



Banská Bystrica 15. 12. 2017
POZ 2081-2016/Z-421-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2081-2016 s názvom „Minirolky” z 21.9.2016 prihlasovateľa RACIO, s.r.o., Národných hrdínů 3146/22B, 690 02 Břeclav, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Romana Záthurecká, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamietá pre tovary „*sušené ovocie a zelenina; potravinárske tuky; náhradky potravinárskych tukov; mrazené ovocie; spracované arašidy; spracované mandle; spracované orechy; tofu; konzumné kakaové maslo; arašidové maslo; kokosové maslo; orechovo-čokoládové maslo; syry; tukové nátierky*“ v triede 29 a „*ochutené celozrnné extrudované pečivo; ochutené celozrnné expandované pečivo; celozrnné extrudované pečivo; celozrnné expandované pečivo; ochutené ryžové extrudované pečivo; ochutené ryžové expandované pečivo; ryžové extrudované pečivo; ryžové expandované pečivo; jemné pečivo; ryžové koláče; ryžové chlebičky (pekárske výrobky); ryžové cestoviny; trvanlivé potravinárske výrobky z ryže; trvanlivé potravinárske výrobky z amarantu; potravinárske výrobky zo škrobu (potraviny); nekysnutý chlieb; knackebrot; medovníky; perníky; pufované pečivo; žuvačky (nie na lekárske použitie)*“ v triede 30 medzinárodného triedníka tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 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) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre tovary „*konzervované a zavárané ovocie a zelenina; vajcia; potravinárske oleje; náhradky potravinárskych olejov; ovocné kompóty; džemy; mlieko a mliečne výrobky; potravinárska želatína; ovocné šaláty; jogurtové náplne do extrudovaného pečiva; jogurtové náplne do expandovaného pečiva; mliečne náplne do extrudovaného pečiva; mliečne náplne do expandovaného pečiva; syrové náplne do extrudovaného pečiva; syrové náplne do expandovaného pečiva; ovocné náplne do extrudovaného pečiva; ovocné náplne do expandovaného pečiva*“ v triede 29; „*ryža; ryžová kaša; instantná ryžová kaša; pražená kukurica (popcorn); škrob (potraviny); múka; cereálna múka; med; chuťové prísady; kávové príchute; kávové náhrady; glukóza na prípravu jedál; prírodné sladidlá; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; pudinky; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); polevy na extrudované pečivo; polevy na expandované pečivo; polevy na jemné pečivo; polevy na ryžové chlebičky; polevy na medovníky; polevy na perníky; polevy na pufované pečivo; čokoládové náplne do extrudovaného pečiva; čokoládové náplne do expandovaného pečiva; medové náplne do extrudovaného pečiva; medové náplne do expandovaného pečiva; čokoládové náplne do extrudovaného pečiva; čokoládové náplne do expandovaného pečiva*“ v triede 30 a „*nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); šumivé vody; sýtené nealkoholické nápoje; nesýtené nealkoholické nápoje; mušty; iontové nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; ovocné džúsy; sirupy a prípravky na prípravu nápojov; nealkoholické kokteily; sladové nealkoholické nápoje; instantné nealkoholické nápoje; prášky na prípravu nealkoholických nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na prípravu nápojov; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov obsahujúcich dietetické, výživové, posilňujúce a podporné doplnky*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2081-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.1.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 2081-2016 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Minirolky“ prihlásené pre tovary, „konzervované, sušené, a zavárané ovocie a zelenina; vajcia; potravinárske oleje a tuky; náhradky potravinárskych olejov a tukov; mrazené ovocie; ovocné kompóty; džemy; spracované arašidy; spracované mandle; spracované orechy; tofu; konzumné kakaové maslo; arašidové maslo; kokosové maslo; orechovo-čokoládové maslo; mlieko a mliečne výrobky; potravinárska želatína; ovocné šaláty; syry; tukové nátierky; jogurtové náplne do extrudovaného pečiva; jogurtové náplne do expandovaného pečiva; mliečne náplne do extrudovaného pečiva; mliečne náplne do expandovaného pečiva; syrové náplne do extrudovaného pečiva; syrové náplne do expandovaného pečiva; ovocné náplne do extrudovaného pečiva; ovocné náplne do expandovaného pečiva“ v triede 29; „ryža; ochutené celozrnné extrudované pečivo; ochutené celozrnné expandované pečivo; celozrnné extrudované pečivo; celozrnné expandované pečivo; ochutené ryžové extrudované pečivo; ochutené ryžové expandované pečivo; ryžové extrudované pečivo; ryžové expandované pečivo; jemné pečivo; ryžové koláče; ryžové chlebičky (pekárske výrobky); ryžová kaša; instantná ryžová kaša; ryžové cestoviny; trvanlivé potravinárske výrobky z ryže; trvanlivé potravinárske výrobky z amarantu; pražená kukurica (popcorn); škrob (potraviny); potravinárske výrobky zo škrobu (potraviny); nekysnutý chlieb; knackebrot; múka; cereálna múka; medovníky; perníky; pufované pečivo; žuvačky (nie na lekárske použitie); med; chuťové prísady; kávové príchute; kávové náhrady; glukóza na prípravu jedál; prírodné sladidlá; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; pudinky; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); polevy na extrudované pečivo; polevy na expandované pečivo; polevy na jemné pečivo; polevy na ryžové chlebičky; polevy na medovníky; polevy na perníky; polevy na pufované pečivo; čokoládové náplne do extrudovaného pečiva; čokoládové náplne do expandovaného pečiva; medové náplne do extrudovaného pečiva; medové náplne do expandovaného pečiva; čokoládové náplne do extrudovaného pečiva; čokoládové náplne do expandovaného pečiva“ v triede 30 a „nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); šumivé vody; sytené nealkoholické nápoje; nesýtené nealkoholické nápoje; mušty; iontové nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; ovocné džúsy; sirupy a prípravky na prípravu nápojov; nealkoholické kokteily; sladové nealkoholické nápoje; instantné nealkoholické nápoje; prášky na prípravu nealkoholických nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na prípravu nápojov; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov obsahujúcich dietetické, výživové, posilňujúce a podporné doplnky“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 11.1.2017 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 29 a 30, ktoré možno vo všeobecnosti charakterizovať ako „hotové potravinárske výrobky“, prípadne „súvisiace potravinárske suroviny, ktoré môžu súvisieť s ich výrobou“, označením opisným bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené vyplývalo z významu slovného spojenia „Minirolky“ tvoriaceho predmetné označenie, kde slovný prvok „mini“, predstavuje prvú časť zložených slov s významom *najmenší, najkratší, malý* (In.: *Slovník cudzích slov (akademický)*. 2., SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005) a slovný prvok „rolky“ označuje v pluráli *bal, zvitok* (In.: *Slovenská reč, 2015, roč. 80, č.1–2 Časopis pre výskum slovenského jazyka*), t.j. *niečo zvinuté, obyč. do valca* (In.: *Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003*). Berúc do úvahy uvedené úrad dospel k záveru, že predmetné označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach prihlásených tovarov, t.j. že takto označený tovar bude mať tvar malých zvinutých valcov (miniroliet). Priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov v triedach 29 a 30, ale len ako označenie opisujúce ich vlastnosti - tvar.

