



Banská Bystrica 12. 4. 2019

POZ 1456-2016/II-23-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. októbra 2017 prihlasovateľom Ing. Štefanom Csémim NATURFONTANA, Malotejedská 56, 929 01 Dunajská Streda, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1456-2016/Z-300-2017 zo 6. septembra 2017 o zamietnutí prihlášky priestorovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1456-2016, 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 v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1456-2016/Z-300-2017 zo 6. septembra 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1456-2016/Z-300-2017 zo 6. septembra 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 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) predmetného zákona zamietnutá prihláška priestorovej



ochrannej známky, č. spisu POZ 1456-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené prvostupňový orgán konštatoval na základe toho, že prihlásené označenie predstavuje obal, vrátane jeho obsahu, vyhotovený v podobe medvedíka, ktorý nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 20 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňový orgán vyvodil na základe prieskumu internetovej databázy, ktorý vo vzťahu k medovým produktom preukázal existenciu značného počtu veľmi podobných obalov s podobne sfarbeným obsahom. Podľa prvostupňového orgánu spotrebiteľ na základe nepatrných rozdielov v detailoch zobrazenia podoby medvedíka nebude schopný na trhu určiť obchodný pôvod (resp. poskytovateľa) dotknutých tovarov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 22. augusta 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 21. decembra 2016 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu. Súčasne vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie v dôsledku dlhodobého používania (od roku 1999) vo vzťahu

k nárokovaným tovarom v triedach 20 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, na preukázanie čoho predložil dôkazové materiály. Listom doručeným úradu 4. augusta 2017 prihlasovateľ doplnil ďalšie dôkazové materiály. Prvostupňový orgán vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazové materiály nepovažoval za dostatočné na prekonanie zistených zápisných prekážok, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote formálny rozklad, ktorý v určenej lehote doplnil o jeho vecné odôvodnenie. V ňom uviedol, že nesúhlasí s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ zdôraznil, že označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je označenie, ktoré nemá vôbec žiadnu vlastnú (vnútornú) rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom alebo službám. Označením bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k dotknutým tovarom by podľa prihlasovateľa bolo slovné označenie „MED“ alebo vyobrazenie bežného pohára s medom. V posudzovanom prípade však ide o obal spracovaný z výtvarnej stránky s množstvom zaujímavých detailov, ktorý predstavuje medvedíka naberajúceho si med z nádoby. Podľa názoru prihlasovateľa v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia nie je úlohou úradu posudzovať skutočnosť, či na trhu existujú podobné alebo zameniteľné označenia. Toto je úlohou námietkového konania, pričom úrad nie je oprávnenou osobou na vznesenie takýchto námietok, a teda prvostupňový orgán takýmto konaním prekročil svoje kompetencie.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že zhotovenie „medvedíka“ je jedinečné, s nasledovnými znakmi, ktoré dostatočne odlišujú tvar prihláseného označenia od ostatných podobných obalov na trhu. Vyobrazenie medvedíka má v porovnaní s celkovým tvarom pomerne veľkú hlavu a guľatú tvár, pričom celková figúra je bacuľatá a priemer hlavy je porovnateľný s priemerom tela. Medvedík má špicatý nos, ktorý je zakončený ňufákom. Medvedík má na krku golier s gombíkom, pričom krk má pomerne široký. Medvedík má nohavice s trakmi, ktoré sú viditeľné vpredu aj vzadu, na spodnej časti tela je vidieť okraj nohavíc. Medvedík drží nádobu pravou rukou, pričom ľavá ruka je v nádobe. Medvedík má na spodnej strane čitateľné vyobrazenie loga firmy „Naturfontana“, ktoré je dostatočne veľké v porovnaní s textom vyskytujúcim sa na etiketách potravín. Podľa prihlasovateľa pojem „podobné sfarbenie obalu“, ktorý uviedol v rámci odôvodnenia svojho rozhodnutia prvostupňový orgán, je nepresný, pretože sfarbenie obalu má za následok podobný obsah, pretože obsahuje med a farba medov je svetlá, hnedá alebo tmavá.

K predloženým dokladom prihlasovateľ uviedol, že slovenský trh s medom zásobujú v prevažnom pomere spoločnosti MEDAS, s. r. o., Spišská Nová Ves (reťazce Tesco, Billa), MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín, Česká republika (reťazec Lidl) a Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá (reťazce Billa, Jednota). Spoločnosť MEDAS, s. r. o. kupuje plastové obaly v tvare medvedíka od spoločnosti Nektárplast k. f. t., Felcsút, Maďarsko a spoločnosti MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín a Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá, kupujú plastové obaly v tvare medvedíka od prihlasovateľa. To znamená, že na slovenskom trhu sú prítomné prevažne dva obaly v tvare medvedíka, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa na pohľad rozlíšiteľné. Prihlasovateľ pre úplnosť opísal obal na med v tvare medvedíka spoločnosti APIPRODUKT, s. r. o., Želovce a obal na med na nemeckej internetovej stránke, na ktoré poukázal prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí, pričom uviedol, že ide o obaly dostatočne odlišné od obalu, ktorý predstavuje prihlásené označenie.

Prihlasovateľ ako dôkaz intenzity používania obalu medvedíka, ktorý tvorí prihlásené označenie, spolu s rozkladom predložil vyhlásenie o ročných dodávkach pre spoločnosti MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín, Česká republika a Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá. Ďalej predložil vyhlásenie zástupcu spoločnosti Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá, o dodávkach plastových obalov na med v tvare medvedíka s čiapkou (250 g) vyrábaných prihlasovateľom, ktoré táto spoločnosť distribuuje prostredníctvom obchodných reťazcov pre celú Slovenskú republiku. Ako ďalší doklad percentuálneho podielu na trhu prihlasovateľ priložil vyhlásenie konateľa spoločnosti MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín, Česká republika. Podľa tohto prehlásenia táto spoločnosť z odobraného ročného celkového počtu obalov dodáva 37 % z nich späť do Slovenskej republiky, pričom tieto pred dodaním plní. Prihlasovateľ taktiež priložil graf intenzity dodávok jeho plastových obalov v tvare medvedíka na slovenský a český trh v období od roku 2011 až po súčasnosť.

Prihlasovateľ súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že uzatvárateľná špica obalu nie je výlučne jeho riešením, pričom uviedol, že ochrana sa v danom prípade sústreďuje na obal v tvare medvedíka. Zároveň informoval, že identické označenie bolo v Českej republike zapísané ako ochranná známka č. 358252.

V závere prihlasovateľ zdôraznil, že jeho výrobok, plastový obal v tvare medvedíka, má vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, je originálny, a to aj vo vzťahu k plastovým obalom v tvare medvedíka iných výrobcov, ktoré sú dostupné na trhu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade posúdil všetky uvedené argumenty a na ich základe napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na opätovné prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.

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 o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom 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 do 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 na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 2 zákona 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška priestorovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1456-2016, bola prihlasovateľom Ing. Štefanom Csémim NATURFONTANA, Malotejedská 56, 929 01 Dunajská Streda, podaná 1. júla 2016 pre tovary „plastové nádoby (obaly)“ v triede 20 a „med; ochutený med; medové náhradky; medové polevy; melasový sirup; cukrové roztoky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) 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. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 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 pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené.

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 majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby). Na doplnenie je potrebné uviesť, že 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.

V súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti priestorového označenia tvoreného tvarom výrobku, resp. jeho obalom, čo je aj prípad prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na platnú právnu úpravu, podľa ktorej aj takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka do registra, a to v prípade, že má rozlišovaciu spôsobilosť a dokáže plniť funkciu ochrannej známky. Takéto označenie nemôže byť tvorené bežným tvarom tovaru alebo obalom, ale musí ísť o tvar natoľko ojedinelý a neobyčajný, že spotrebiteľ bude tento tvar vnímať úplne jednoznačne ako jedinečný, teda taký, ktorý umožní spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb a odlišiť ich tak od tovarov alebo služieb iného subjektu na trhu.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky do registra, 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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené priestorovým označením – tvarom plastovej nádoby v podobe medvedíka a nárokované pre tovary „*plastové nádoby (obaly)*“ v triede 20 a „*med; ochutený med; medové náhradky; medové polevy; melasový sirup; cukrové roztoky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ si prihlasuje predmetné označenie v žltej a hnedej farbe. Prihlásené označenie okrem tvaru štylizovaného medvedíka hnedej farby so žltým uzáverom obsahuje na dne nádoby vylišaný nápis „Naturfontana“, pod ktorým je zobrazený medzinárodný symbol recyklácie. Z rôznych pohľadov prihláseného označenia je zrejmé, že ide o personifikovaného medvedíka, ktorý sedí, je oblečený do nohavíc s trakmi, okolo krku má golierik, pričom v labkách drží nádobu. Z vyjadrenia prihláseného označenia je zrejmé, že predstavuje samotný obal, resp. nádobu, v ktorej sa predávajú tovary nárokované v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že obal je priehľadný, spomenuté detaily sú viditeľné iba pri podrobnejšom skúmaní.

V súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti priestorového prihláseného označenia je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné zobrať do úvahy samotné vnímanie spotrebiteľov nárokováných tovarov, ktorými sú v prípade tovarov v triede 20 (plastové obaly) producenti medu a melasy, ktorí do obalov plnia med, sirup alebo polevu, a v prípade tovarov nárokováných v triede 30 (med, medové náhradky, medové polevy, melasový sirup a cukrové roztoky) sú to koncoví spotrebiteľia, ktorí tieto tovary bežne nakupujú v obchode, teda široká spotrebiteľská verejnosť.

Pri posúdení otázky, či prihlásené označenie má alebo nemá inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, sa musia ďalej zohľadniť trhové podmienky, normy a zvyky v danom obchodnom sektore. Ako vyplynulo z internetového prieskumu vykonaného prvostupňovým orgánom, obaly v tvare medvedíka sú vo vzťahu k tovarom medovej povahy bežné, pričom prihlasovateľ toto tvrdenie v rozklade nespochybnil. Argumentoval len tým, že úradu neprináleží posudzovať, či na trhu existujú podobné alebo zameniteľné označenia.

Prihlasovateľ tiež argumentoval tým, že v posudzovanom prípade nejde o bežný pohár na uskladnenie medu, ale o obal, ktorý je spracovaný z výtvarnej stránky s množstvom zaujímavých detailov. K uvedenému argumentu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je nutné vziať do úvahy, že priemerný spotrebiteľ obvykle označenia detailne neanalyzuje. Označenie, ktoré má byť zapísané ako ochranná známka, musí preto spotrebiteľom príslušných výrobkov, ktorí sú primerane informovaní a primerane všímaví a obozretní, umožniť rozlíšenie príslušného výrobku od výrobkov iných subjektov bez toho, aby tento výrobok museli podrobne analyzovať alebo porovnávať či venovať mu zvýšenú pozornosť. Obal v tvare medvedíka je pritom bežne používaný v súvislosti s prihlásenými tovarmi a spotrebiteľia ho nevnímajú ako dištinkatívne označenie. Spotrebiteľ pri nákupe dotknutých tovarov nebude skúmať, či medvedík stojí alebo sedí, či má traky, či drží pohár, alebo má špicatý ňufáčik. Takúto podrobnú analýzu obalu, ktorý predstavuje prihlásené označenie, navyše v praxi sťažuje fakt, že obal je priehľadný, čo má za následok, že jednotlivé detaily, na ktoré upozornil prihlasovateľ, sú pre spotrebiteľa ťažšie viditeľné a identifikovateľné. Okrem toho skutočnosť, že priestorové prihlásené označenie v tvare medvedíka sa odlišuje v drobných detailoch od obdobných obalov iných subjektov, nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodom na konštatovanie, že na ich základe spotrebiteľ dokáže prihlásené označenie odlišiť od obalov v tvare medvedíka iných subjektov na trhu, čo znamená, že nie je možné tvrdiť, že práve tieto drobné detaily dodávajú prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Uvedené platí aj pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na slovný prvok „Naturfontana“ umiestnený na dne obalu tvoriaceho prihlásené označenie. Pokiaľ je výrobok v obchode položený a nemanipuluje sa s ním, spotrebiteľ tento prvok nevidí, a preto nemôže byť vnímaný ako dištinkatívny. Navyše tento nápis tým, že tvorí iba výlisok v obale, je pre spotrebiteľa ťažko čitateľný a navyše, keďže pri tomto slovnom prvku je zobrazený informatívny symbol recyklácie, bežný spotrebiteľ ho môže vnímať iba ako doplnujúci informatívny údaj, nie ako rozlišujúci prvok. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je preto dôvodné tvrdenie, že relevantná verejnosť mu bude venovať minimálnu alebo žiadnu pozornosť.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že priestorové prihlásené označenie spotrebiteľia vo vzťahu k výrobkom medovej povahy, ako aj ich obalom, vnímajú ako bežné. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne také originálne prvky, ktoré by ho z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti odlišili od iných podobných obalov na trhu a ktoré by umožnili spotrebiteľom identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov, a preto takéto označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

