



Banská Bystrica 19. 10. 2018
POZ 2476-2015/II-40-2018

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. februára 2017 namietateľom ALFABAL, s. r. o., Holubyho 12, 040 01 Košice (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2476-2015/N-2-2017/Ris z 11. januára 2017 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „ZIP ZAP“, č. spisu POZ 2476-2015, do registra ochranných znáмок, prihlasovateľa EVANS, spol. s r. o., Diamantová 4, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“), 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 § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2476-2015/N-2-2017/Ris z 11. januára 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2476-2015/N-2-2017/Ris z 11. januára 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „ZIP ZAP“, č. spisu POZ 2476-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných znáмок. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že od roku 2007 začal používať označenie „ZIP-ZAP“ ako výhradný distribútor takto označených tovarov voči svojim obchodným partnerom a rozšírenie tohto označenia v rámci celého Slovenska bolo jeho zásluhou. Od roku 2013 predmetné označenie používal so súhlasom prihlasovateľa spoločne s vlastným označením „moya“, ktoré má zaregistrované ako ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené bol namietateľ už pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky užívateľom všeobecne známej známky. Prihlásené označenie a ním používaná všeobecne známa známka sú pritom zhodné, resp. podobné a z dôvodu zhodnosti a podobnosti tovarov, na ktoré sa prihlásené označenie a ním používaná všeobecne známa známka vzťahujú, existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámenny. Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil spolu s námietkami štyri etikety distribuovaných produktov, ktoré okrem označenia „ZipZap“ obsahovali aj označenie „moya“. Prihlasovateľ v rámci svojho vyjadrenia k námietkam, s cieľom preukázať, že namietateľ bol len jedným z viacerých distribútorov odoberajúcich predmetné tovary od prihlasovateľa a žiadne práva k nezapísanému označeniu alebo všeobecne známej známke „ZIP-ZAP“ mu neprináležia, tiež predložil dôkazové materiály.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietky podané z dôvodov podľa § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bola skutočnosť, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie jednej z kumulatívnych podmienok týchto uplatnených námietkových dôvodov, a to, že je užívateľom označenia, ktoré sa stalo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky všeobecne známou známkou pre tovary namietateľa. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán nepovažoval za potrebné skúmať naplnenie ostatných podmienok uvedených ustanovení. Čo sa týka

námietok podaných podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľovi sa nepodarilo preukázať, že používal v obchodnom styku označenie „ZIP-ZAP“, a teda ani to, že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Ďalšie podmienky pre úspešné uplatnenie námietok uvedené v § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preto prvostupňový orgán tiež neposudzoval, keďže by to nemalo vplyv na celkové posúdenie námietok podaných z tohto dôvodu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že dôvodom podania rozkladu sú skutočnosti, ktoré neboli zohľadnené v napadnutom rozhodnutí.

Namietateľ odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že medzi nimi neexistovala dohoda o výhradnej distribúcii vreciek „ZIP-ZAP“ na slovenskom trhu. Ako dôkaz o rokovaní medzi obidvomi subjektmi namietateľ spolu s rozkladom predložil list z roku 2004, v ktorom namietateľ prejavil záujem o úzku spoluprácu a odber celej vtedajšej produkcie odpadových vreciek prihlasovateľa.

Namietateľ ďalej tvrdil, že zabezpečuje distribúciu širokého portfólia výrobkov pod označením „moya“, pričom túto skutočnosť označil ako všeobecne známu. Označenie „moya“ je zapísané v registri ochranných známk ako kombinovaná ochranná známka č. 220086. Práve distribúcia výrobkov pod označením „moya“ mala pomôcť väčšiemu rozšíreniu vreciek „ZIP-ZAP“ prostredníctvom distribučných kanálov, ktoré boli pre prihlasovateľa nedostupné. Odbery realizované prostredníctvom vlastných kanálov prihlasovateľa predstavovali len zlomok toho, čo realizoval distribučný kanál namietateľa.