Dňa 17.5.2017 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenia prihlasovateľa, v ktorom konštatoval, že úrad v odôvodnení výsledku prieskumu nevykonal žiadnu analýzu dotknutých tovarov za účelom

dokázania svojich tvrdení. Poznamenal, že úradom vykonané zaradenie druhovo odlišných komodít zoznamu tovarov a služieb pod všeobecný pojem „*hotové potravinárske výrobky*“, resp. „*súvisiace potravinárske suroviny, ktoré môžu súvisieť s ich výrobou*“ za účelom vyhodnotenia zápisnej spôsobilosti označenia je v rozpore s funkciou ochrannej známky. Prihlasovateľ je toho názoru, že vzhľadom na charakter a podstatu prihlásených tovarov v triedach 29 a 30 je väzba na tvar vyplývajúci z predmetného označenia u spotrebiteľa neočakávaná, a preto ju možno vylúčiť. V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ bližšie popísal technologický proces výroby extrudovaných potravinových výrobkov, pri ktorom sú suroviny (škrobnaté materiály s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny) zlisované do masy, a tá sa ďalej pretláča cez malú štrbinu, aby sa zvýšila rozmanitosť štruktúry, farby a formy (doklad č. 1/). Tvar rolky pri extrudovaných potravinových výrobkoch podľa prihlasovateľa nemôže byť informovaným spotrebiteľom očakávaný, keďže jeho dosiahnutie je vylúčené, čo má vyplývať zo samotnej technológie výroby takýchto potravinových výrobkov. Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že patrí medzi najväčších výrobcov pufovaných výrobkov v Európe a medzi najznámejšie české značky zdravej výživy. Pod značkou RACIO je možné nájsť na trhu viac ako 80 druhov výrobkov a tým sa prihlasovateľ profiluje za komplexného dodávateľa chrumkavých chlebov. RACIO výrobky sú zastúpené vo väčšine slovenských a českých veľkoobchodov, maloobchodných reťazcov, bežných obchodoch s potravinami, ale aj v špecializovaných predajniach zdravej výživy, lekárnach či školských automatoch (doklad č. 2/). Ďalej poznamenal, že okrem iných výrobkov vyrába a uvádza na slovenský trh cereálne výrobky „pufované minirolky“, resp. „mini rolky“ (doklad č. 3/), ktoré taktiež propaguje na svojej domovskej internetovej stránke (doklad č. 4/). Na záver svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na svoju históriu, ktorá siaha do roku 1990, pričom uviedol, že jeho výrobky sú spotrebiteľmi vyhľadávané a na trhu oceňované umiestneniami na popredných miestach v anketách a súťažiach (doklad č.5/).

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Odkazy na internetové stránky <http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92012.aspx>, <http://www.dietachudnutie.sk/extrudovane-vyroby/>, kde sa nachádzajú články so všeobecnými informáciami zameranými na extrudované potravinové výrobky (na ich vlastnosti, atď.), ako aj na samotný technologický proces výroby týchto potravín (t.j. na extrúziu).
- 2) Odkaz na domovskú internetovú stránku prihlasovateľa <http://www.racio.cz/sk/profil-informacie-o-firme/sucasnost>, kde sa nachádza interný článok prihlasovateľa s propagačnými informáciami týkajúcimi sa jeho spoločnosti.
- 3) CD nosič, ktorý obsahuje kópie desiatich kusov faktúr č. 216461288, 216461357, 216461368, 216461469, 217460063, 217460073, 217460077, 217460091, 217460092, 217460122 vystavených spoločnosťou prihlasovateľa v období od 23.9.2016 do 1.2.2017. Uvedené faktúry sú vystavené siedmim rôznym Slovenským subjektom. Na jednotlivých faktúrach sa nachádza informácia, že odberateľovi sú fakturované za dodanie okrem iných tovarov aj tovary označené ako „*RACIO Mini rolky rýže a chia semínka 44 g*“ a ako „*RACIO Mini rolky rýže a pohanka 44 g*“.
- 4) Odkaz na domovskú internetovú stránku prihlasovateľa <http://www.racio.cz/sk/produkty-to-najlepsie-pre-vas/minirolky-sk>, ktorá obsahuje vyobrazenia dvoch výrobkov prihlasovateľa v grafickej úprave



a

Po kliknutí na vyobrazenie výrobku sa otvorí stránka s informáciami o zložení týchto výrobkov a všeobecnou bližšie nešpecifikovanou informáciou o možnosti zakúpenia týchto výrobkov v obchodných sieťach Coop Tempo, DM, Kaufland, Tesco HM, Diligentia Hypernova.

