



Banská Bystrica 26.11.2024
POZ 1607-2023/Z-467-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1607-2023 z 24.7.2023 prihlasovateľa RESOLGROUP s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, SK, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Petr Žižka, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, CZ,

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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 19.10.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

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 1607-2023 je obrazové označenie



prihlásené pre tovary „papierové alebo plastové obalové materiály; časti papierových alebo plastových obalových materiálov; baliaci papier; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; lepenkové alebo papierové škatule; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; viskózne fólie na balenie; paletizačné plastové fólie (príľnavé, natáhovacie); škrobové obalové materiály; parafínový papier; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové obrúsky (prestieranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín“ **v triede 16** a služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; prehľad tlače (výstrižkové služby); fakturácie; marketing; vonkajšia reklama; balenie tovarov; vykladanie nákladov; skladovanie tovarov (úschova); doprava a preprava; poradenstvo v oblasti balenia a prepravy tovarov; sprostredkovanie dopravy“ **v triede 35** a „navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo“

v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „*prihlásené označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 19. 12. 2023 uviedol, že prihlasované označenie je jedinečné a používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ k odpovedi priložil aj dôkazy o používaní predmetného označenia (prílohy), ktoré označil číslami 1 až 6 a popísal nasledovne – *príloha č. 1 – Výpis z Obchodného registra SR, príloha č. 2 – Faktúry, príloha č. 3 – Dodacie listy, príloha č. 4 – Brožúra, príloha č. 5 – Vizitka, príloha č. 6 – Cenník služieb*. Prihlasovateľ ďalej na podporu svojich tvrdení, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa skutkovo zhodné s prihláseným označením, a to tak z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania, konkrétne OZ č. 213743 s obrazovým označením OBAL SERVIS, OZ č. 244991 s obrazovým označením OBAL SERVIS a OZ č. 249854 s obrazovým označením BALÍKOBX.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie na základe predložených dôkazov a argumentov spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 a určiť ich obchodný pôvod. 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).

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. 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľa ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami

alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie pozostáva zo slovného spojenia „**zabalsi**“, použité v prihlásenom označení, vo význame baliť – dávať na niečo obal, dať do obalu,robiť z niečoho balíky, dôkladne niečo ovinúť niečím (obyč. na ochranu pred vonkajšími vplyvmi). Slovný prvok „**to**“ len odkazuje alebo ukazuje na prítomnú vec (In.: SLEX99).

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb, vzhľadom na ich charakter, spotrebiteľská verejnosť predstavujúca spotrebiteľov, ktorí potrebujú niečo zabaliť alebo dať do obalu, resp. spotrebiteľia využívajúci obaly alebo obalové, baliace materiály (aj ako reklamné plochy).

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 19. 10. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou.

Predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary a služby sa budú týkať kategórie tovarov z oblasti obalov, obalovacích a baliacich materiálov a s nimi súvisiacich (podporných a doplnkových) tovarov a služieb, napríklad balenie, preprava, skladovanie obalov, navrhovanie obalov, reklama na obaloch. Preto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k službám prihláseným v triedach 35 a 42. Z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie má ako celok priamy opisný význam jednoznačne definujúci druh, zameranie a účel takto označených tovarov a služieb. Okrem opisnej informácie prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie nedisponuje žiadnym prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených tovarov a služieb s prihlasovateľom.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie, resp. jeho grafická úprava, konkrétne slovný prvok „**zabalsi**“ v bielej farbe písma umiestnený v čiernom mnohouholníku a vedľa neho umiestnený slovný prvok „**to**“ v čiernej farbe písma v žltom mnohouholníku s čiernym orámovaním, má podobu štítka. Takáto úprava nie je postačujúca na to, resp. nie je natoľko jedinečná, aby pôvodne nedištinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Taktiež použitý typ písma v označení, farebné prevedenie, nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť. Spotrebiteľská verejnosť bude vedieť v rámci grafickej úpravy označenia jednoznačne rozpoznať slovné spojenie „**zabalsi**“ a slovný prvok „**to**“, pretože jednotlivé písmená použité v prihlásenom označení sú ľahko rozpoznateľné a identifikovateľné. Grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov.

Vzhľadom na vyššie uvedené má úrad za to, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 42 označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (resp. iných subjektov), čo prihlásené označenie nie je schopné plniť, a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známok. Možno doplniť, že prihlasovateľ záver úradu ohľadom nedostatku inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ani nerozporoval a jeho argumentácia vo vyjadrení poukazovala na používanie tohto označenia v dôsledku čoho, je podľa názoru prihlasovateľa, toto označenie schopné individualizovať prihlasované tovary a služby.

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, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

V súvislosti s možnosťou prekonať zápisné prekážky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na skutočnosť, že označenie, ktoré je nedištinkatívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti), možno zapísať do registra ochranných známok, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že ho spotrebiteľská verejnosť vníma ako označenie obchodného pôvodu a nie ako označenie opisné. Slovné spojenie „*používanie označenia*“ uvedené v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné chápať v kontexte celého znenia tohto ustanovenia, ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také používanie, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje nárokové tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja.

Prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v rámci svojho vyjadrenia nasledujúce dôkazy:

- príloha č. 1 – Výpis z Obchodného registra SR,
- príloha č. 2 – Faktúry,
- príloha č. 3 – Dodacie listy,
- príloha č. 4 – Brožúra,
- príloha č. 5 – Vizitka,
- príloha č. 6 – Cenník služieb.

Z prílohy č. 1, konkrétne Výpisu z obchodného registra SR vyplýva len skutočnosť, že dňa 01.09.2022 bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná obchodná spoločnosť pod názvom RESOLGROUP s. r. o. Z predloženého dôkazu nijako nevyplýva, že aj predmetné označenie bolo prihlasovateľom používané od tohto dátumu.

Ďalším predloženým dôkazom sú faktúry (príloha č. 2), ktoré boli vystavené k dátumu podania prihlášky ochrannej známky (t. j. do 24.7.2023). Konkrétne faktúra č. 2023047 vystavená 22.6.2023 za reklamnú plochu, faktúra č. 2023048 vystavená 27.6.2023 za reklamnú plochu. Iba dve faktúry vystavené len mesiac pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky za reklamnú plochu nepostačujú ako dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Faktúra č. 2023059 vystavená 25.8.2023 za reklamnú plochu a faktúra č. 2023062 vystavená 30.8.2023 za reklamnú plochu boli vystavené po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, preto tieto doklady nemôžu slúžiť ako doklady na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Rovnako na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nepostačujú len dva dodacie listy (príloha č. 3), konkrétne dodací list č. 2023005 a č. 2023012 z 30.6.2023 za reklamné krabice na pizzu. Dodací list č. 2023021 z 31.8.2023 bol vystavený po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, a preto ho úrad nemôže akceptovať ako doklad slúžiaci na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej ani brožúru (príloha č. 4) nie je možné uznať ako doklad, ktorý by preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie, pretože tento doklad nie je datovaný.

Úrad taktiež nemôže akceptovať ani vizitku (príloha č. 5) a cenník služieb (príloha č. 6), pretože vizitka obsahuje dátum 30.10.2023 a cenník služieb sa vzťahuje k dátumu 1.8.2023, a teda tieto doklady sú datované po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Rovnako ani z webovej stránky prihlasovateľa (<https://www.zabalsi.to/>), na ktorú poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, nie je možné vyvodiť záver, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť, pretože prihlasovateľ neuviedol napríklad návštevnosť webovej stránky v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti vyplývajúce z dôkazov predložených prihlasovateľom úrad uvádza, že z týchto dokladov jednotlivo a ani po ich posúdení vo vzájomných súvislostiach nevyplýva také používanie prihláseného označenia, ktoré by preukazovalo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda také používanie, na základe ktorého by prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a to v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené a relevantná verejnosť by toto označenie chápala ako označenie obchodného pôvodu. Je potrebné v prvom rade zdôrazniť, že prihlasovateľ nepredložil dostatočné doklady, ktoré by sa vzťahovali k prihláseným tovarom a službám a spadali do relevantného obdobia, teda do obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Dôkazy, ktoré zodpovedali tejto časovej požiadavke, boli predložené v minimálnom rozsahu, a nemožno po ich vyhodnotení samostatne či vo vzájomných súvislostiach dospieť k záveru, že z nich vyplýva nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je tiež potrebné uviesť, že z predložených dokladov by muselo vyplývať nielen samotné používanie prihláseného označenia, ale muselo by z nich vyplývať, že relevantní spotrebitelia v čase podania prihlášky ochrannej známky vnímali prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu, t. j. ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené dospel úrad v predmetnej veci k záveru, že zo strany prihlasovateľa neboli predložené také doklady (dôkazy), na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Ani skutočnosť, že *nie známe, že by nejaká ďalšia firma používala takéto označenie na uvedené tovary a služby* nie je spôsobilá zvrátiť záver úradu ohľadom konštatovaných zápisných prekážok, nakoľko absencia používania prihláseného označenia inými subjektmi neznamena, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinkívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou.

V nadväznosti na poukaz prihlasovateľa na ochranné známky zapísané v registri ochranných známk, úrad vo všeobecnosti uvádza, že zápisy iných ochranných známk nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa alebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známk. V tejto súvislosti poukazuje úrad aj na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. februára 2014 v právnej veci 24S/256/2013, v ktorom súd uviedol, že... *ak prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky z tohto zákonom stanoveného dôvodu pre jej zamietnutie, je nezákonné len preto, že v minulosti boli zapísané označenia, o ktorých sa žalobca domnieva, že majú len takú rozlišovaciu spôsobilosť, ako ním prihlásené označenie.*

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, najmä vzhľadom na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám uvedených v triedach 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a predloženými dokladmi nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika