



Banská Bystrica 28. 8. 2020  
POZ 2686-2019/Z-350-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2686-2019 z 1.12.2019 prihlasovateľa MIRAFOOD s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Karlova Ves, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Beáta Adamovičová, Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves,

### 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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2. 4. 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 nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré 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 2686-2019 je slovné označenie „FantasticShop“ prihlásené pre tovary v triedach 9 a 16 a služby v triedach 35, 36, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) zistil, že vo vzťahu k prihláseným obchodno-reklamným službám v triede 35, službám týkajúcim sa nehnuteľností a obchodu s cennými papiermi v triede 36, ako aj podporným telekomunikačným službám v triede 38 umožňujúcim prenos údajov a komunikáciu, technologickým službám v triede 42 a, samozrejme, tovarom, ktoré sú predmetom obchodu, predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru prihlasovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významovej analýzy slov tvoriacich predmetné označenie. Prvý slovný prvok „Fantastic“ môžeme z angličtiny preložiť ako zvýraznenie, že niečo je veľmi dobré, veľmi sa nám to páči (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fantastic>), resp. synonymami úžasný, skvelý, vynikajúci. Druhý slovný prvok „Shop“, hoci ide o anglický výraz, nie je spotrebiteľskej verejnosti v dôsledku vysokej frekvencie jeho používania neznámy, a teda verejnosť ho bude vnímať nielen vo význame obchodu, predajne, ale aj aktivity – nakupovania. Pokiaľ ide o vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska reálneho vnímania priemerného spotrebiteľa je táto skutočnosť nepodstatná.

Predmetné označenie teda ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných služieb, t. j. bežným občanom SR, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným, jednoduchú informáciu o tom, že ide o služby obchodnej povahy, ako aj tovary, ktoré možno označiť ako prvotriedne, vynikajúcej úrovne, akosti. Spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov a služieb, ale ako označenie opisujúce ich účel, zameranie a charakter.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

**Dňa 9. 6. 2020 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa** na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti,

ktorá obsahovala nasledovné nové vyjadrenie označenia (logo): , t. j. obrazové vyjadrenie, ktorým chcel prihlasovateľ prekonať prekážku zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

**Úrad listom z 15. 6. 2020** prihlasovateľovi oznámil, že podľa § 27 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad povolí po podaní prihlášky len úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Úrad prihlasovateľa ďalej upozornil na skutočnosť, že v žiadosti o zápis ochrannej známky z 1. 12. 2019 je uvedené, že označenie je prihlasované ako slovné (vyplnené okienko v políčku na tlačíve), preto sa predmetné konanie o prihláške POZ 2686-2019 vzťahuje iba na prihlasované slovné označenia „FantasticShop“.

Úrad ďalej v predmetnom liste uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka, t. j. ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve a prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti
- percentuálny podiel na trhu (údaje o výške predaja)
- intenzita používania označenia
- dĺžka používania označenie
- množstvo vynaložených investícií na reklamu (distribúcia, územný rozsah)

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 19. 8. 2020 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 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

Doručiť:

JUDr. Beáta Adamovičová  
Ulica Rudolfa Močka 3706/1A  
841 04 Bratislava-Karlova Ves