K názoru prihlasovateľa, že prvostupňový orgán svojím postupom prekročil svoje kompetencie, pretože v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia nie je úlohou úradu posudzovať skutočnosť, či na trhu existujú podobné alebo zameniteľné označenia (toto je úlohou námietkového konania) a úrad nie je oprávnenou osobou na vznesenie takýchto námietok, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňový orgán len preskúmal, aké tvary obalov sú v súvislosti s tovarmi medového typu v obchode bežné, resp. aké tvary v súvislosti s nárokovanými tovarmi spotrebiteľ očakáva, t. j. posúdil situáciu na relevantnom trhu, čo je pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra nevyhnutné. Prvostupňový orgán následne konštatoval zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom, a to z dôvodu, že obal v tvare medvedíka je na trhu v spojitosti s medom a tovarmi medovej povahy bežný. Prvostupňový orgán teda nekonštatoval zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia z dôvodu, že na trhu existujú staršie označenia, pri ktorých existuje pravdepodobnosť zámeny s prihláseným označením (čo predstavuje námietkový dôvod). Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že prvostupňový orgán svojím postupom neprekročil svoje kompetencie, keďže prihlášky označení, ktoré vo vzťahu k nárokovaným tovarom alebo službám nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, je úrad v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach povinný ex offio zamietnuť. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že na trhu používa obaly v tvare medvedíka množstvo výrobcov medu (táto skutočnosť nebola prihlasovateľom spochybnená), a to nielen veľkovýrobcovia, ale aj malí včelári. Pokiaľ sa na trhu bežne vyskytujú obaly na med v tvare medvedíka, spotrebiteľia obal predstavujúci prihlásené označenie nebudú vnímať ako dištinktívnu ochrannú známku, tzn. ako označenie, na základe ktorého si konkrétny výrobok na trhu spoja s konkrétnym subjektom. Ako bolo uvedené, takýto záver nepredstavuje námietku zásahu do starších práv v zmysle ustanovení upravujúcich námietkové konanie, ale zodpovedá dôvodu zápisnej nespôsobilosti označenia do registra ochranných známk, ktorým je absencia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a na ktorý je úrad povinný prihliadať z úradnej moci.

K argumentu prihlasovateľa, že pre slovenského spotrebiteľa sú v prevažnej miere dostupné na trhu dva obaly v tvare „medvedíka“, a to jeho „medvedík“, ktorý predstavuje prihlásené označenie a „medvedík“ od spoločnosti Nektárplast k. f. t., pričom tieto sú podľa názoru prihlasovateľa na pohľad spotrebiteľmi rozlišiteľné, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto skutočnosť nepreukazuje rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti pripomína, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne a či na jeho základe dokáže určiť pôvod daného výrobku, čo v tomto prípade nie je splnené. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že na trhu sa vyskytuje viacero veľmi podobných obalov v podobe medvedíka, čo prihlasovateľ uvedeným argumentom nespochybnil (naopak prítomnosť ďalších obalov v tvare medvedíka na trhu pripustil), v dôsledku čoho spotrebiteľia obal na med v tvare medvedíka vnímajú ako bežný, pričom ako vyplynulo z posúdenia prihláseného označenia, toto neobsahuje také originálne prvky, ktoré by spotrebiteľskej verejnosti umožnili identifikovať obchodný pôvod tovarov.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom „*plastové nádoby (obaly)*“ v triede 20 a „*med; ochutený med; medové náhradky; medové polevy; melasový sirup; cukrové roztoky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože jeho stvárnenie nemá schopnosť individualizovať tieto tovary a spotrebiteľ nebude podľa neho schopný odlišiť takto označené tovary od tovarov pochádzajúcich z iného obchodného zdroja, čím prihlásené označenie napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v prvostupňovom konaní nasledujúce dôkazové materiály.

V liste z 22. decembra 2016 boli predložené:

- výtlačok z internetovej stránky prihlasovateľa www.naturfontana.sk, na ktorom sa nachádza obal na med v tvare medvedíka (dôkaz č. 1).
- výtlačky z internetovej stránky www.google.sk, na ktorých sa nachádza výrobok tvoriaci prihlásené označenie, ako aj ďalšie výrobky zobrazené po zadaní slovného spojenia „plastový obal na med macko“, „plastový obal na med medvedík“ alebo „obal na med medvedík“ (dôkaz č. 2).
- faktúra č. A0112376 z 13. decembra 1999 s príslušným dodacím listom, ktorá sa týkala dodávky 1 ks výrobného prípravku (tvarovacie fúkadlo „Honeybear“) na výrobu plastového obalu; faktúra bola

- vystavená maďarským dodávateľom pre prihlasovateľa, súčasťou je fotografia formy medvedíka, ktorá je identického tvaru ako priestorové prihlásené označenie (dôkaz č. 3).
- zoznam dobrovoľných certifikátov udelených k 5. máju 2015 – vyplýva z neho, že prihlasovateľovi boli udelené dva certifikáty pre výrobky pod názvami „Obal na med z polyetyléntereftalátu s ventilom a s uzáverom“ a „Obal s uzáverom z polyetylénu“; tieto certifikáty boli udelené 19. decembra 2014, z ich názvov však nie je zrejmé, či ide o obal v podobe medvedíka zhodný s prihláseným označením (dôkaz č. 4).
 - faktúry (21 ks) spolu s dodacími, objednávacími, vývoznými a nákladnými listami z obdobia rokov 2000 – 2015, z ktorých trinásť faktúr č. 2000/73, č. 2000/256, č. 2001/117, č. 2001/118, č. 2004/153, č. 2007/253, č. 2007/299, č. 2010/223, č. 2010/264, č. 2013/573, č. 2013/022, č. 2015/042, č. 2015/149 je vystavených pre odberateľov z Českej republiky. Vzhľadom na územný princíp tieto dôkazy nie je možné považovať za relevantné. V prípade faktúry č. 2000/290 ide len o všeobecne definovaný predmet fakturácie, t. j. „obal na med“ bez konkrétnej špecifikácie podoby, preto i tento doklad je nutné vylúčiť z dokazovania. Zostávajúce faktúry (7 ks), v ktorých dodávateľom bola spoločnosť prihlasovateľa, boli vystavené pre rôznych odberateľov, a to Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá; MEDOS – Varga, s. r. o., Veľký Meder; BAVEX Viera Bažanyová, s. r. o., Hrnčiarovce; Ing. Arpád N., Ipeľský Sokolec. Predmetom týchto faktúr bol obal na med „macík“, „macík s čiapkou“, resp. „macík s čiapkou 250g“, v dodávanom objeme spolu 88 000 ks (dôkazy č. 5 – 25).
 - výtlačok z internetovej stránky www.superto.sk z 15. decembra 2016 s vyobrazením prázdneho plastového obalu na balenie medu v tvare medvedíka s čiapkou z katalógu ponúk v identickom tvare ako prihlásené označenie, kde ako dodávateľ predmetných výrobkov je uvedený prihlasovateľ. Z tohto dôkazu nie je možné určiť, od kedy na tejto stránke prihlasovateľ ponúkal obal na med v tvare medvedíka, keďže je výtlačok datovaný po podaní prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 26).
 - materiál č. 8/38/2014 na rokovanie 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VI. volebnom období „Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda (2007 – 2013) pre rok 2014“, v rámci ktorého je uvedený zoznam zriadených chránených dielní/chránených pracovísk v Dunajskej Strede. V tomto zozname medzi mnohými figurujú aj štyri chránené dielne prihlasovateľa, ktorých predmetom činnosti je „výroba obalov z umelej hmoty“, zriadené boli 29. októbra 1999, 31. marca 2000, 20. februára 2001 a 10. augusta 2006 (dôkaz č. 27).
 - zoznam chránených dielní v Dunajskej Strede, vrátane troch dielní prihlasovateľa, ktorých predmetom činnosti je „výroba obalov z umelej hmoty“; zriadené boli 29. októbra 1999, 31. marca 2000 a 20. februára 2001 (dôkaz č. 28).
 - zoznam chránených dielní prevádzkovaných vo viacerých mestách či obciach západného Slovenska, vrátane troch dielní prihlasovateľa s obdobnými údajmi ako v prechádzajúcom prípade (dôkaz č. 29).
 - informačný materiál týkajúci sa Programu cezhraničnej spolupráce. Projekt mal trvať od 11/2008 do 10/2011. Prihlasovateľ v rámci tohto dôkazu iba poukázal na skutočnosť, že v kategórii firiem zameraných na oblasť plastov, recyklácie a výroby obalov z lepenky, ktoré boli zúčastnené na tomto projekte, figurovala aj jeho firma, ktorej činnosť obsahovala o. i. aj výrobu plastových obalov na med (dôkaz č. 30).
 - výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Dunajská Streda týkajúci sa prihlasovateľa Ing. Štefana Csémiho NATURFONTANA, Dunajská Streda, na základe ktorého prihlasovateľovi oprávnenie na nákup, predaj a spracovanie včelích produktov vzniklo 26. novembra 1992 a oprávnenie na výrobu výrobkov z umelej hmoty 1. júna 1999 (dôkaz č. 30a).

