



*Banská Bystrica 23.11.2023  
POZ 2435-2021/Z-332-2023*

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2435-2021 z 23.9.2021 prihlasovateľa ZUPPA design s. r. o., Lesná 256/12, Tomášov, ktorého v konaní zastupuje BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto,

### 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 2.11.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 2435-2021 je slovné označenie **SUKŇOLEGÍNY** prihlásené pre pre tovary „*odevy; oblečenie z úpletových textílií; oblečenie pre deti*“ v triede 25 medzinárodného triedenia a tiež pre „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu*“ ako aj pre služby „*módne dizajnérstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „*prihlásené označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť pretože je tvorené výlučne označeniami, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu a zamerania (iných vlastností) prihlásených tovarov a služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach).

Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku 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** vo svojom vyjadrení z 21.12.2021 uviedol, že je presvedčený, že prihlásené označenie má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a aj nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť, keď sa v dôsledku jeho dlhodobého

a intenzívneho používania stalo príznačným pre prihlasované tovary a služby a je s prihlasovateľom spotrebiteľskou verejnosťou priamo asociované.

Prihlasovateľ uviedol, že vo svojich začiatkoch, t. j. od roku 2015, vykonával na trhu svoju činnosť ešte pod názvom POPY Slovakia s. r. o. Túto skutočnosť preukázal výpisom z obchodného registra (dôkaz č. 2). Konateľom spoločnosti POPY Slovakia s. r. o. je pán Dalibor Pačinda, Lesná 12, 900 44 Tomášov, teda tá istá osoba, ako pri spoločnosti ZUPPA design s. r. o. (prihlasovateľ). Následne, od roku 2017 prihlasovateľ figuruje už pod súčasným názvom ZUPPA design s. r. o..

Prihlasovateľ poukázal na to, že označenie „SUKŇOLEGÍNY“ je výsledkom jeho vlastnej tvorivej duševnej činnosti a už od roku 2015 označenie používa, čo preukazuje priloženými dokladmi v prílohách č. 1 – 27.

Slovo „SUKŇOLEGÍNY“ predstavovalo v tom čase novú, dovtedy neexistujúcu zloženinu dvoch slov, vytvárajúcich svojou kombináciou novotvar, ktorý ani v súčasnosti nemá oporu v žiadnom slovníku.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je od roku 2017 majiteľom internetovej domény [www.suknoleginy.sk](http://www.suknoleginy.sk), ktorá je v súčasnosti prelinkovaná na webové sídlo prihlasovateľa. Uvedené výrazne prispieva a podporuje snahy prihlasovateľa o spropagovanie označenia „SUKŇOLEGÍNY“ a o rozšírenie povedomia spotrebiteľskej verejnosti o danom označení, práve v spojitosti so svojimi obchodnými aktivitami.

V kontexte intenzívneho používania predmetného označenia prihlasovateľ zdôraznil skutočnosť, že s označením „SUKŇOLEGÍNY“ kontinuálne používa aj symbol „TM“ (trade mark). Prihlasovateľ dodáva *„Ako je známe, symbol TM (trade mark) sa vo všeobecnosti používa v spojitosti s neregistrovanými označeniami za účelom indikácie ostatným účastníkom trhu, že označenie, za ktorým nasleduje symbol TM, je určitým subjektom používané ako „trade mark“, pre ponúkané tovary. Účelom používania predmetného symbolu (TM) ešte pred registráciou označenia ako registrovanej ochrannej známky, je tiež odlišenie ponúkaných tovarov od iných subjektov, branding a promo značky (a s tým súvisiacich produktov, ktoré sú pod značkou ponúkané) a v neposlednom rade tiež za účelom notifikácie tretím stranám o budovaní si pozície tohto označenia na trhu.“*

Podľa názoru prihlasovateľa z uvedeného bezpochyby vyplýva jeho zámer pristupovať k označeniu „SUKŇOLEGÍNY“ ako k svojmu „chránenému označeniu“ a postupne sa jeho intenzívnym používaním prepracovať k jeho reálnej známkovo právnej ochrane. S používaním symbolu „TM“ v spojitosti s označením „SUKŇOLEGÍNY“ sa tiež prihlasovateľ snaží na trhu vyniknúť a vryť sa do povedomia priemerných spotrebiteľov ako ten subjekt, ktorý spotrebiteľskej verejnosti označenie „SUKŇOLEGÍNY“ kontinuálne dlhé roky ponúka, vďaka čomu si môže priemerný spotrebiteľ prihlasovateľa s označením „SUKŇOLEGÍNY“ jednoznačne spájať.

Hoci sa prihlasovateľ nestotožňuje s názorom úradu o nedostatočnej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, spolu s vyjadrením predložil dôkazy, že slovné prihlasované označenie „SUKŇOLEGÍNY“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby v dôsledku intenzívneho používania označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky.

