



Banská Bystrica 4. 5. 2021
POZ 192-2020/Z-192-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 192-2020 z 27.12.2017 prihlasovateľa CENTRO PLAST S.R.L., STRADA DELLE CAMPORE 23, I-05100 Terni, IT, ktorého v konaní zastupuje BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1, Slovenská republika,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.6.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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 192-2020 je obrazové označenie , ktoré je prihlásené pre tovary: „papierové, lepenkové alebo plastové vrecia a výrobky na balenie, obalovanie a skladovanie; plastové tašky na balenie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; vrecká na odpadky; papierové vrecká do košov na odpadky; plastové vrecia do odpadových košov; plastové vrecia na odhadzovanie spodnej bielizne; univerzálne plastové tašky a vrecká; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie je vo vzťahu k uvedeným tovarom v triede 16 označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností tovarov. Uvedené vyplýva z významu slovných a obrazových prvkov tvoriacich označenie. Označenie pozostáva zo slovného prvku „BioBag“ v bežnom písme, zo slovných prvkov „BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE“, z obrazového prvku v tvare kukuričného klasu. Všetky tieto prvky sú umiestnené vo vnútri obdĺžnikového rámu. Slovný prvok „BioBag“ pozostáva z dvoch častí „Bio“ a „Bag“, pričom prvá časť je príslušnou skupinou verejnosti vnímaná ako odkaz na organickú, biologickú alebo

environmentálnu udržateľnosť a druhá časť je vnímaná ako taška, vrečko vyrobené z rôznym materiálom najčastejšie z tenkého papiera alebo plastu. Slovný prvok „BioBag“ vo význame „BioTaška“, resp. „BioVreco“ je tak vo vzťahu k prihlasovaným tovarom označením druhovým poukazujúcim na to, že predmetný tovar bol vyrobený ekologicky, s použitím prírodných materiálov. Slovné prvky „BIODEGRADABILE“ a „COMPOSTABILE“ vo význame „biologicky rozložiteľný“ a „kompostovateľný“ v označení sa považujú za odkazy na niečo čo sa prirodzene rozpadá a preto to možno vyhodiť bez toho, aby spôsobovalo znečistenie (biodegradabile) a bolo by to možné použiť ako kompost (compostabile). Tieto slovné prvky taktiež poukazujú len na určité vlastnosti predmetných tovarov. Obrazový prvok v tvare kukuričného klasu poukazuje na to, že predmetný tovar je vyrobený z kukurice, resp. z kukuričného škrobu, ktorý je základnou surovinou pri výrobe tzv. ekotašiek. Z uvedeného vyplýva, že aj tento prvok slúži na určenie podstatných vlastností tovarov, a to ich materiálového zloženia. Všetky tieto prvky sú ohraňované obdĺžnikovým rámom, ktorý nemá žiadny vplyv na posilnenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Vzhľadom k tomu, že prihlasované označenie pozostáva z cudzojazyčných označení úrad uviedol, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti takýchto označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehľbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Navyše uvedené slová predstavujú korene slovenských slov: bio-, degradácia, kompost. Nejedná sa teda o slová, ktorým by priemerný spotrebiteľ nerozumel, sú mu dostatočne známe, aj z dôvodu ich častého výskytu v rámci bežnej komunikácie.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe skutočnosti, či relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetných tovarov, pričom je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť. Preto v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 22.10.2020 s uvedeným nesúhlasil. Uviedol, že slovný prvok „BioBag“ a ostatné slovné prvky označenia nie sú tvorené bežným písmom, ale špecifickým typom písma, ktoré je jedinečné a má rozlišovaciu spôsobilosť. Poukázal na odlišnosti jednotlivých písmen oproti písmenám v bežných typoch písma (Arial, Times New Roman). Tento špecifický jednotný grafický štýl všetkých prvkov, ktorý je jedinečný, poskytuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa prihlasovateľa úrad neposúdil označenie ako celok, keďže vykonal detailnú samostatnú analýzu jednotlivých prvkov označenia. Slovný prvok „BioBag“ predstavuje podľa prihlasovateľa spojený slovný prvok, ktorý dodáva prihlásenému označeniu jedinečnosť a určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

V ďalšom prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré podľa neho taktiež vykazujú znížený stupeň rozlišovacej spôsobilosti z podobných dôvodov ako v predmetnom prípade:

- slovná ochranná známka **BIOFLEX** č. 230487 pre „suché omietkové a maltové zmesi, spojivá, stavebné vyrovnávacie a špárovacie hmoty“ v triede 19, pričom jej rozlišovacia spôsobilosť je tvorená len spojením dvoch slov s jasným významom „BIO“ - odkaz na organickú, biologickú alebo environmentálnu udržateľnosť a „FLEX“ – ohybný, pružný;

- slovná ochranná známka **BioSTAR** č. 239262 pre „farmaceutické a zverolekárske výrobky; potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá“ v triede 5, pričom jej rozlišovacia spôsobilosť je tvorená len spojením dvoch slov s jasným významom „Bio“ - odkaz na organickú, biologickú alebo environmentálnu udržateľnosť a „STAR“ – hviezdny, krásny, žiarivý, výnimočný

V ďalšom poukázal na obrazové ochranné známky č. 24630 „BioDent zubná ambulancia“ pre „lekárske služby“ v triede 44, č. 240612 „BIOBIFI DRINK“ pre „jogurty, kefíry“ v triede 29, č. 252513 „Biodegradable“ pre „obuv“ v triede 25, č. 234569 „BIOstavebníctvo“ pre „stavebníctvo“ v triede 37.

Taktiež prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že v predmetnom prípade sa jedná o premenu prihlášky ochrannej známky EUTM č. 017639774, ktorá úspešne prešla úradným prieskumom EUIPO. Premena tejto prihlášky následne prebehla úspešne bez vznesenia námietok zo strany národných úradov v Taliansku, Českej republike, Slovinsku, Bulharsku, Rakúsku, Portugalsku aj Fínsku.

V závere prihlasovateľ uvádza, že významy slov „Bio“ a „Bag“ ako aj význam obrazového prvku kukuričného klasu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia môžu znižovať, ale vzhľadom k tomu, že prihlasované označenie obsahuje prvky s rozlišovacou spôsobilosťou – špecifický typ písma, grafický štýl a jedinečné slovné spojenie, tak toto označenie nemôže spadať pod výnimky § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností tovarov.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať 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. V tomto prípade za relevantnú verejnosť je potrebné považovať bežného spotrebiteľa, resp. spotrebiteľa, ktorému záleží na ochrane životného prostredia (znižovanie odpadu vo forme plastových tašiek). Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol len, že úrad analyzoval jednotlivé prvky označenia ako samostatné časti a neposúdil označenia ako celok. K uvedenému je potrebné uviesť, že napriek tomu, že označenie je zložené z viacerých opisných slov, nie je takýto súhrn vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 16 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu jednotlivých slov. Slovné spojenia ako „biobag“, „biodegradable e compostabile“ sú bežné a často sa vyskytujúce spojenia práve v súvislosti s nárokovanými tovarmi ako sú plastové vrecia, vrecká a tašky. Preto prepojením takýchto opisných slovných spojení do jedného názvu nemôže vzniknúť označenie, ktoré by malo rozlišovaciu spôsobilosť. Čo sa týka špecifického typu písma, ktoré podľa prihlasovateľa zabezpečuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné uviesť, že sa nijako nevyvíja bežnému štandardu tlačených písmen. Detaily, na ktoré poukazuje prihlasovateľ pri porovnávaní použitého písma s inými fontami písmen (Arial, Times New Roman) sú takmer nepostrehnuteľné a priemerný spotrebiteľ ich ani nezaregistruje, prípadne im nebude venovať pozornosť.

Na základe sémantického rozboru úrad uviedol, že slovo „BioBag“ je spotrebiteľom chápané ako „BioTaška“, resp. „BioVreca“, teda taška alebo vreca vyrobené z prírodných materiálov a slová „BIODEGRADABLE“ a „COMPOSTABLE“ vo význame „biologicky rozložiteľný“ a „kompostovateľný“ sú vnímané ako odkazy na niečo čo sa prirodzene rozkladá (biodegradable) a je to možné použiť ako kompost (compostabile). Tieto slová sú doplnené obrazovým prvkom v tvare kukuričného klasu, ktorý odbornejšia časť relevantnej verejnosti vníma ako odkaz na materiál daného výrobku, ktorým je kukuričný škrob ako základná surovina pri výrobe tzv. ekotašiek. Všetky tieto prvky sú ohraničené obdĺžnikovým rámom, ktorý nemá žiadny vplyv na posilnenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že označenia na ktoré poukázal prihlasovateľ sú zapísané pre iné tovary alebo služby. Ochranné známky BIOFLEX a BioSTAR sú slovné ochranné známky a BioDent zubná ambulancia, BIOBIFI DRINK, Biodegradable, BIOstavebníctvo sú obrazové ochranné známky, pri ktorých prihlasovateľ nevysvetlil opisnosť označení. Uviedol len význam predpony bio- a slov flex, star, bifi, drink, stavebníctvo avšak nevysvetlil súvislosť nárokováných tovarov a služieb s danými slovami.

Na základe uvedeného je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláske.

V prípade predmetného označenia nie je vzájomné postavenie slovných prvkov označenia nezvyčajné, ani prekvapivé, ani v rozpore s gramatickými pravidlami a príslušná skupina verejnosti vníma uvedené označenie bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia. Informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, je jasná, priama a bezprostredná.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými spojeniami a grafickým prvkom, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností tovarov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany 1