- 5) Odkaz na domovskú internetovú stránku prihlasovateľa <http://www.racio.cz/sk/profil-informacie-o-firme/historia-firmy>, na ktorej sa nachádzajú informácie o histórii spoločnosti prihlasovateľa v chronologickom poradí.

Na základe opakovaného prieskumu, a to aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad z časti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste z 11.1.2017 vo vzťahu k prihlásenému zoznamu tovarov a služieb. Úrad však stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom „*sušené ovocie a zelenina; potravinárske tuky; náhradky potravinárskych tukov; mrazené ovocie; spracované arašidy; spracované mandle; spracované orechy; tofu; konzumné kakaové maslo; arašidové maslo; kokosové maslo; orechovo-čokoládové maslo; syry; tukové nátierky*“ v triede 29 a „*ochutené celozrnné extrudované pečivo; ochutené celozrnné expandované pečivo; celozrnné extrudované pečivo; celozrnné expandované pečivo; ochutené ryžové extrudované pečivo; ochutené ryžové expandované pečivo; ryžové extrudované pečivo; ryžové expandované pečivo; jemné pečivo; ryžové koláče; ryžové chlebičky (pekárske*

výrobky); *ryžové cestoviny*; *trvanlivé potravinárske výrobky z ryže*; *trvanlivé potravinárske výrobky z amarantu*; *potravinárske výrobky zo škrobu (potraviny)*; *nekysnutý chlieb*; *knackebrot*; *medovníky*; *perníky*; *pufované pečivo*; *žuvačky (nie na lekárske použitie)*“ v triede 30 medzinárodného triedníka tovarov a služieb nevykonáva základnú funkciu ochrannej známky, čím je identifikácia pôvodu tovarov a služieb v očiach spotrebiteľskej verejnosti, pretože opisuje ich podstatné vlastnosti.

Je potrebné poznamenať, že výrazy, ktoré sa používajú na označenie príslušných relevantných vlastností tovarov a služieb, sa musia považovať za opisné. V zásade musí byť každá vlastnosť tovarov a služieb dôvodom na zamietnutie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Nezáleží pritom na skutočnosti, či sú vlastnosti tovarov alebo služieb z obchodného hľadiska hlavné alebo iba vedľajšie, alebo či sa použili synonymá týchto vlastností (rozsudok z 12. februára 2004, C-363/99, „Postkantoor“, bod 102 a rozsudok z 24. apríla 2012, T-328/11, „EcoPerfect“, bod 41).

Každá časť slovného spojenia „Minirolky“ tvoriaceho predmetné označenie poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel tak, ako to už bolo uvedené v podchádzajúcom liste úradu. Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie taktiež ako celok poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že takto označované tovary, ktorými sú rôzne **pekárske a cukrárske výrobky a žuvačky** („*jemné pečivo*; *ryžové koláče*; *nekysnutý chlieb*; *knackebrot*; *medovníky*; *perníky*; *ryžové chlebičky (pekárske výrobky)*; *žuvačky (nie na lekárske použitie)*“ v triede 30), **extrudované a expandované pečivo** („*ochutené celozrnné extrudované pečivo*; *ochutené celozrnné expandované pečivo*; *celozrnné extrudované pečivo*; *celozrnné expandované pečivo*; *ochutené ryžové extrudované pečivo*; *ochutené ryžové expandované pečivo*; *ryžové extrudované pečivo*; *ryžové expandované pečivo*; *pufované pečivo*“ v triede 30), ako aj rôzne **potravinárske výrobky z ryže, amarantu a škrobu a cestoviny** („*ryžové cestoviny*; *trvanlivé potravinárske výrobky z ryže*; *trvanlivé potravinárske výrobky z amarantu*; *potravinárske výrobky zo škrobu (potraviny)*“ v triede 30), budú mať tú vlastnosť, že ich tvar bude pripomínať malé zvinuté valce (minirolky). Pokiaľ ide o ostatné namietané tovary „*potravinárske tuky*; *náhradky potravinárskych tukov*; *tofu*; *konzumné kakaové maslo*; *arašidové maslo*; *kokosové maslo*; *orechovo-čokoládové maslo*; *syry*; *tukové nátierky*; *sušené ovocie a zelenina*; *mrazené ovocie*; *spracované arašidy*; *spracované mandle*; *spracované orechy*“ v triede 29, úrad konštatuje, že z povahy týchto výrobkov (rôzne **spracované plody rastlín, syry, živočíšne alebo rastlinné potravinárske tuky**) vyplýva, že tieto tovary môžu byť na trh dodávané taktiež v malých baleniach valcovitého tvaru (v minirolkách). Prihlásené označenie je preto aj vo vzťahu k týmto vyššie uvedeným tovarom, v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisným, poskytujúcim iba priamu informáciu o tvaroch, v ktorých sú dodávané výrobcami na trh.

Úrad sa nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, že vzhľadom na charakter a podstatu prihlásených tovarov v triedach 29 a 30 je väzba na tvar vyplývajúci z predmetného označenia u spotrebiteľa neočakávaná, a preto ju možno vylúčiť. Predmetné slovné spojenie tvoriace označenie má svoj význam, ktorý vo vzťahu k prihláseným tovarom nie je fantastický, a preto môže byť vnímaný zo strany spotrebiteľa ako opisný a charakterizujúci vlastnosti namietaných potravinových výrobkov.

Z informácií bežne dostupných na internete jasne vyplýva, že potravinové výrobky namietané úradom je možné pri súčasných technológiách výroby potravín vyrábať, resp. ponúkať na trhu v rôznych tvaroch a formách, pričom tvar malých zvinutých valcov (mini roliek), nie je pre ne nijak výnimočný a ani neočakávaná, tak ako to vo svojom vyjadrení prezentoval prihlasovateľ (napr. *žuvačky* - <https://www.candywarehouse.com/bubble-tape-original-12-piece-box/>; *cestoviny* - <http://www.italybest.it/sk/catalogo/prodotto-dettaglio.asp?IDP=226>; <http://vinosardo.sk/novinky/taliansko-koliska-tovarni-na-cestoviny/>; <http://www.pulcetta.com/2013/01/handmade-garganelli.html>; <https://www.kamnajedlo.eu/detail/druhy-cestovin-4-Manicotti-Ravioli-Ditalini>; *pekárske a cukrárske výrobky* - <https://tojenapad.dobrenoviny.sk/famozne-cokoladovo-orechove-mini-rolky/>; <https://www.igut.cz/produkt/mini-rolky-s-malinami-a-vanilkou-6x25g/>; <http://www.mvmsolution.cz/cukrovinky.html>; *výrobky zo sušeného ovocia* - <http://bezodpadu.sk/Ovocie-mix>; *živočíšne a rastlinné tuky, syry* - <http://tescoviny.cz/product/detail/2001019039263>; <https://www.zlacnene.sk/akcia/rajo-maslo-bylinka-cesnak-125-g-rolka-714393/>; <http://www.bioalej.sk/syr-kozi-rolka-s-bylinkami-100g-bio-mandl-s/>; <https://sortiment.metro.sk/sk/la-colline-kozi-rolka-popol-100g/140115p/>; <https://sortiment.metro.sk/sk/la-colline-kozi-rolka-prior100g-/140116p/>; atď.).

Rovnako tak úrad nemôže súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa, že pri extrudovaných potravinových výrobkoch je dosiahnutie tvaru rolky z technologického hľadiska výroby týchto výrobkov vylúčené. Uvedené tvrdenie nijako nepreukazujú ani internetové články, na ktoré poukázal vo svojom vyjadrení

prihlasovateľ, a ktoré obsahujú informácie o extrúzii ako technologickom procese spracovania potravín (doklad č. 1/). Navyše prieskumom na internetových stránkach možno zistiť, že tvar malých roliek, ktoré môžu byť taktiež naplnené rôznymi plnkami, je pri extrudovaných výrobkoch celkom bežný (napr. <http://dayimachine.en.made-in-china.com/product/XSmxkYjVJAUL/China-Twin-Screw-Extruded-Corn-Puff-Extrusion-Snack-Cheese-Ball-Making-Machine.html>; <http://extrusion-machines.com/puff-extruder-machine-in-food-application-sv98-iii/>; <http://www.21food.com/products/core-filling-extrusion-snack-processing-line-132402.html>; https://www.alibaba.com/product-detail/CY-Automatic-co-extruded-snacks-food_2001962773.html, atď.).

Súčasne je potrebné poznamenať, že koncový spotrebiteľ extrudovaných potravinových výrobkov, ktorý je reprezentovaný laickou verejnosťou, sa nebude hlbšie zamýšľať nad možnosťou či nemožnosťou výroby týchto potravinových výrobkov v tvare miniroliek prostredníctvom technologického procesu extrúzie, ale bude, tak ako to bolo uvedené vyššie, okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať predmetné označenie na týchto výrobkoch iba ako jednoduchú informáciu o ich tvare.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výraz „minirolky“ nie je charakteristický len pre prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchý oznam, ktorý však nie je ničím originálny a nedokáže zabezpečiť odlišenie namietaných nárokových tovarov prihlasovateľa v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo 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 (dokázať), 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 a 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 a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky.

Vo svojom vyjadrení z 11.1.2017 prihlasovateľ predložil doklady (vymenované vyššie), ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. K uvedeným dokladom úrad uvádza nasledovné.

Za relevantné dôkazy svedčiace v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok je možné považovať také, ktoré preukazujú, že dané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktorej je predmetom, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 21.9.2015.

Internetové stránky prihlasovateľa <http://www.racio.cz/sk/profil-informacie-o-firme/sucasnost> (doklad č. 2/) a <http://www.racio.cz/sk/profil-informacie-o-firme/historia-firmy> (doklad č. 5/) obsahujú iba všeobecné informácie o spoločnosti prihlasovateľa a jeho histórii, z ktorých nie je možné nijako vyvodit' používanie predmetného označenia prihlasovateľom na prihlásených tovaroch, a teda nie sú relevantnými dôkazmi na preukázanie používania prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Z doložených faktúr na CD nosiči (doklad č.3/) vyplýva, že tieto faktúry boli vystavené prihlasovateľom po podaní prihlášky ochrannej známky za tovar označený ako „RACIO Mini rolky rýže a chia semínka 44 g“ resp. „RACIO Mini rolky rýže a pohanka 44 g“, a teda taktiež nie sú relevantným dôkazom na preukázanie používania prihláseného výlučne slovného označenia „minirolky“ pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Navyše, z ďalších doložených dokladov vyplynulo, že prihlasovateľ tieto tovary neuvádza na trh označené výlučne slovným spojením „Minirolky“, ale pod etiketou, ktorá okrem slovných

prvkov „Mini rolky“ obsahuje aj ďalšie výrazné slovné prvky „RACIO, rýže a chia semínka, rýže a pohanka“, ako aj ďalšie grafické prvky (doklad č.4/).

Po vyhodnotení vyššie uvedených dokladov jednotlivo ako aj v ich vzájomných súvislostiach, berúc do úvahy tiež argumenty prihlasovateľa, má úrad za to, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia neboli prihlasovateľom prekonané podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Doklady, ktoré neobsahujú označenie v prihlásenej podobe, nie sú datované, resp. sú datované po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, nemožno akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené je úrad aj naďalej toho názoru, že výlučne slovné označenie „Minirolky“, vo vzťahu k časti prihláseného zoznamu tovarov, nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, 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 známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Romana Záthurecká
Klára Jarunkovej 14877/4

974 01 Banská Bystrica 1