



Banská Bystrica 6. 9. 2017
POZ 1456-2016/Z-300-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1456-2016 z 1.7.2016 prihlasovateľa Ing. Štefan Csémi NATURFONTANA, Malotejedská 56, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov, Budatínska 12, P. O. Box 56, 851 06 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 22.8.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 22.8.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné trojrozmerné označenie predstavujúce obal vrátane jeho obsahu, ktorý je vyhotovený v podobe medvedíka resp. macíka, nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 20 a 30 rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.



Nadväzne k tomu úrad uviedol, že medzi označenia bez rozlišovacej spôsobilosti patria aj označenia, ktoré pozostávajú len z písmen, číslíc, zo samotného vyobrazenia výrobku, či bežného obalu výrobku. Absenciu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia úrad vyvodil na základe prieskumu internetovej databázy, kde vo vzťahu k medovým produktom sa vyskytol značný počet veľmi podobných obalov v podobe medvedíka resp. macíka s podobne sfarbeným obsahom aký zobrazuje predmetné označenie. To znamená, že predmetné označenie je tvorené bežným obalom výrobku vo vzťahu k prihláseným tovarom medového charakteru vrátane ostatných súvisiacich tovarov v triede 30, a tiež aj vo vzťahu k samotným tovarom obalového charakteru v triede 20. Pritom prihlásené označenie neobsahuje žiadny originálny prvok, ktorý by odlišoval prihlasovateľove obaly – plastové nádoby v podobe medvedíka resp. macíka od rovnakých resp. podobných tovarov iných subjektov. Spotrebiteľ na základe nepatrných rozdielov v detailoch zobrazenia

podoby medvedíka resp. macíka nebude schopný na trhu určiť obchodný pôvod (resp. poskytovateľa) predmetných tovarov.

Na margo vyššie vyvodenej absencie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšenie tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou prostredníctvom faxu bez príloh dňa 21.12.2016, ktorý následne doplnil písomným originálom už aj vrátane príloh, a to dorúčením úradu dňa 22.12.2016. Vo svojej reakcii prihlasovateľ uviedol niekoľko argumentov, ktorými sa snaží prekonať zápisné prekážky prihláseného označenia, pričom v úvode poukázal na to, že prihlasovateľ s obchodným menom „Ing. Štefan Csémi NATURFONTANA“ je slovenský výrobca a predajca výrobkov z plastových materiálov vrátane PET fliaš a melohmotných obalov, medzi ktorými sú aj plastové obaly na balenie medu v podobe prihláseného trojrozmerného označenia v tvare medvedíka s čiapkou. Jeho prevádzka funguje ako chránená dielňa od roku 1999 na základe zákona č. 5/2004 z. z. o zamestnanosti.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že na dolnej časti obalu, ktorý predstavuje predmetné označenie, je uvedená časť názvu jeho obchodného mena v znení „Naturfontana“, ktorým sa odlišujú jeho dotknuté obaly od rovnakých alebo podobných obalov iných subjektov. K tomu prihlasovateľ dodal, že na základe jeho prieskumu internetových stránok sú ním vyrábané a poskytované obaly v podobe medvedíka viditeľne odlišné od podobných tovarov iných subjektov, pričom bližšie zašpecifikoval charakter dotknutých výrobkov v tom, že k ich otvoreniu je potrebné odrezať koniec špice a na opätovné uzatvorenie uzáveru slúži malá čiapočka, ktorá sa nasadí na odrezanú špicu. K tejto špecifikácii prihlasovateľ ešte uviedol, že obaly v podobe medvedíka vyrába v dvoch hmotnostných verziách (250 g a 400 g), pričom obal, ktorý má znázorňovať predmetné označenie, je verziou s 250 g obsahom, čo podložil prílohami č. 1 a č. 2.

Nadväzne k vyššie uvedenému, prihlasovateľ sa snaží oprieť o ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona, na základe ktorého je možné za predpokladu splnenia určitých požadovaných podmienok preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení, pričom toto ustanovenie hovorí, že *„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 tomu zároveň priložil preukazné materiály obsahujúce výtlačky z internetových stránok zobrazujúce výrobky prihlasovateľa, ktoré prihlásené zobrazenie znázorňuje a tiež faktúry dokumentujúce dodávky týchto výrobkov pre ich spotrebiteľov.