Namietateľ tiež upozornil na to, že vrecká pod označením „ZIP-ZAP“ nie sú vyrobené žiadnou špeciálnou technológiou, ktorá by ich odlišovala od bežných vreciek vyrobených z polyetylénu a používaných na balenie potravín. Ide o klasické LDPE vrecká rôznych rozmerov a hrúbky, ktoré možno vzhľadom na špeciálny tvar vrchnej hrany dočasne uzavrieť. Tieto vrecká sa bežne distribuujú na slovenskom trhu a označenie „ZIP-ZAP“ neznamená pre zákazníka žiadny benefit. Tvrdenie prihlasovateľa o unikátnych vlastnostiach vreciek „ZIP-ZAP“, ako aj možných zdravotných rizikách pri používaní vreciek z iného zdroja, označil namietateľ za zavádzajúce. Namietateľ na záver uviedol, že všetky výrobky distribuované jeho spoločnosťou sú zdravotne a hygienicky preverené, čo potvrdzujú laboratorné skúšky, udelený certifikát ISO 9001 a tiež posúdenie bezpečnosti výrobkov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 26. apríla 2017 uviedol, že samotné vyjadrenia namietateľa potvrdzujú, že namietateľ nebol jediným distribútorom, ktorého prihlasovateľ využíval. Dodal, že to, v akých množstvách a prostredníctvom akých obchodných partnerov sa podnikateľská činnosť prihlasovateľa uskutočňovala, je výhradne vecou prihlasovateľa a vecne nijako nesúvisí s predmetným konaním o námietkach.

V súvislosti s listom, ktorý namietateľ predložil spolu s rozkladom a podľa ktorého namietateľ v roku 2004 prejavil záujem o úzku spoluprácu s prihlasovateľom, konkrétne o odber väčšieho množstva vreciek na odpad, prihlasovateľ uviedol, že tento dôkaz je irelevantný a nepreukazuje vznik právneho či zmluvného vzťahu medzi oboma subjektmi. Prihlasovateľ navyše doplnil, že jeho spoločnosť sa nikdy nevenovala výrobe odpadových vreciek. Prihlasovateľ spochybnil autenticitu listu, resp. podľa neho ide o nedorozumenie. Okrem toho, predmetom posúdenia je v danom prípade skutočnosť, či sa označenie „ZIP-ZAP“ stalo všeobecne známym alebo nie, a z tohto hľadiska je namietateľom predložený list irelevantný a orgán rozhodujúci o rozklade by naň nemal prihliadať.

Prihlasovateľ zdôraznil, že medzi ním a namietateľom nikdy nedošlo k uzatvoreniu dohody, ktorá by dávala namietateľovi oprávnenia výhradného distribútora. Podľa dohody medzi prihlasovateľom a namietateľom boli vrecká „ZIP-ZAP“ balené v osobitných obaloch s označením „moya“ dodávané iba do veľkoobchodných predajní METRO Cash & Carry, s. r. o. Prihlasovateľ uviedol, že nespochybnuje práva namietateľa k ochrannej známke „moya“, ktorou namietateľ označuje široké portfólio výrobkov. Označenie „ZIP-ZAP“ sa naopak vzťahuje výlučne na plastové vrecká určené na skladovanie potravín. Zároveň konštatoval, že ani v prípade, ak by bol namietateľ výhradným distribútorom týchto vreciek, táto skutočnosť by sama o sebe ešte neznamenala, že označenie „ZIP-ZAP“ sa stalo všeobecne známym.

V súvislosti s argumentom namietateľa, že v prípade vreciek „ZIP-ZAP“ ide o klasické LDPE vrecká, ktoré je možné vzhľadom na špeciálny tvar vrchnej hrany dočasne uzatvoriť, pričom ide o vrecká, ktoré sa na slovenskom trhu bežne distribujú a označenie „ZIP-ZAP“ neznamená pre spotrebiteľa žiadny benefit, prihlasovateľ uviedol, že s týmto konštatovaním súhlasí a tiež že namietateľovi uvedené nebráni v tom, aby označoval plastové vrecká, vyrábané a dodávané namietateľom, vlastnou ochrannou známkou.

