



Banská Bystrica 4. 12. 2020
POZ 984-2020/Z-514-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 984-2020 z 11.5.2020 prihlasovateľa Ing. Milana Kmeťka, Bakossova 14464/3D, 974 01 Banská Bystrica,

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 25.9.2020 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 25.9.2020 uviedol, že výlučne slovné označenie „**factcool**“ v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov, prihlasované pre tovary „*Odevy; ponožky; pančuchy*“ v triede 25 a služby „*Obchodné sprostredkovateľské služby s textilnými výrobkami; maloobchodné služby s textilnými výrobkami*“ v triede 35 a „*Preprava tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova)*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že slovné označenie factcool ako celok, bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov, vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triedach 25, 35 a 39 nemá 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 charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplývalo z toho, že prihlásené označenie je tvorené spojením dvoch slovných prvkov v anglickom jazyku „**fact**“, ktorý môžeme do slovenského jazyka preložiť o.i. aj ako „*fakt, skutočnosť, naozaj*“ (In.: PC Translator, 2010) a slovným prvkom „**cool**“, ktorý môžeme do slovenského jazyka preložiť o.i. aj ako „*super, skvelý*“ (In.: PC Translator, 2010). Spojením oboch výrazov vzniká označenie „factcool“, ktoré je možné vnímať ako „**fakt super**“ alebo „**naozaj skvelé**“, a to najmä z dôvodu bežného používania oboch slovných prvkov v hovorovom jazyku aj na území Slovenska. Pojem „fakt“ rovnako ako pojem „cool“ sú v hovorovom jazyku aj v obchodných zvyklostiach frekventované a bežne používané spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá pojem „fakt“ vníma a používa ako slovný prvok, ktorý

potvrzuje platnosť výrazu, výpovede (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) a pojem „cool“ vníma ako všeobecný údaj vyjadrujúci určitú výnimočnosť niečoho. Prihlásené označenie tak poskytuje relevantnému spotrebiteľovi, ktorého v tomto prípade predstavuje zástupca širokej skupiny primerane pozorných a vnímavých bežných spotrebiteľov zaujímavých sa o tovary z oblasti odievania a s nimi spojené služby v oblasti maloobchodu a obchodného sprostredkovania, ako aj služby prepravy, doručovania a skladovania, len jednoduchú priamu informáciu, že takto označené tovary a služby budú „*naozaj skvelé, fakt super, fakt cool*“. Prihlásené označenie teda informuje spotrebiteľa o tom, že ide naozaj o nadštandardné, prvotriedne tovary a služby, resp. tovary a služby s vysokou kvalitou. Prihlasované označenie má preto ako celok pochvalný (laudatórny) charakter.

Úrad konštatoval, že vzhľadom na uvedené je prihlásené označenie „factcool“ označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov či osôb a bežný užívateľ si takto označené tovary a služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať toto slovné označenie.

Úrad dodal, že 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 2.12.2020 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
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

Ing. Milan Kmet'ko
Bakossova 14464/3D
974 01 Banská Bystrica