



Banská Bystrica 23. 4. 2015  
POZ 5274-2014/Z-192-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5274-2014 s názvom POME! z 25.4.2014 prihlasovateľa STARFACES.EU, s.r.o, Jelenia 1, 811 05 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.6.2014 a 22.1.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 16.6.2014 prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „POME!“ prihlasované pre tovary „*batohy; vaky; vychádzkové palice; cestovné kufre; cestovné tašky; držiaky na kufre; cestovné obaly na odevy; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené vrecká a tašky na pripnutie k opasku; plážové tašky; kabelky; pánske tašky; aktovky; tašky na nosenie detí; tašky na nosenie psov; tašky na nosenie zvierat; tašky na nosenie mačiek; kufríky; kozmetické tašky (prázdne); kozmetické kufríky (prázdne); dáždníky; slnečníky; peňaženky; kabelky; kľúčenky z kože; kľúčenky vykladané bižutériou; kľúčenky; tašky na rameno; chlebníky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždníky; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na šaty; plecniaky; tašky na kolieskach; torby; turistické plecniaky*“ v triede 18, „*demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše; kanvice (neelektrické); kanvičky; kanvy; karafy; krčahy; misky; misy; otváracie fľaše; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; pivo poháre; hrnčeky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; poľné fľaše; sklenené banky (nádoby); sklenené nádoby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; vázy; kameninové alebo sklenené umelecké predmety; kuchynský riad na podávanie jedál; porcelán*“ v triede 21, „*bavlnené textilie; kúpeľňové textilie s výnimkou oblečenia; textilné obrúsky na stolovanie; podložky na stól s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); prikrývky; textilné uteráky; textilné uteráky a utierky na tvár; utierky na riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; textilné alebo plastové závesy*“ v triede 24 a „*košele; košele s krátkym rukávom; oblekové košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košelové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy; ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie; baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie); kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; vesty; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy;*

*čipkované prádlo (odevy); minišaty; kožuštinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; korzety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou; oblečenie z imitácie kože; pančuchy; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); podprsenky; podvázky; podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybijané oblečenie; topánky; minisukne; trička s dlhými rukávami, nohavice; krátke nohavice; šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je predmetom prihlášky, ktorá v zmysle § 5 ods. 1 písm. l citovaného zákona nebola podaná v dobrej viere.*

Úrad ďalej uviedol, že predmetné označenie je zhodné s nezapísaným označením, ktoré od februára 2014 používa slovenská tenistka Dominika C. na označovanie svojich výrobkov – kolekcie oblečenia. Úrad skonštatoval, že vzhľadom na to, že prihlasovateľom predmetného označenia nie je Dominika C., ale právnická osoba STARFACES.EU, s.r.o., existuje potenciálna možnosť, že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, čím by mohla byť naplnená zápisná výlučka podľa § 5 písm. l) citovaného zákona. Úrad poukázal na to, že v právnej terminológii sa za osobu konajúcu v zlej viere považuje taká osoba, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera u prihlášky ochrannej známky je možná aj v situácii, keď prihlasovateľ podá prihlášku ochrannej známky napriek tomu, že vie, že toto označenie patrí niekomu inému. Úrad ďalej uviedol, že prihlasovateľ mohol podať prihlášku ochrannej známky POZ 5274-2014 s úmyslom zneužiť nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť nezapísaného označenia, resp. ťažiť na známosti predmetného označenia, prípadne zamedziť, aby predmetné označenie naďalej používala Dominika C. Zároveň úrad uviedol, že spotrebiteľská verejnosť môže považovať tovary označené prihláseným označením a nezapísaným označením za tovary pochádzajúce z rovnakého zdroja.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 4.8.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie používa viac rokov, resp., že názov „POME!“ sa objavil na slovenskom trhu skôr ako ho pani C. začala medializovať a označovať za vlastný. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že spoločnosť STARFACES.EU, s.r.o. od roku 2010 prevádzkuje e-shop na adrese pome.webka.info, ktorý je zameraný na predaj oblečenia a tričiek s názvom „POME“ a „POME!“. Prihlasovateľ poukázal aj na to, že spoločnosť STARFACES.EU, s.r.o. si podala prihlášku ochrannej známky ako prvá, a preto prihlasovateľ požiadal o zápis predmetného označenia do registra ochranných známk. Taktiež prihlasovateľ uviedol, že pani C. medializáciou odprezentovala kolekciu oblečenia s názvom „Domi“, ktorý nie je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5274-2014. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil prehlásenie od spoločnosti First European Foundation, že prihlasovateľ od roku 2010 prevádzkuje webovú stránku, prostredníctvom ktorej ponúka odevy pod označením „POME“ a „POME!“.

**Úrad** listom z 22.1.2015 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „POME!“ prihlasované pre tovary v triedach 18, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je predmetom prihlášky, ktorá v zmysle § 5 ods. 1 písm. l citovaného zákona nebola podaná v dobrej viere. Úrad opakovane uviedol, že predmetné označenie je zhodné s nezapísaným označením, ktoré od februára 2014 používa slovenská tenistka Dominika C. na označovanie svojich výrobkov. Uvedenú skutočnosť podľa úradu potvrdzujú napríklad články uverejnené na internetových stránkach slovenských denníkov Pluska alebo Nový čas:

- <http://www.pluska.sk/sport/tenis/cibulkova-ma-aj-vlastnu-znacku-obleceniateraz-pome-do-top-10-rebricka.html>,
- <http://www.cas.sk/clanok/272119/nadejna-navrharka-dominika-cibulkova-jej-logo-napisy-domi-a-pome.html>.

Úrad ďalej uviedol, že mediálnu kampaň tenistky Dominiky C. v tlači, televíziách a internete na nezapísané označenie „POME!“ považuje za dostatočne rozsiahlu na to, aby sa predmetné označenie dostalo do povedomia priemernej spotrebiteľskej verejnosti. Úrad preto skonštatoval, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 5274-2014 poznal skutočnú situáciu a napriek tomu jednal nečestne so zlým úmyslom. Úrad uviedol, že cieľom podania predmetnej prihlášky je zneužiť nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť nezapísaného označenia, resp. ťažiť na známosti predmetného označenia, prípadne zamedziť, aby predmetné označenie naďalej používala tenistka Dominika C., čím by sa naplnila zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. l citovaného zákona.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa a doloženého prehlásenia, že prihlasovateľ od roku 2010 prevádzkuje na adrese pome.webka.info internetový obchod zameraný na predaj oblečenia a tričiek s názvom „POME“

a „POME!“; úrad uviedol, že predmetná internetová adresa pôsobí nedôveryhodne. Úrad poukázal na to, že internetový obchod bol účelovo vytvorený po doručení odpovede prihlasovateľa zo 4.8.2014, o čom nasvedčujú údaje na danej stránke, konkrétne kontaktné telefónne číslo 0123-456-789, chýbajúca možnosť vloženia tovaru do nákupného košíka a možnosť vytvorenia objednávky, chýbajúce zákonom predpísané informácie (napr. obchodné a platobné podmienky, daňové identifikačné číslo, dodacie podmienky, cena tovaru atď.), odkazy na stránku <http://www.prestashop.com/>, pomocou ktorej sa zadarmo vytvárajú stránky na internetové obchody. Úrad taktiež uviedol, že prehlásenie o prevádzkovaní domény pome.webka.info vydané spoločnosťou First European Foundation nepôsobí vierohodne, pretože uvedená spoločnosť so sídlom v Panamskej republike je spoločníkom v obchodnej spoločnosti BARČAK Holding s. r. o., v ktorej je konateľom DrSc. Tomáš B.. Spoločnosť BARČAK Holding s. r. o. je zároveň spoločníkom v obchodnej spoločnosti STARFACES.EU, s. r. o., ktorá je prihlasovateľom prihlášky ochrannej známky POZ 5274-2014.

Podľa tvrdení prihlasovateľa, že prevádzkuje internetový obchod s oblečením pod názvom „POME!“ od roku 2010, no i napriek viacročnému pôsobeniu na trhu prihlasovateľ nedoložil a nepreukázal návštevnosť danej internetovej stránky (napr. za jednotlivé roky 2010 až 2014), neuviedol počet predaných výrobkov (objemy predaja), prípadne reklamné odkazy na internetový obchod, nedoložil vystavené faktúry zákazníkom, a preto úrad nemal relevantný dôkaz o tom, že prihlasované označenie prihlasovateľ používa od roku 2010, resp. pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 5274-2014.

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností skonštatoval, že i naďalej považuje predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známok pre prihlasované tovary v triedach 18, 21, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 29.3.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známok a dizajnov

Doručiť:  
DrSc., MBA Tomáš B.  
Bratislava