Záverom prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ sa v rozklade nijakým spôsobom nevyjadril k dôvodom, ktoré viedli prvostupňový orgán k rozhodnutiu o zamietnutí námietok. Tvrdenia namietateľa ani ním navrhované dôkazy žiadnym spôsobom nepreukazujú, že bol užívateľom všeobecne známej známky na území Slovenskej republiky pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol rozklad ako nedôvodný a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Prihláška slovej ochranej známky „ZIP ZAP“, číslo spisu POZ 2476-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9. decembra 2015 prihlasovateľom EVANS, spol. s r. o., Diamantová 4, 040 11 Košice, a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2016 pre tovary „*plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové vrecká na balenie so zipsovým uzáverom*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, ALFABAL, s. r. o., Holubyho 12, 040 01 Košice, tvrdil, že pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochranej známky, konkrétne už od roku 2007, bol užívateľom označenia „ZIP-ZAP“, ktoré od roku 2013 používal spolu s vlastnou ochrannou známkou „moya“ č. 220086 a ktoré sa pred podaním napadnutej prihlášky ochranej známky stalo všeobecne známou známkou, a to pre tovary zhodné alebo podobné s tovarmi prihláseného označenia.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že dôvodom jeho podania boli skutočnosti, ktoré podľa namietateľa neboli zohľadnené v rámci prvostupňového rozhodnutia, konkrétne, že namietateľ bol výhradným, resp. jedným z najväčších distribútorov tovarov prihlasovateľa na slovenskom trhu. Okrem toho namietateľ argumentoval tým, že tovary prihlasovateľa sú len bežné LDPE vrecká a označenie „ZIP-ZAP“ nepredstavuje pre spotrebiteľa žiadny benefit.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s námietkami podanými podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na základnú zákonnú podmienku, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok z týchto dôvodov. V prípade uplatnenia týchto námietkových dôvodov namietateľ musí preukázať, že je užívateľom všeobecne známej známky. Všeobecnú známosť označenia pritom musí namietateľ v každom konaní preukázať, zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Táto požiadavka je splnená vtedy, ak je označenie používané namietateľom známe podstatnej časti verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary alebo služby adresované. V rámci posudzovania všeobecnej známosti označenia úrad zohľadňuje každú skutočnosť, z ktorej sa dá vyvodiť, že známka je všeobecne známa, a to najmä stupeň známosti alebo uznania známky v príslušnom segmente verejnosti; trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania známky; trvanie, rozsah a územný dosah akejkoľvek propagácie známky, vrátane reklamy, propagácie a prezentovania výrobkov alebo služieb na veľtrhoch alebo výstavách; trvanie a územný dosah známky v rozsahu, v akom odrážajú používanie alebo uznanie známky; stálosť účinného výkonu práv vyplývajúcich zo známky, najmä rozsah, v akom bola známka uznaná za všeobecne známu príslušnými orgánmi; hodnotu, ktorá sa spája so známkou. V niektorých prípadoch môžu byť relevantné všetky faktory, zatiaľ čo v iných iba niektoré, resp. rozhodnutie môže byť založené na iných faktoroch.

Namietateľ za účelom preukázania používania a všeobecnej známosti označenia „ZIP-ZAP“ predložil spolu s námietkami štyri etikety určené na označenie tovarov „zipsové vrecká na skladovanie a zmrazovanie jedál, ovocia a zeleniny“. Etikety obsahujú, okrem iného, označenie „ZipZap“ v čierno-bielej kombinácii, ochrannú známkou „moya“ č. 220086 a identifikačné údaje namietateľa. Uvedené dôkazové materiály však nie je možné identifikovať z časového hľadiska (neobsahujú žiadny dátum), a preto nie je možné určiť, či pochádzajú z relevantného obdobia, t. j. z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochranej známky. Okrem toho uvedené dôkazové materiály samé o sebe nijakým spôsobom nepreukazujú používanie označenia „ZIP-ZAP“ vo vzťahu k odberateľom namietateľa či spotrebiteľskej verejnosti a už vôbec nie, že sa relevantná verejnosť mohla s týmto označením stretnúť v takom rozsahu, že sa uvedené označenie stalo všeobecne známym pre predmetné tovary. V tejto súvislosti je možné poznamenať, že relevantnou verejnosťou je v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, keďže vrecká na skladovanie alebo zmrazovanie potravín sa používajú bežne v domácnostiach. Okrem toho vzhľadom na finančnú nenáročnosť týchto tovarov sa pre účely nadobudnutia všeobecnej známosti označenia predpokladá skôr väčšia intenzita používania. V predmetnom prípade však namietateľ, ako bolo uvedené, predloženými dôkazovými materiálmi nepreukázal používanie označenia „ZIP-ZAP“ vo vzťahu k relevantnej verejnosti, a teda nepreukázal ani používanie tohto označenia v takej intenzite, trvaní a územnom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že uvedené označenie sa stalo všeobecne známym pre dotknuté tovary.

Naopak prihlasovateľ v prvostupňovom konaní predložil dôkazy o tom, že viacerým odberateľom, vrátane namietateľa, dodával tovary označené „ZIP-ZAP“ v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (faktúry vystavené prihlasovateľom spoločnostiam CBA VEREX, a. s., NORMA, s. r. o., MARAUDER PLUS, s. r. o. a aj namietateľovi za vrecká „ZIP-ZAP“), čo svedčí o používaní tohto označenia prihlasovateľom, a teda v neprospech skutočnosti, že uvedené označenie sa stalo všeobecne známym pre tovary namietateľa. Rovnako aj prihlasovateľ predložil fotografie obalov vreciek s označením „ZIP-ZAP“ s uvedením údajov prihlasovateľa. V súvislosti s namietateľom predloženými etiketami prihlasovateľ v prvostupňovom konaní uviedol, že vrecká „ZIP-ZAP“ v obale s etiketou, ktorú namietateľ priložil k námietkam, mali byť na základe dohody medzi namietateľom a prihlasovateľom dodávané len do siete obchodov METRO Cash and Carry, pričom prihlasovateľ dodával takto balené vrecká namietateľovi od augusta 2013 do novembra 2015 a sám tiež uhradil náklady vyhotovenia etikiet. K uvedeným skutočnostiam prihlasovateľ predložil faktúry vystavené v danom období prihlasovateľom namietateľovi za dodanie vreciek „ZIP-ZAP“, pričom na jednej z faktúr z 30. novembra 2015 je uvedené v popise tovaru popri označení „ZIP-ZAP“ aj označenie „Moya“ a faktúru vystavenú spoločnosťou LemonCreative, s. r. o. namietateľovi za tlač etikiet „ZIP ZAP“, spolu s faktúrou, ktorú vystavil namietateľ za zabezpečenie etikiet prihlasovateľovi na rovnakú sumu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že, odhliadnuc od skutočnosti, že namietateľ nepreukázal používanie ním predložených etikiet v relevantnom období vo vzťahu k relevantnej verejnosti, aj v prípade, že by takéto používanie bolo preukázané, vzhľadom na skutočnosti uvedené a preukázané prihlasovateľom (prihlasovateľ preukázal používanie označenia „ZIP-ZAP“ na označovanie svojich tovarov, pričom dodával vrecká „ZIP-ZAP“ viacerým subjektom, vrátane namietateľa, a namietateľom predložené etikety boli používané v uvedenej podobe so súhlasom prihlasovateľa), bolo by možné takéto používanie pokladať len za používanie označenia „ZIP-ZAP“ prihlasovateľom, resp. so súhlasom prihlasovateľa, a nie za nezávislé používanie tohto označenia namietateľom, t. j. také, ktoré by mohlo zakladať akékoľvek práva namietateľa k tomuto označeniu. Skutočnosť, že namietateľ tovary prihlasovateľa s označením „ZIP-ZAP“ ďalej distribuoval, či to, že boli identifikačné údaje namietateľa uvedené na ním predložených etiketách, nie je dôkazom o tom, že išlo o používanie označenia „ZIP-ZAP“ namietateľom na označovanie svojich tovarov, resp. že v dôsledku uvedeného vznikli namietateľovi akékoľvek práva k označeniu „ZIP-ZAP“.

Namietateľ spolu s rozkladom predložil list z 12. októbra 2004, ktorý adresoval prihlasovateľovi s tým, že v ňom deklaroval vôľu odobrať od prihlasovateľa takmer celú jeho produkciu vriec na odpad. Ani tento dôkazový materiál však nepreukazuje žiadne skutočnosti týkajúce sa používania označenia „ZIP-ZAP“ namietateľom vo vzťahu k relevantnej verejnosti. Z uvedenej korešpondencie nie je zrejmé ani to, či sa odber predmetnej produkcie prihlasovateľa zo strany namietateľa reálne uskutočnil a ani žiaden súvis s označením „ZIP-ZAP“. Navyše v súvislosti s týmto dôkazovým materiálom, predloženým až spolu s podaným rozkladom, je potrebné uviesť, že na tento doklad nie je možné prihliadať tiež z dôvodu, že bol predložený po lehote troch mesiacov od zverejnenia napadnutej prihlášky ochrannej známky, v ktorej musia byť námietky odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Na uvedený dôkazový materiál preto, odhliadnuc od toho, že nepreukazuje žiadne skutočnosti, ktoré by boli relevantné pre posúdenie námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach, nie je možné v predmetnom konaní prihliadať z dôvodu, že bol podaný oneskorene.

Čo sa týka argumentu namietateľa uvedeného v rozklade, že namietateľ bol jedným z najväčších distribútorov tovarov prihlasovateľa na slovenskom trhu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani v prípade, že by táto skutočnosť bola v konaní o námietkach preukázaná, uvedené nič nemení na tom, že označením „ZIP-ZAP“ označoval predmetné tovary prihlasovateľ a nešlo teda o používanie označenia namietateľom. Irelevantné pre posúdenie používania či nadobudnutia všeobecnej známosti označenia „ZIP-ZAP“ sú tvrdenia namietateľa, že tovary prihlasovateľa nie sú ničím unikátné, ale ide len o bežné LDPE vrecká a označenie „ZIP-ZAP“ nepredstavuje pre spotrebiteľa žiadny benefit.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa na základe uvedeného stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že namietateľ relevantným spôsobom – dôkazovými materiálmi v konaní o námietkach nepreukázal, že používal označenie „ZIP-ZAP“ na území Slovenskej republiky, pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a nepreukázal, že sa toto označenie stalo v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k relevantnej verejnosti všeobecne známym označením pre jeho tovary. Keďže namietateľ nespĺnil jednu z kumulatívnych podmienok uplatnených námietkových dôvodov

podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán postupoval správne, keď nepreskúmaval splnenie ďalších zákonných podmienok uvedených ustanovení, keďže by to nemalo vplyv na rozhodnutie vo veci.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o ďalší uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, v zmysle tohto ustanovenia je namietateľ povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním prihlášky napadnutého označenia, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre tovary alebo služby svojho užívateľa – namietateľa. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pritom je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

Namietateľ tvrdil, že od roku 2007 bol užívateľom označenia „ZIP-ZAP“. Na podporu tohto tvrdenia predložil v konaní dôkazové materiály - etikety, ktoré boli posúdené už vyššie v rámci tohto rozhodnutia ako nespôsobilé, samy o sebe, preukázať používanie posudzovaného označenia vo vzťahu k relevantnej verejnosti. Aj v súvislosti s posúdením tohto námietkového dôvodu sa možno odvolať na dôkazy predložené v prvostupňovom konaní prihlasovateľom, z ktorých, ako bolo uvedené, vyplýva používanie predmetného označenia prihlasovateľom. Tieto dôkazy svedčia aj v tomto prípade v neprospech naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu, v tomto prípade konkrétne v neprospech skutočnosti, že označenie „ZIP-ZAP“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa.

Čo sa týka listu z 12. októbra 2004, v ktorom namietateľ prejavil záujem o spoluprácu s prihlasovateľom, k dôkaznej hodnote tohto dokladu, pokiaľ ide o preukázanie používania označenia „ZIP-ZAP“, sa orgán rozhodujúci o rozklade už vyjadril, pričom zdôvodnil tiež, prečo je tento dôkazový materiál navyše neprípustný v predmetnom konaní.

Záver, ku ktorým dospel orgán rozhodujúci o rozklade pri hodnotení dôkazov predložených v prvostupňovom konaní, ako aj spolu s rozkladom v rámci posúdenia námietkových dôvodov podľa § 7 písm. c) alebo d) zákona o ochranných známkach, možno aplikovať aj v prípade posúdenia otázky používania nezapísaného označenia „ZIP-ZAP“ pre účely nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti pre tovary namietateľa. Možno teda konštatovať, že používanie označenia „ZIP-ZAP“ namietateľom na označovanie svojich tovarov nebolo v konaní o námietkach preukázané.

Čo sa týka skutočností uvedených v podanom rozklade orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že aj pre posúdenie tohto námietkového dôvodu je irelevantné vyjadrenie namietateľa o tom, že tovary prihlasovateľa nie sú ničím unikátne. Ako bolo uvedené skutočnosť, že namietateľ bol jedným z najväčších distribútorov prihlasovateľa, aj za predpokladu, že by táto bola v konaní o predmetných námietkach preukázaná, nič nemení na tom, že označenie „ZIP-ZAP“ používal prihlasovateľ na označenie svojich tovarov, a nešlo teda o používanie tohto označenia namietateľom, a to také, ktoré by mohlo zakladať akékoľvek práva namietateľa k tomuto označeniu.

S odvolaním sa na hodnotenie predložených dôkazových materiálov vykonané vyššie, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie nezapísaného označenia „ZIP-ZAP“ na území Slovenskej republiky pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky na označovanie svojich tovarov, a preto nemožno konštatovať, že toto označenie pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa. Namietateľ tým nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok úspešného uplatnenia námietok podaných podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade sa aj v tomto prípade stotožňuje s postupom prvostupňového orgánu, ktorý neposudzoval splnenie ďalších

podmienok predmetného ustanovenia, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci, keďže predpokladom úspešného uplatnenia námietok z tohto dôvodu je len kumulatívne splnenie všetkých podmienok uvedených v citovanom ustanovení.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade prvostupňový orgán rozhodol správne a v súlade s platnými právnymi predpismi, keď zamietol námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra podané z dôvodov podľa § 7 písm. c), d) a f) zákona o ochranných známkach. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

ALFABAL, s. r. o.
Holubyho 12
040 01 Košice

II.

EVANS, spol. s r. o.
Diamantová 4
040 11 Košice