Dôkazy predložené v liste zo 4. augusta 2017 predstavujú:

- faktúry (18 ks) z obdobia rokov 2010 – 2017, z ktorých päť faktúr je datovaných po podaní prihlášky ochrannej známky, konkrétne faktúra č. 2016/486 z 26. augusta 2016, č. 2016/651 z 29. novembra 2016, č. 2017/076 zo 6. februára 2017, č. 2017/086 z 9. februára 2017 a č. 2017/205 z 31. marca 2017 a jedna faktúra, č. 2016/271 z 21. mája 2016 je vystavená pre odberateľa z Českej republiky. V prípade faktúry č. 2010/013 zo 17. januára 2010 ide len o všeobecne definovaný predmet fakturácie, a to o „obal na med 250g a 400g“, bez konkrétnej špecifikácie podoby. Faktúry datované po podaní prihlášky ochrannej známky, faktúru vystavenú pre odberateľa z Českej republiky a faktúru č. 2010/013 nie je možné považovať za relevantné na účely preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Ostatné faktúry (11 ks), v ktorých dodávateľom bola spoločnosť prihlasovateľa, boli vystavené pre rôznych odberateľov, a to Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá; MS SUPPLY, spol. s r. o., Trnava; Zdenka Grgulová CERA MEL, Bratislava – Petržalka; Karol Mészáros MEDE, Lehnice; ako aj fyzické osoby z Malaciek

a Trnavy. Predmetom týchto faktúr bol obal na med „macík s čiapkou“ 250g, resp. 400g, v celkovom dodávanom objeme 84 800 ks (dôkazy č. 1 – 18).

Na základe preskúmania uvedených dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že predmetné dodávky obalov na med „macík s čiapkou“ boli realizované iba do okresov Levice, Trnava, Dunajská Streda, Malacky a jedného z Bratislavských okresov, teda do piatich zo 79 okresov Slovenska, pričom tieto sú situované iba na západnom Slovensku. Vo vzťahu k ostatnej časti územia Slovenskej republiky prihlasovateľ priloženými dokladmi používanie prihláseného označenia vôbec nepreukázal, a teda podľa prvostupňového orgánu nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom.

Prihlasovateľ sa v podanom rozklade nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu ohľadom posúdenia dôkazových materiálov, pričom uviedol nasledovné skutočnosti. Slovenský trh s medom zásobujú v prevažnom pomere spoločnosti MEDAS, s. r. o., Spišská Nová Ves (reťazce Tesco, Billa), firma MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín, Česká republika (reťazec Lidl) a firma Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá (reťazce Billa, Jednota). Firma MEDAS, s. r. o. kupuje plastové obaly v tvare „medvedíka“ od firmy Nektárplast k. f. t., Felcsút, Maďarsko a firmy MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín a Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá kupujú plastové obaly v tvare „medvedíka“ od prihlasovateľa. Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil už vyššie spomenutý argument, že pre slovenského spotrebiteľa sú v ponuke dostupné prevažne dva obaly v tvare medvedíka, od prihlasovateľa a od spoločnosti Nektárplast k. f. t., pričom tieto sú podľa názoru prihlasovateľa spotrebiteľmi na pohľad rozlíšiteľné.

Spolu s vecným odôvodnením rozkladu z 23. novembra 2017 prihlasovateľ za účelom prekonania konštatovanej zápisnej výluky predložil ďalšie dôkazy:

- graf „intenzita dodávok obalov medvedíkov na slovenský a český trh spoločnosťou prihlasovateľa“ v období od roku 2011 až do tretieho kvartálu roku 2017. Podľa tohto grafu v roku 2011 na slovenský a český trh bolo dodaných 175 500 ks obalov medvedíkov, v roku 2012 – 189 000 ks, v roku 2013 – 240 000 ks, v roku 2014 – 220 000 ks, v roku 2015 – 250 000 ks, v roku 2016 – 310 000 ks a do tretieho kvartálu roku 2017 bolo expedovaných 275 000 ks obalov medvedíkov.
- vyhlásenie zástupcu firmy Ing. Peter Kudláč – APIMED z 20. októbra 2017, v ktorom bolo uvedené, že obaly na med „Medvedík s čiapkou 250 g“, odoberané od spoločnosti prihlasovateľa, boli od roku 2001 až do súčasnosti distribuované touto firmou celoplošne pre celú Slovenskú republiku cez obchodné reťazce a zmluvných partnerov.
- vyhlásenie zástupcu spoločnosti MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín, z 20. októbra 2017, ktorý uviedol, že od roku 2004 až po súčasnosť odoberá od spoločnosti prihlasovateľa obaly na med „Medvedík s čiapkou 250g“, ktoré sú distribuované pre celú Slovenskú republiku cez obchodné reťazce a zmluvných partnerov. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že z odobraného ročného celkového počtu obalov dodáva spoločnosť MEDOKOMERC, s. r. o. do Slovenskej republiky 37 % tovarov.
- vyhlásenie samotného prihlasovateľa z 26. októbra 2017, v ktorom uviedol, že obal na med „medvedík s čiapkou 250g“ ročne dodáva spoločnosti Ing. Peter Kudláč – APIMED v množstve 25 000 ks až 30 000 ks, a to od roku 2001 a spoločnosti MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín v množstve 250 000 ks až 280 000 ks obalov od roku 2004.
- fotokópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky č. 358252 v Českej republike. Predmetnú ochrannú známku tvorí identické priestorové farebné označenie ako v prípade prihláseného označenia a je zapísaná pre vhodné tovary. Dátum podania tejto prihlášky je 30. júl 2016.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach zakotvenou v § 5 ods. 2 predmetného zákona orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že požiadavkou pre úspešné uplatnenie ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a teda prekonanie uvedených zápisných výluk je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary prihlasovateľa do 1. júla 2016, kedy bola predmetná prihláška ochrannej známky podaná. Z prihlasovateľom predložených dokladov možno preto za relevantné považovať len také dôkazové materiály, ktoré osvedčujú skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály predložené prihlasovateľom spolu s rozkladom, v tomto prípade ide o podporné dôkazy, ktoré majú len osvedčovať tvrdenia a skutočnosti uvedené v konaní pred prvostupňovým

orgánom. Keďže zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátenie veci prvostupňovému orgánu za účelom preskúmania nových dôkazových materiálov by vzhľadom na ich povahu nebolo účelné a hospodárne, ich posúdenie vykoná orgán rozhodujúci o rozklade.

K prihlasovateľom predloženému grafu „intenzita dodávok obalov medvedíkov na slovenský a český trh spoločnosťou prihlasovateľa“ v období od roku 2011 až do tretieho kvartálu roku 2017 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je relevantný iba objem dodávok distribuovaný na slovenský trh, ktorý z tohto dôkazu nie je možné jednoznačne vyvodit’.

Čo sa týka vyhlásení predložených prihlasovateľom spolu s rozkladom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto ako druh dokladu nemôžu byť porovnateľné s takými dokladmi ako sú faktúry, prieskumy trhu a pod. Z hľadiska svojho obsahu písomné prehlásenia vyjadrujú len subjektívne tvrdenia konkrétnych osôb, nepodávajú však dôkazy o charaktere, intenzite či rozsahu používania prihláseného označenia v obchodnom styku. V prípade tvrdení uvedených v prehláseniach nejde o skutočnosti objektívne dokázané, ale len osvedčené, t. j. subjektívne tvrdené. V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že osobitné priemyselno-právne predpisy vylučujú aplikáciu § 39 správneho poriadku v konaní pred úradom, a teda úrad nemôže v konaní pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania (jedno prehlásenie je od prihlasovateľa, dve vyhlásenia sú od iných subjektov).

Na základe posúdenia relevantných dôkazových materiálov predložených v predmetnom konaní týkajúcich sa rozhodného obdobia, t. j. obdobia pred 1. júlom 2016, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom predložených faktúr boli obaly v tvare medvedíka, teda nárokované tovary „*plastové nádoby (obaly)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zo žiadnych predložených dôkazov nevyplýva, že by prihlasovateľ v obaloch zodpovedajúcich prihlásenému označeniu ponúkal a predával tovary „*med; ochutený med; medové náhradky; medové polevy; melasový sirup; cukrové roztoky*“ prihlásené v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z vyjadrenia prihlasovateľa vyplýva, že tieto tovary dodávali na trh v Slovenskej republike v jeho obaloch iné subjekty, a to predovšetkým firmy MEDOKOMERC, s. r. o., Čestín a Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v tejto súvislosti za potrebné poznamenať, že uvedené, v spojení s faktúrami týkajúcimi sa dodávok plastových obalov v tvare medvedíka pochádzajúcich od prihlasovateľa viacerým ďalším osobám, skôr naznačuje, že v obale v tvare medvedíka, a to priamo v tom, ktorý je predmetom prihlášky ochrannej známky, ponúkalo tovary medovej povahy v období pred podaním prihlášky ochrannej známky na slovenskom trhu viacero navzájom nezávislých výrobcov, čo svedčí v prospech záveru, že obaly na med v tvare medvedíka boli spotrebiteľmi vnímané ako bežne používané a v neprospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*med; ochutený med; medové náhradky; medové polevy; melasový sirup; cukrové roztoky*“ prihláseným v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Keďže prihlasovateľ v preskúmanom prípade nepredložil dôkazy, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre nárokované tovary „*med; ochutený med; medové náhradky; medové polevy; melasový sirup; cukrové roztoky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je aj po preskúmaní predložených dôkazových materiálov potrebné konštatovať, že prihlásené označenie vo vzťahu k týmto tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom „*plastové nádoby (obaly)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je potrebné uviesť, že z predložených faktúr spadajúcich do relevantného obdobia (č. 2013/565; 2010/544; 2007/256; 2004/261; 2004/217; 2001/138; 2000/301; 2010/075; 2011/526; 2013/034; 2013/378; 2013/447; 2013/509; 2014/475; 2014/710; 2015/483; 2015/521; 2016/061) je zrejmé, že prihlasovateľ deviatim subjektom zo západného Slovenska (z Dolnej Krupy, Veľkého Medera, Hrnčiaroviec, Ipeľského Sokolca, Malaciek, Trnavy, Bratislavy – Petržalky, Lehníc) v období rokov 2000 až 2016, teda v priebehu 16 rokov dodával obaly v tvare medvedíka, pričom objem predaja na základe relevantných faktúr predstavoval 172 800 ks.

Vychádzajúc z uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia predložených dôkazových materiálov konštatuje, že prihlasovateľ preukázal, že v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky vyrábal a dodával obaly v tvare medvedíka zodpovedajúce prihlásenému označeniu, a to konkrétne deviatim subjektom na území západného Slovenska. Z uvedeného počtu len v jednom prípade (Ing. Peter Kudláč – APIMED) išlo o opakované odbery obalov väčšieho množstva (zvyčajne 10 – 15 000 ks). Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným zdôrazňuje, že na prekonanie zápisnej výluky spočívajúcej

v nedostatku vlastnej, vnútornej rozlišovacej spôsobilosti označenia, nestačí len preukázanie jeho používania, ale je potrebné preukázať, že veľká časť príslušnej záujmovej skupiny identifikuje vďaka tomuto označeniu dotknuté výrobky ako pochádzajúce od konkrétneho subjektu – prihlasovateľa. Prihlásené označenie samo osebe je označením bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom, pričom takéto označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť len intenzívnym a dlhodobým používaním vo vzťahu k týmto tovarom. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane tej, ktorá bola nadobudnutá používaním, sa musí posúdiť so zreteľom na predpokladané vnímanie danej kategórie tovarov alebo služieb relevantným spotrebiteľom a musí byť preukázaná na celom relevantnom území, resp. aspoň na jeho podstatnej časti.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúvanom prípade rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia v čase podania prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k tovarom „*plastové nádoby (obaly)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb preukázaná nebola. Uvedené vyplýva z toho, že preukázaný rozsah (9 subjektov iba na území západného Slovenska), intenzita používania (vo väčšom množstve tovary prihlasovateľa, konkrétne plastové obaly v tvare medvedíka, odoberal iba jeden subjekt Ing. Peter Kudláč – APIMED; v prípade firmy MEDOKOMERC, s. r. o., ide o český subjekt) a objem predaja (v priebehu 16 rokov predaj obalov v tvare medvedíka na základe relevantných faktúr predstavoval 172 800 ks, pričom je možné konštatovať, že vzhľadom na tradíciu včelárstva na našom území med predstavuje u mnohých spotrebiteľov tovar dennej spotreby), nie sú dostatočné na konštatovanie, že relevantní spotrebiteľia – výrobcovia medu budú obal na med v tvare medvedíka, ktorý je predmetom prihláseného označenia, okamžite a bez pochybností vnímať ako označenie prihlasovateľa. Predložené doklady nevytvádzajú ani o podiele, v akom bolo prihlásené označenie vo vzťahu k obdobným výrobkom zastúpené na trhu.

Pre úplnosť je potrebné doplniť, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemá vplyv charakter fungovania prihlasovateľovej prevádzky produkujúcej obaly, na ktorý prihlasovateľ v konaní poukázal, t. j., že je chránenou dielňou zriadenou na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podstatné je vnímanie prihláseného označenia spotrebiteľom, ktorý s daným výrobkom príde do kontaktu, a jeho schopnosť identifikovať na základe prihláseného označenia nárokované tovary ako pochádzajúce z konkrétneho obchodného zdroja.

V nadväznosti na zhodnotenie predložených dôkazov samostatne a vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli predložené také dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územia v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1456-2016, a preto nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že identická trojrozmerná ochranná známka bola 8. februára 2017 zapísaná Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky do registra ochranných známk pod č. 358252, a to pre rovnaké tovary, ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozhodnutia zahraničných štátnych orgánov nie sú pre úrad záväzné. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade dostatočne odôvodnili, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a ktoré viedli k zamietnutiu prihlášky ochrannej známky

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku priestorovej ochrannej známky č. spisu POZ 1456-2016 zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. 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:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava