôznej výške a/alebo s vlnovitým ryhovaním.

Pokiaľ ide o konkrétne umiestnenie zúženia časti fľaše v prihlásenom označení alebo jeho tvar, aj za predpokladu, že by sa konkrétne takto umiestnené či tvarované zúženie na trhu u iných výrobcov doposiaľ nevyskytovalo, z pohľadu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ide o irelevantnú skutočnosť. Samotné umiestnenie a tvarovanie užšej časti prihláseného označenia totiž nemožno považovať za taký nápadný a výrazný znak, ktorý by priemerný spotrebiteľ pri nízkej úrovni pozornosti, ktorú predmetným tovarom venuje, postrehol, resp. ktorý by si zapamätal a na základe ktorého by dokázal odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov ostatných výrobcov. Navyše je potrebné poukázať na to, že zúženie fľaše

uprostred tela fľaše nepochybne umožňuje jej lepšie uchopenie. S ohľadom na uvedené možno predpokladať, že zúženie fľaše predstavujúcej prihlásené označenie môže byť priemerným spotrebiteľom vnímané ako znak majúci funkciu pohodlnejšieho uchopenia výrobku, a nie ako znak určený na odlišenie tovarov prihlasovateľa od tovarov ostatných výrobcov.

Čo sa týka ryhovania fľaše predstavujúcej prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že v preskúvanom prípade ide o priehľadný, slabo viditeľný opakujúci sa vzor, ktorý bude ťažšie postrehnuteľný a jeho konkrétna podoba bude horšie rozpoznateľná, a preto si ju spotrebiteľ nebude schopný presne zapamätať. Orgán rozhodujúci o rozklade podotýka, že spotrebiteľ jednoduché ozdobné ornamenty, resp. opakujúce sa vzory na obaloch podobných tovarov (vrátane vlnovitého ryhovania na fľašiach nealkoholických nápojov) nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a nevenuje mu obvykle pozornosť. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že ani tvar ryhovania fľaše, ktorá predstavuje prihlásené označenie, nemožno považovať za tak nápadný a výrazný znak, ktorý by priemerný spotrebiteľ pri nižšej úrovni pozornosti, ktorú predmetným tovarom venuje, postrehol, resp. ktorý by si zapamätal a na základe ktorého by dokázal odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov ostatných výrobcov. Možno teda konštatovať, že ani konkrétne prevedenie znakov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nebude podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade schopné upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude schopné dodať fľaši bežne používaného tvaru rozlišovaciu spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností zastáva názor, že trojrozmerné prihlásené označenie, čiara fľaša jednoduchého bežného valcovitého tvaru s vrchnáčikom a bežne tvarovaným dnom, napriek jej zúženiu uprostred fľaše a od neho sa odvíjajúcemu ryhovaniu sa ako celok podstatne neodlišuje od zvykov príslušného odvetvia, ale predstavuje len variant bežne používaných tvarov. Prihlásené označenie nevyvoláva taký celkový dojem, aby bolo schopné slúžiť ako údaj o pôvode prihlásených tovarov a nemá z pohľadu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že vzhľadom na povahu prihlásených tovarov, ktoré sú tekutinami a nemajú stály tvar, ale sa prispôbujú tvaru nádoby, v ktorej sa nachádzajú, sú tvary a rozmery, do ktorých je možné vymodelovať obaly tekutín veľmi rozmanité a rôznorodé. Hoci s uvedeným konštatovaním možno súhlasiť, orgán rozhodujúci o rozklade za rozhodujúcu pri skúmaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia ako ochrannej známky považuje skutočnosť, že práve prihlásené označenie sa nijako podstatne neodlišuje od tvarov obalov obvykle používaných na trhu v súvislosti s rovnakými tovarmi ako sú tovary nárokové prihlasovateľom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že čím viac posudzovaný tvar pripomína tvar, ktorý je na trhu bežne používaný, tým väčšia je pravdepodobnosť, že tvar, ktorý je predmetom posúdenia, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade prihláseného označenia je podobnosť fľaše, ktorá predstavuje prihlásené označenie, s fľašami bežne používanými na trhu na balenie nealkoholických nápojov veľmi vysoká. Spotrebiteľ preto nebude schopný len na základe prihláseného trojrozmerného označenia – fľaše, a to ani na základe prihlasovateľom spomínaných znakov, ktoré však nie sú dostatočne výrazné, resp. nápadné a zapamätateľné, identifikovať nárokové tovary ako tovary pochádzajúce práve od neho.

Prvostupňový orgán preto vo svojom rozhodnutí dospel k správne mu záveru, že prihlásené označenie ako celok nepôsobí dostatočne originálnym a osobitým dojmom na to, aby mohlo plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť spotrebiteľom totožnosť pôvodu tovarov označovaných ochrannou známkou prostredníctvom jej rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa, že v registri ochranných známkov sú zapísané pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb trojrozmerné ochranné známky č. 184255, č. 219260, č. 219259, č. 211520, č. 200100 a č. 200272, tvorené rovnako ako prihlásené označenie výlučne tvarom fľaše, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Hoci možno súhlasiť s konštatovaním prihlasovateľa, že registráciou uvedených trojrozmerných ochranných známkov úrad potvrdil, že fľaša ako taká môže mať pre tovary v triede 32 rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné opätovne zdôrazniť, že musí ísť o fľašu, ktorá pôsobí natoľko osobitým dojmom, že bez ďalšieho umožňuje spotrebiteľovi identifikovať tovary, pre ktoré je určená, ako tovary pochádzajúce od konkrétneho poskytovateľa a zároveň mu umožňuje odlišiť ich od rovnakých tovarov ostatných poskytovateľov. Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že všetky tieto ochranné známky majú dištingtívny charakter vďaka znakom rovnakého druhu (zúženiu a ryhovaniu fľaše), ktorými disponuje aj prihlásené označenie a ktoré ho robia neobyčajným a schopným odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb. V tejto súvislosti považuje za potrebné poukázať na špecifický, odlišný charakter znakov uvedených ochranných známkov v porovnaní so

znakmi prihláseného označenia. Tieto totiž nepredstavujú len jednotlivé zúženie tela fľaše či vlnovité ryhovanie, ale ide napr. o vlysy takmer po celom povrchu fľaše, ktoré zahŕňajú vlysy oválneho tvaru pri ochranných známkach č. 219259 a č. 219260, celkovo špecifický tvar fľaše doplnený vystupujúcim nápisom „RAJEC“ pri ochrannej známke č. 211520 či výrazné zvlnenie povrchu pozdĺž celého tela fľaše a kuželovitý tvar hrdla pri ochrannej známke č. 200100. Nemožno tvrdiť, že uvedené ochranné známky disponujú len znakmi rovnakého druhu, akými disponuje aj prihlásené označenie. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na veľký časový odstup od zápisu uvedených ochranných známk do registra. Týka sa to v najväčšej miere ochranných známk č. 184255, č. 200272 a č. 200100. V oblasti predaja nealkoholických nápojov viac ako 10 rokov od zápisu označenia tvoreného obalom (fľašou) predstavuje tak veľký časový odstup, že situáciu na trhu v čase jeho zápisu nie je možné považovať za porovnateľnú so situáciou na trhu v súčasnosti. S narastajúcou spotrebou nealkoholických nápojov (najmä vôd) balených do umelohmotných fliaš v minulosti, sa totiž nevyhnutne rozširovala aj škála tvarov používaných fliaš. Zatiaľ čo v minulosti napr. určitý tvar ryhovania mohol zaručiť trojrozmernému označeniu – fľaši dostatočnú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, v súčasnosti pri častom výskyte rôznych ryhovaní tomu už tak nemusí byť. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že v súčasnosti nemožno predpokladať, že len na základe určitého tvaru vlnovitého ryhovania po obvode fľaše a umiestnenia či tvaru zúženej časti fľaše, ktorými sa vyznačuje prihlásené označenie, bude spotrebiteľ schopný odlišiť nealkoholické nápoje prihlasovateľa od rovnakých tovarov ostatných výrobcov. Vzhľadom na uvedené, t. j. veľký časový odstup od zápisu, minimálne v prípade ochranných známk č. 184255, č. 200272 a č. 200100, a odlišný charakter znakov pri ochranných známkach č. 219259, č. 219260, č. 211520 a č. 200100 v porovnaní so znakmi prihláseného označenia, je poukaz prihlasovateľa na uvedené zápisy ochranných známk bezpredmetný.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil aj záver prvostupňového orgánu ohľadom posúdenia predložených dôkazových materiálov podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorými sa snažil prekonať konštatovanú zápisnú výluk. Prvostupňový orgán mal za to, že predložené dôkazové materiály nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože nepreukazujú používanie predmetného označenia v prihlásenej podobe, ale vždy iba spoločne s ďalšími prvkami, ktoré mu dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade v nadväznosti na uvedené poukazuje na to, že prihlasovateľ v prvostupňovom konaní za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predložil fotokópie dvoch letákov spoločnosti Kaufland a fotografie regálov tejto spoločnosti s fľašami, na ktorých sa nachádza prihlásené označenie. Ďalej prihlasovateľ predložil faktúry (4 ks) spolu s dodacími listami vystavené v období januára až augusta 2012 pre dva subjekty, Tesco a Kaufland, preukazujúce dodanie 59 975 fliaš pod označeniami „Ondrášovka“ a „Tesco Value“, ako aj doklad vystavený spoločnosťou Kaufland, podľa ktorého jej bolo v priebehu augusta až novembra 2012 dodaných 756 000 kusov tovaru „Ondrášovka“.

Doklady predložené prihlasovateľom síce preukazujú používanie prihláseného označenia v relevantnom období, z fotografií a letákov však vyplýva, že prihlásené označenie bolo používané spoločne s ďalšími prvkami nachádzajúcimi sa na etikete výrobku. Konkrétne na vyobrazených baleniach sa okrem iných prvkov nachádzalo dominantné rozlišujúce označenie „Ondrášovka“. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že v predmetnom prípade vzhľadom na charakter prihláseného označenia (fľaša, ktorá sa z pohľadu priemerného spotrebiteľa len veľmi málo odlišuje od fliaš bežne používaných na trhu na balenie nealkoholických nápojov) pozornosť priemerného spotrebiteľa prednostne pútala etiketa a prvky

nachádzajúce sa na nej, a nie prihlásené označenie, t. j. samotný tvar fľaše. Je tiež otázne, aký malo vplyv používanie prihláseného označenia v rovnakom období v spojení s označením „Tesco Value“, t. j. s označením subjektu odlišného od prihlasovateľa, a či takéto používanie vôbec mohlo prispievať k získaniu povedomia o prihlásenom označení ako o označení tovarov pochádzajúcich od prihlasovateľa, alebo práve naopak takéto používanie pôsobilo v neprospech získania povedomia o uvedenej skutočnosti. Predložené doklady preto orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôkazy preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia z pohľadu relevantnej verejnosti pre nárokové tovary pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5785-2012, a teda považuje za dôvodné stotožniť sa s názorom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade nemožno konštatovať prekonanie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Napokon pokiaľ prihlasovateľ uviedol, že aj ním vymenované trojrozmerné ochranné známky sú zapísané bez akýchkoľvek slovných alebo obrazových prvkov, no v praxi a obchodnom styku sa výlučne len s fľašou bez ďalších prvkov nestretáme, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na nasledovné. V prípade vymenovaných ochranných známk mal úrad na základe vykonaných prieskumov v rámci konaní o ich zápise za to, že tieto v čase zápisu mali rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu ich dostatočnej tzv. vnútornej rozlišovacej spôsobilosti. Nebolo preto potrebné žiadať predloženie dôkazov o tom, že získali rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ako pri prihlásenom označení. Úrad mal za to, že charakter týchto trojrozmerných označení (obalov) je natoľko osobitý, že je spôsobilý sám o sebe slúžiť ako údaj o pôvode príslušných tovarov. Je irelevantné, či v praxi majitelia uvedené ochranné známky využívajú v spojitosti s ďalšími označeniami, slovnými, resp. obrazovými.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď prihlášku trojrozmernej ochrannej známky č. spisu POZ 5785-2012 zamietol z dôvodu naplnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Edita Litváková  
LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária  
Pluhová 78  
831 03 Bratislava