Okrem toho prihlasovateľ listom doručeným úradu 4.8.2017 doplnil vyššie uvedené preukazné materiály o ďalšie faktúry dokumentujúce dodávky predmetných výrobkov pre ich spotrebiteľov, aby presvedčil úrad o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Úrad na základe vyššie uvedených listov prihlasovateľa vykonal opätovný prieskum zápisnej spôsobilosti prihláseného trojrozmerného označenia, pri ktorom zároveň vzal do úvahy aj uvedené argumenty prihlasovateľa vrátane preskúmania doložených preukazných materiálov.

Pokiaľ ide o poukázanie na charakter fungovania prihlasovateľovej prevádzky produkujúcej aj obaly v podobe predmetného označenia, ktorá je chránenou dielňou zriadenou na základe zákona č. 5/2004 z. z. o zamestnanosti, k tomu je potrebné uviesť, že táto skutočnosť nemôže byť zohľadňovaná v otázke posudzovania zápisnej spôsobilosti označenia ako ochrannej známky, pretože neexistuje žiadne také zákonné ustanovenie, ktoré iba na základe skutočnosti, že ide o chránenú dielňu zriadenú prihlasovateľom, by mu poskytovalo výlučné právo na používanie predmetného trojrozmerného označenia, ktoré de facto predstavuje všeobecne a dlhodobo používaný obal charakteristický pre balenie výrobkov medovej povahy a to nie len na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Inak povedené, zápisom takéhoto všeobecného označenia do registra ochranných známk by iní výrobcovia rovnakých alebo podobných výrobkov museli na základe práva vyplývajúceho z danej ochrannej známky ukončiť výrobu a dodávky nielen rovnakých, ale aj podobných obalov s námetom medvedíka. Preto skutočnosť, že prihlasovateľ vyrába výrobky v podobe

prihláseného trojrozmerného označenia v chránenej dielni, nemôže nijako ovplyvniť jeho zápisnú spôsobilosť resp. nespôsobilosť. Preto takýto argument prihlasovateľa v danej veci úrad považuje za irelevantný.

Ďalší argument, ktorý prihlasovateľ uviedol, je založený na tvrdení, že z dolného pohľadu na daný obal, ktorý je znázornený predmetným označením, je možné vidieť časť názvu obchodného mena prihlasovateľa v znení „Naturfontana“, ktorým je odlišený tovar prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov iných subjektov. Taktiež, že z webových stránok je vraj zrejmé, že na základe vyššie opísaného uzáveru daného obalu s uzatvárateľnou špicou, je vraj takýto výrobok prihlasovateľa viditeľne odlišný od podobných výrobkov iných subjektov. Úrad na základe vyššie uvedeného preskúmal zobrazenie spodného pohľadu predmetného obalu, ktoré prihlasovateľ doručil úradu vo farebnom, kvalitnom a ostrom vyhotovení. Je síce pravdou, že na spodnej strane tohto obalu je možné s istou dávkou sústredenia rozpoznať spomínaný údaj predstavujúci časť obchodného mena prihlasovateľa v znení „Naturfontana“, avšak ide o dosť nenápadný a ťažko čitateľný nápis vyhotovený formou reliéfneho prelisu daného obalu bez akéhokolvek zvýraznenia odlišnou farbou od samotného obalu, a ktorý podľa názoru úradu je priemerným spotrebiteľom ľahko prehliadnuteľný. Navyše, ide skutočne len o časť obchodného mena prihlasovateľa, ktoré tak nezodpovedá menu, pod ktorým bola predmetná prihláška podaná, v ktorej figuruje aj krstné meno a priezvisko fyzickej osoby. Preto tvrdenie prihlasovateľa, že uvedenie daného nápisu na spodnej strane výrobku by malo predstavovať dištinkívny prvok prispievajúci k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, úrad považuje za irelevantné.

Pokiaľ ide o nasledovné tvrdenie prihlasovateľa, a síce, že ďalším dištinkívnym prvkom je vyššie opísaný uzáver daného obalu s uzatvárateľnou špicou, ktorý je údajne viditeľne odlišný od podobných výrobkov iných subjektov, úrad prieskumom internetových stránok okrem iného zistil, že prihlasovateľ nie je výlučným výrobcom či poskytovateľom daného výrobku s takto opísaným prvkom.

Napr. na internetovej stránke spoločnosti APIPRODUKT s.r.o., Želovce <https://apiprodukt.sk/macko-sosakom-na-250g-medu-plast> je v cene 0,15 € ponúkaný samostatný prázdny obal na 250 g medu, ktorý využíva rovnaké riešenie špicateho uzáveru s uzatvárateľnou špicou. Pritom celková vizáž obalu v podobe medvedíka je takmer identická s predmetným označením, a až pri sústredenom skúmaní možných odlišností by bolo možné nájsť rozdiel v polohe predných labiek medvedíka, keď predmetné trojrozmerné označenie ich zobrazuje prekryté, pričom uvedený príklad obalu ich zobrazuje mierne od seba. Takéto nepatrné rozdiely sú však z pohľadu priemerného spotrebiteľa, pri priehľadnom obale, keď spotrebiteľské zameranie spočíva hlavne v samotnom obsahu daného obalu (t.j. medu či príbuzných produktov), prakticky prehliadnuteľné.



Rovnako nie je neznámy princíp zatvárania podobných produktov v zahraničí, keď napríklad na nemeckej internetovej stránke http://www.quinta-shopping.eu/xanario_pinfo.php?language=de&products_id=2762 je ponúkaný výrobok s rovnakým spôsobom uzatvárania pod názvom „Kinder-Honig-Bärenflasche Rosmaninho Honig (Urso) 340g Flasche“.



Z toho dôvodu je možné konštatovať, že konštrukčný prvok resp. princíp uzatvárania daného obalu, ktorého riešenie sa prihlasovateľ snaží deklarovať ako dištinkívny prvok na tomto obale, a ktorý by tak mal

individualizovať ním prihlásené tovary v prospech zápisu predmetného označenia ako trojrozmernej ochrannej známky, je všeobecne uplatňovaný na podobných obaloch viacerými výrobcami, a preto považovať ho za dištinkatívny prvok, prispievajúci k rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, je neopodstatnené.

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že ani jeden z argumentov, ktorý prihlasovateľ uviedol v textovej časti svojej odpovede na prieskum úradu, neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Čo sa týka vyššie spomenutých preukazných materiálov doručených prihlasovateľom v rámci prílohy jeho odpovede, tieto sú zamerané predovšetkým na snahu preukázať intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom na území Slovenskej republiky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, teda ide o jedno z kritérií vyplývajúcich zo spresnenia Európskeho súdneho dvora pre spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk.

Európsky súdny dvor spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne.

Úrad preskúmal doložené preukazné materiály a následne k nim zaujal nasledovné stanovisko:

prílohy č. 1 a 2:

Obidve tieto prílohy predstavujú zobrazenie predmetného výrobku tvoriaceho prihlásené označenie s obalom v podobe medvedíka na internetovej stránke prihlasovateľa, avšak tieto prílohy nie sú nositeľom žiadnych údajov, ktoré by napĺňali aspoň jedno z vyššie uvedených kritérií. Ide tak o doklady neprispievajúce k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného trojrozmerného označenia.

príloha č. 3:

Ide o faktúru č. A0112376, súvisiacu s dodávkou 1 ks výrobného prípravku na výrobu plastového obalu zo strany maďarského dodávateľa prihlasovateľovi, avšak ani tento doklad nič nevypovedá a naplnení aspoň jedného z požadovaných kritérií. Ide tak o irelevantný doklad.

príloha č. 4:

Ide len o tzv. „zoznam dobrovoľných certifikátov“ k 5.5.2015 udelených mnohým subjektom, kde v dvoch riadkoch figurujú dva certifikáty udelené prihlasovateľovi pre výrobky pod názvami „Obal na med z polyetyléntereftalátu s ventilom a s uzáverom“ a „Obal s uzáverom z polyetylénu“. Názvy špecifikujú obaly, z ktorých ani nie je zrejmé, či ide vôbec o predmetný obal v podobe medvedíka. Aj keby to bolo zrejmé, samotný certifikát neposkytuje žiadny údaj, ktorý by splňal čo len jedno z požadovaných kritérií. Preto taktiež ide o irelevantný doklad.

príloha č. 5:

Predstavuje faktúru č. 2000/73, ktorá síce je vystavená na 10 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do mesta Plzeň. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.6:

Predstavuje faktúru č. 2000/301, ktorá je vystavená na 20 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre spoločnosť NATUR PRODUCT so sídlom v Ipeľskom Sokolci (okres Levice).

príloha č. 7:

Predstavuje faktúru č. 2000/256, ktorá síce je vystavená na 10 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Lednice na Moravě. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.8:

Predstavuje faktúru č. 2000/290, ktorá je vystavená na 3 000 ks obalov na med, dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre VČELÁRSTVO Dušan Dedinský so sídlom v Bratislave. Faktúra však nešpecifikuje konkrétnu podobu tovarov – obalov tak, ako v iných faktúrach, t.j. udáva len znenie „obal na med“ a nie „obal na med „macík““, resp. „obal na med „macík s čiapkou““. To znamená, že tvarovo môže ísť o obal v inej podobe než v podobe predmetného „macíka“. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 9:

Predstavuje faktúru č. 2001/117, ktorá síce je vystavená na 10 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Lednice na Moravě. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 10:

Predstavuje faktúru č. 2001/118, ktorá síce je vystavená na 5 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do mesta Plzeň. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.11:

Predstavuje faktúru č. 2001/138, ktorá je vystavená na 10 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa APIMED Ing. Peter Kudláč so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č. 12:

Predstavuje faktúru č. 2004/153, ktorá síce je vystavená na 20 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Čestín. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.13:

Predstavuje faktúru č. 2004/217, ktorá je vystavená na 10 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa APIMED Ing. Peter Kudláč so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č.14:

Predstavuje faktúru č. 2004/261, ktorá je vystavená na 8 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre spoločnosť BAVEX Viera Bažanyová s.r.o. so sídlom v Hrnčiarovciach (okres Trnava).

príloha č. 15:

Predstavuje faktúru č. 2007/253, ktorá síce je vystavená na 17 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Čestín. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 16:

Predstavuje faktúru č. 2007/299, ktorá síce je vystavená na 2 400 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Lednice na Moravě. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.17:

Predstavuje faktúru č. 2007/256, ktorá je vystavená na 10 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre spoločnosť MEDOS Varga s.r.o. so sídlom vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda).

príloha č.18:

Predstavuje faktúru č. 2010/544, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa APIMED Ing. Peter Kudláč so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č. 19:

Predstavuje faktúru č. 2010/223, ktorá síce je vystavená na 3 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do mesta Plzeň. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 20:

Predstavuje faktúru č. 2010/264, ktorá síce je vystavená na 17 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Čestín. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 21:

Predstavuje faktúru č. 2013/573, ktorá síce je vystavená na 5 200 ks predmetných výrobkov (250 g) dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Třeboň. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 22:

Predstavuje faktúru č. 2013/022, ktorá síce je vystavená na 15 200 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Čestín. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.23:

Predstavuje faktúru č. 2013/565, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č. 24:

Predstavuje faktúru č. 2015/042, ktorá síce je vystavená na 18 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Čestín. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 25:

Predstavuje faktúru č. 2015/149, ktorá síce je vystavená na 2 400 ks predmetných výrobkov (250 g) dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Třeboň. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 26:

Opäť len predstavuje zobrazenie v rámci ponuky predmetného výrobku tvoriaceho prihlásené označenie s obalom v podobe medvedíka z internetovej stránky www.superto.sk, ktorá síce potvrdzuje, že dodávateľom predmetných výrobkov je prihlasovateľ, avšak rovnako ako prílohy č. 1 a 2, táto príloha nie je nositeľom žiadnych údajov, ktoré by naplnili aspoň jedno z vyššie uvedených kritérií pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Ide tak o doklad neprispievajúci k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného trojrozmerného označenia.

príloha č. 27:

Predstavuje „Materiál na rokovanie 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VI. volebnom období“ z roku 2014, kde je uvedený zoznam zriadených chránených dielní, v ktorom medzi mnohými figuruje aj chránená dielňa prihlasovateľa. Tento doklad taktiež neobsahuje žiadny údaj, ktorý by mohol naplniť aspoň jedno z kritérií na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Preto, ako už bolo vyššie uvedené, samotný fakt, že prihlasovateľ vyrába výrobky v podobe prihláseného trojrozmerného označenia v chránenej dielni, nemôže nijako ovplyvniť zápisnú spôsobilosť resp. nespôsobilosť prihláseného označenia. Inak povedané, spotrebiteľ pri užívaní predmetného výrobku nevníma tú skutočnosť, že takýto výrobok pochádza z chránenej dielne. Z toho dôvodu úrad považuje predmetný doklad za irelevantný.

príloha č. 28:

Táto príloha znovu predstavuje zoznam chránených dielní v Dunajskej Strede vrátane dielne prihlasovateľa, bez akéhokoľvek ďalšieho relevantného údaju. Preto podobne ako v prípade prílohy č. 27 ide o irelevantný doklad.

príloha č. 29:

Táto príloha opätovne len predstavuje nepodstatný zoznam chránených dielní vo viacerých mestách či obciach z určitej časti západného Slovenska vrátane dielne prihlasovateľa, a opäť bez akéhokoľvek ďalšieho relevantného údaju. Preto podobne ako v prípade príloh č. 27 a 28 ide o irelevantný doklad.

príloha č. 30:

V tejto prílohe ide o informačný materiál týkajúci sa Programu cezhraničnej spolupráce v rozpätí rokov 2007 až 2013, kde partnermi projektu sú Okresná hospodárska komora Hodonín (ČR) a Trnavská regionálna komora (SK). Prihlasovateľ v rámci tejto prílohy iba poukázal na skutočnosť, že v kategórií firiem zameraných na oblasť plastov, recyklácie a výroby obalov z lepenky, ktoré sú zároveň zúčastnené na tomto projekte, figuruje aj firma prihlasovateľa v právnej forme živnostníka. Čiže aj tento doklad iba dokumentuje určité aktivity prihlasovateľa v rámci jeho živnosti, avšak bez akýchkoľvek podstatných údajov, ktoré by na základe vyššie spomínaných kritérií mohli prispieť k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Úrad tak aj tento dokument považuje za irelevantný.

Vychádzajúc z vyhodnotenia všetkých vyššie uvedených tridsiatich dokladov, ktoré prihlasovateľ doložil k listu doručenému úradu 22.12.2016, je možné konštatovať, že z uvedeného počtu príloh (30) úrad považuje za relevantné iba prílohy č. 6, 11, 13, 14, 17, 18 a 23. Týchto 7 príloh predstavuje faktúry viažuce sa na dodávky predmetného výrobku v počtoch pohybujúcich sa v rozpätí od 8 do 20 tisíc kusov výrobkov, avšak je nutné konštatovať, že všetky tieto dodávky boli realizované iba do zemepisných miest Ipeľský Sokolec (okres Levice), Dolná Krupá (okres Trnava), Hrnčiarovce (okres Trnava) a Veľký Meder (okres Dunajská Streda). To znamená, že zo 79 okresov v Slovenskej republike boli realizované dodávky predmetných výrobkov iba do troch okresov, a to do okresov Levice, Trnava a Dunajská Streda, ktoré sú situované iba v časti územia západného Slovenska. Vo vzťahu k ostatnej časti územia Slovenskej republiky (a to predovšetkým stredného a východného Slovenska) prihlasovateľ priloženými dokladmi samotné používanie predmetného trojrozmerného označenia vôbec nepreukázal, čím nebolo naplnené podstatné a zároveň nevyhnutné kritérium pre posúdenie nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom na území Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného posúdenia predložených dokladov úrad konštatuje, že vyššie uvedených tridsať preukazných materiálov neprispelo k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom.

Prihlasovateľ doplnil svoju odpoveď z 22.12.2016 doložením ďalších dokladov, ktoré priložil k listu doručenému úradu dňa 4.8.2017. Tieto doklady predstavujú ďalšie faktúry, ktorými sa prihlasovateľ snaží zdôrazniť intenzitu používania prihláseného označenia v zmysle spomínaných kritérií. Zároveň v doplňujúcom liste uviedol svoje presvedčenie, že z týchto dokladov je zjavné, že trojrozmerné označenie predstavujúce obal v podobe medvedíka resp. macíka bolo pred podaním prihlášky používané na území Slovenskej republiky, čím nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre namietané tovary v triedach 20 a 30, na základe čoho vraj je spôsobilé pre jeho zápis do registra ochranných známk.

Úrad preskúmal a aj tieto doložené preukazné materiály a následne k nim zaujal nasledovné stanovisko:

príloha č. 1:

Faktúra č. 2010/013, ktorá je vystavená na 400 ks obalov na med (250 g) a 400 ks obalov na med (400 g), dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre Milana Špánika so sídlom v Bošanoch (okres Partizánske). Faktúra však nešpecifikuje konkrétnu podobu tovarov – obalov tak, ako v iných faktúrach, t.j. udáva len znenie „obal na med“ vrátane gramáže ale nie „obal na med „macík““, resp. „obal na med „macík s čiapkou““. To znamená, že tvarovo môže ísť o obal v inej podobe než v podobe predmetného „macíka“. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č. 2:

Faktúra č. 2010/075, ktorá je vystavená na 800 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Mateja Osuského so sídlom v Malackách (okres Malacky).

príloha č. 3:

Faktúra č. 2011/526, ktorá je vystavená na 400 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Rastislava Hvizdoša so sídlom v Trnave (okres Trnava).

príloha č.4:

Faktúra č. 2013/034, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č.5:

Faktúra č. 2013/378, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č.6:

Faktúra č. 2013/447, ktorá je vystavená na 3 500 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa MY SUPPLY, spol. s r.o. so sídlom v Trnave (okres Trnava).

príloha č.7:

Faktúra č. 2013/509, ktorá je vystavená na 800 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Zdenka Grgulová CERA MEL so sídlom v Bratislave - Petržalke.

príloha č.8:

Faktúra č. 2014/475, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č.9:

Faktúra č. 2014/710, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č.10:

Faktúra č. 2015/483, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupej (okres Trnava).

príloha č.11:

Faktúra č. 2015/521, ktorá je vystavená na 3 500 ks predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa MY SUPPLY, spol. s r.o. so sídlom v Trnave (okres Trnava).

príloha č.12:

Faktúra č. 2016/061, ktorá je vystavená na 500 ks (250 g) predmetných výrobkov dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Karol Mészáros MEDE so sídlom v Lehniciach (okres Dunajská Streda).

príloha č. 13:

Faktúra č. 2016/271, ktorá síce je vystavená na 4 800 ks predmetných výrobkov (250 g) dodaných pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak dodávka bola uskutočnená na území Českej republiky do miesta Třeboň. Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.14:

Faktúra č. 2016/486, ktorá je vystavená na 5 500 ks (250 g) predmetných výrobkov, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Karol Mészáros MEDE so sídlom v Lehniciach (okres Dunajská Streda). Tento doklad je však datovaný k 26.8.2016, čo je po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (1.7.2016). Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.15:

Faktúra č. 2016/651, ktorá je vystavená na 2 000 ks predmetných výrobkov, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa CERA MEL s.r.o. so sídlom v Bratislave - Petržalke. Tento doklad je však datovaný k 29.11.2016, čo je po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (1.7.2016). Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.16:

Faktúra č. 2017/076, ktorá je vystavená na 800 ks predmetných výrobkov, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa CERA MEL s.r.o. so sídlom v Bratislave - Petržalke. Tento doklad je však datovaný k 6.2.2017, čo je po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (1.7.2016). Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.17:

Faktúra č. 2017/086, ktorá je vystavená na 15 000 ks predmetných výrobkov, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Ing. Peter Kudláč - APIMED so sídlom v Dolnej Krupkej (okres Trnava). Tento doklad je však datovaný k 9.2.2017, čo je po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (1.7.2016). Preto ide o irelevantný doklad.

príloha č.18:

Faktúra č. 2017/205, ktorá je vystavená na 6 000 ks predmetných výrobkov, pričom dodávka bola uskutočnená pre odberateľa Karol Mészáros MEDE so sídlom v Lehniciach (okres Dunajská Streda). Tento doklad je však datovaný k 31.3.2017, čo je po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (1.7.2016). Preto ide o irelevantný doklad.

Úrad preskúmal a vyhodnotil aj vyššie uvedené doplňujúce preukazné materiály v podobe faktúr, ktoré prihlasovateľ doložil k listu doručenému úradu 4.8.2017, na základe čoho zistil, že z uvedených 18 faktúr resp. príloh sú relevantné iba prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Týchto 11 príloh predstavuje faktúry viažuce sa na dodávky predmetného výrobku v počtoch pohybujúcich sa v rozpätí od 500 do 15 000 kusov výrobkov, avšak je nutné konštatovať, že všetky tieto dodávky boli realizované iba do zemepisných miest Malacky, Trnava, Dolná Krupá (okres Trnava), Bratislava – Petržalka a Lehnice (okres Dunajská Streda).

To znamená, že zo 79 okresov v Slovenskej republike boli realizované dodávky predmetných výrobkov iba do štyroch z nich, a to do okresov Malacky, Trnava, jeden z bratislavských okresov a okres Dunajská Streda. Zároveň aj v tomto prípade ide o okresy, ktoré sú situované iba v časti územia západného Slovenska. Vo vzťahu k ostatnej časti územia Slovenskej republiky (a to predovšetkým stredného a východného Slovenska) prihlasovateľ priloženými dokladmi samotné používanie predmetného trojrozmerného označenia vôbec nepreukázal, čím nebolo naplnené podstatné a zároveň nevyhnutné kritérium pre posúdenie nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom.

Čiže aj po preskúmaní a vyhodnotení doplňujúcich osemnástich faktúr, ktoré prihlasovateľ doručil úradu listom 4.8.2017, je zrejmé, že tieto doklady podobne ako aj skôr doručené preukazné materiály, neprispeli k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že prihlasovateľ vyššie vyhodnotenými dokumentmi, priloženými k listom z 22.12.2016 a zo 4.8.2017, nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného trojrozmerného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom, a tiež vychádzajúc z toho, že argumenty, ktoré prihlasovateľ vzniesol v obsahu týchto listov, nevyvrátili stanovisko úradu v otázke dištingtívnosti prihláseného označenia vo vzťahu k spomínaným tovarom, úrad aj naďalej má za to, že ide o neoriginálne a všeobecné označenie, ktoré iba zobrazuje všeobecne zaužívaný plastový obal v podobe medvedíka – macíka dlhodobo typický pre balenie predmetných tovarov nie len v rozsahu územia Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, z čoho vyplýva už vyššie vyvedená absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Z toho taktiež vyplýva, že nie je možné zápisom takéhoto všeobecného označenia do registra ochranných známk

obmedziť právo iných výrobcov a dodávateľov v ich výrobe a distribúcii podobných obalov, ktoré sa líšia iba v nepatrných detailoch a pritom sú dlhodobo zaužívané pre balenie predmetných tovarov, vrátane obdobia pred rokom 1999, kedy prevádzka prihlasovateľa začala fungovať ako chránená dielňa a odkedy sú v nej vyrábané predmetné obaly.

(viď internetové noviny <http://zajtrajsienoviny.sk/2013/06/kto-je-nasa-mestska-kronikarka/>, kde košický dvojtyždenník „ZAJTRAJSIE noviny“ v článku zo 17.6.2013 s názvom „Kto je naša mestská kronikárka?“ uviedol interview košickej kronikárky Kristiny Forbat narodenej r. 1986, ktorá sa s rodičmi ešte v detstve presťahovala do Nemecka, pričom v dotknutom článku okrem iného uvádza: „Priamo Košice si z detstva pamätám prostredníctvom zmrzliny z Aidy, banánov v čokoláde, medvedíka s medom, sabinovského jogurtu či makovej štrúdle.“, pričom úryvok z tohto článku je uverejnený aj na internetovej stránke košického Mestského kronikára <http://mestsky-kronikar-kosice.blogspot.sk/2013/06/interview-v-sprievodcovi-kosickou.html>, vrátane pripojeného farebného zobrazenia obalu medvedíka z obsahom medu aj s tzv. „uzatvárateľnou špicou“, t.j. s údajne „rozlišovacím“ prvkom, ktorý sa prihlasovateľ snaží deklarovať ako originálny prvok typický pre jeho výrobok, čím sa vraj „viditeľne odlišuje“ od podobných výrobkov iných subjektov).

Úrad v závere ešte uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré vo vzťahu k predmetným tovarom má len všeobecný charakter, nemôže bez iných rozlišovacích prvkov plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované trojrozmerné označenie nie je možné zapísať do registra ochranných znáмок, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

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. 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:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov
Budatínska 12, P. O. Box 56
851 06 Bratislava