Prihlasovateľ zastáva názor, že z predložených dôkazov vyplýva, že intenzívne používal označenie „SUKŇOLEGÍNY“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 25 a k prihlasovaným službám v triedach 35 a 42 na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a získal si tak povedomie na slovenskom trhu pre označenie „SUKŇOLEGÍNY“ v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami. Intenzívnym používaním teda nadobudlo označenie „SUKŇOLEGÍNY“ rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby a priemerným spotrebiteľom je označenie s prihlasovateľom spájané.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na preukázaný rozsah používania predmetného označenia sa domnieva, že prihlasované označenie je spôsobilé na zápis a vyjadrením odstránil prekážky brániace zverejneniu prihlasovaného označenia a požiadal úrad o zverejnenie prihlasovaného označenia vo vestníku úradu.

#### **Záverečné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa ako aj predložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie

nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 25, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu tovaru a účelu a zamerania (iných vlastností) nárokovaných 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. 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 výluky 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2435-2021 je slovné označenie „SUKŇOLEGÍNY“, ktoré je tvorené časťou označenia „sukňo“, ktoré označuje spojenie alebo súvislosť so sukňou ako kusom dámskeho oblečenia a časťou „legíny“, ktorá označuje „priliehavé elastické nohavice“ (Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L), r. 2011). Slovné označenie ako celok tak označuje jeden kus oblečenia, ktorý tvoria legíny spojené so sukňou. Označenie je prihlásené pre už skôr uvedený zoznam tovarov a služieb v triedach 25, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Za priemerného spotrebiteľa sa vo všeobecnosti považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb, pričom relevantnou skupinou spotrebiteľov v prípade prihlásených tovarov a služieb sú bežní občania, ktorí si kupujú a zaoštarávajú odevy a oblečenie, resp. rodičia, ktorí kupujú oblečenie pre svoje deti ako aj osoby, ktoré sa zaujímajú o módu.

Záver o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol v správe z 2. 11. 2021, vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku. Uvedenej relevantnej skupine spotrebiteľov bude význam prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám zrejmy na prvý pohľad alebo prvé počutie, pretože prihlásené označenie priamo popisuje konkrétny druh (dievčenského resp. dámskeho) oblečenia. Pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s prihláseným označením na nárokovaných tovaroch alebo v súvislosti s nárokovanými službami nebude toto označenie vnímať, ako označenie obchodného pôvodu týchto tovarov a služieb, ale len ako jednoduchý popis, druhu, účelu a zamerania týchto tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že označenie „SUKŇOLEGÍNY“ je výsledkom jeho vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktoré používa už od roku 2015 a slovo „SUKŇOLEGÍNY“ predstavovalo v tom čase novú, doteraz neexistujúcu zloženinu dvoch slov, vytvárajúcich svojou kombináciou novotvar, čo uviedol aj úrad vo svojej správe zo dňa 2.11.2021. Podľa názoru prihlasovateľa je prihlásené označenie spôsobilé na zápis formou ochrannej známky na území Slovenskej republiky už aj z dôvodu vlastnej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad sa nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, ohľadom vlastnej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uvedením slova „novotvar“ v správe úradu, úrad poukázal predovšetkým na skutočnosť, že slovo „sukňolegíny“ nie je uvádzané v slovníku slovenského jazyka (nie je uvádzané ako samostatné heslo v slovníku). Táto skutočnosť je dôsledkom toho, že sa jedná o zložené slovo, ktoré vzniklo v súlade s pravidlami spisovného slovenského jazyka (<https://referaty.aktuality.sk/skladanie-slov-v-slovincine-maturitna-otazka/referat-25168>), pričom však v slovníku slovenského jazyka sú uvádzané len niektoré, najčastejšie používané, zložené slová.

V slovenčine sa zložené slová bežne tvoria tak, že prvé slovo, sa skrúti a zakončí sa samohláskou „o“ a následne sa pridá druhé slovo, ktorým je zložené slovo tvorené. To znamená, že prihlásené označenie vzniklo tak, že zo slova „sukňa“ skrátením vzniklo slovo „sukňo“ a pridalo sa slovo „legíny“. Obdobne sa v slovenčine tvoria aj iné zložené slová napr. zo slov „elektrický“ a „spotrebič“ skrátením prvého slova a zložením s druhým slovom vznikne slovo „elektrospotrebič“. Bežne sa v slovenčine takto tvoria zložené slová či už podstatné mená alebo prídavné mená ako napr. čiernobiely, vedeckovýskumný, výchovnovzdelávací prípadne tepelnoizolačný.

Úrad zastáva názor, že zložené slovo „sukňolegíny“ označuje bezpochyby kus oblečenia pre dievčatá a ženy, ktorý je tvorený legínami, na ktorých je prišitá sukňa alebo sukňou so všitými legínami. Ide o bežné pomenovanie konkrétneho druhu odevu tak, ako je tomu aj v prípade slov ako polokošeľa, minisukňa či maxišaty prípadne aj cyklolegíny.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že spolu s označením „SUKŇOLEGÍNY“ používa aj symbol TM (trade mark), pretože ako uvádza „je známe, že symbol TM (trade mark) sa vo všeobecnosti používa v spojitosti s neregistrovanými označeniami za účelom indikácie ostatným účastníkom trhu, že označenie, za ktorým nasleduje symbol TM, je určitým subjektom používané ako „trade mark“, pre ponúkané tovary. Účelom použitia predmetného symbolu (TM) ešte pred registráciou označenia ako registrovanej ochrannej známky, je odlišenie ponúkaných tovarov od iných subjektov a v neposlednom rade tiež za účelom notifikácie tretím stranám o budovaní si pozície tohto označenia na trhu“ úrad uvádza nasledovné. Prihlasovateľom opísaný kontext používania skratky „TM“ v obchodnej praxi na Slovensku nie je všeobecne zavedený a slovenský spotrebiteľ nevie s istotou posúdiť či tovar, ktorý je označený skratkou „TM“ má alebo nemá zapísanú ochrannú známku a už vôbec z takejto skratky nevie identifikovať úmysel výrobcu tovaru podstúpiť proces registrácie označenia, či úmysel informovať tretie strany, že označenie bude v budúcnosti chránené. Podľa dostupných internetových zdrojov je používanie symbolu „TM“ zaužívané predovšetkým v Spojených štátoch amerických, preto tento symbol nájdeme najčastejšie na amerických produktoch (<https://www.podnikajte.sk/dusevne-vlastnictvo/r-tm-rozdiel>). Zároveň možno v tejto súvislosti doplniť, že používanie symbolu „TM“ v spojitosti s prihláseným označením nijako nemôže svedčiť v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, resp. odstrániť nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vzhľadom na uvedené úrad zotrváva na svojom stanovisku, že prihlásené označenie nie je svojou formou ani obsahom originálne, a preto nemôže individualizovať prihlásené tovary a služby, ktoré majú byť ním označované, čím je naplnená zápisná výluka v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

K možnosti prekonať zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, ktorá vyplýva z § 5 ods. 2 tohto zákona, úrad uvádza, že označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť len takým používaním, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označené, ako tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na dôkazy (dôkazy 1 až 27), ktoré úrad hodnotí nasledovne:

**Dôkaz č. 1** (príklady príspevkov prihlasovateľa na sociálnych sieťach ešte pod názvom „POPY“) preukazuje používanie označenia „SUKŇOLEGÍNY“ už v roku 2015 na sociálnej sieti Facebook pod názvom „POPY“. Z uvedených príspevkov je nepochybné, že prihlasovateľ používal označenie na pomenovanie druhu tovaru „sukňolegíny“, ktoré sú vyobrazené na všetkých priložených fotografiách v rôznych farbách a veľkostiach. Označenie „sukňolegíny“ je uvedené napr. vo vetách: „Hrubšie sukňolegíny v piatich veľkostiach....“, „Od

zajtra nájdete v našom e-shope dve nové farby sukňolegín.“, „Našu ponuku POPY sukňolegín sme obohatili o tento čierno-bavlneno-tylový kúsok...“. a pod.

**Dôkaz č. 2** (výpis z Obchodného registra SR) je dôkaz o tom, že v spoločnosti POPY Slovakia s.r.o., Malinovo, IČO: 48 160 547 bol prihlasovateľ p. Pačinda jedným zo spoločníkov, konateľov a likvidátorov tejto spoločnosti spolu s p. [REDACTED]. Používanie predmetného označenia v roku 2015 (dôkaz č. 1) v spojitosti so spoločnosťou POPY Slovakia s.r.o. je preto v rámci hodnotenia dôkazov relevantné.

**Dôkaz č. 3** (príspevky prihlasovateľa na sociálnych sieťach) obsahuje 63 strán prinscreenov profilu spoločnosti ZUPPA zo sociálnych sietí „Facebook“ a „Instagram“ za obdobie rokov 2017 – 2019. Prihlásené označenie je použité na pomenovanie konkrétneho druhu tovaru detského oblečenia, ktoré je vyobrazené na jednotlivých fotografiách v rôznych farbách a veľkostiach. Označenie „sukňolegíny“ je uvedené napr. vo vetách: „S radosťou Vám predstavujeme už tretí model ZUPPA sukňolegín.“, „Do týchto dní Vám radi odporúčame hrubšie sukňolegíny.“, „Pohodlné sukňolegíny MUM ako stvorené do slnečného jesenného počasia...“, „Čoskoro dostupné zateplené sukňolegíny PEACOCK ICE.“, „Dnešnou novinkou je nový model sukňolegín primavera v praktickom modro-denimovom odtieni.“, „Hlásime, že ružové zateplené sukňolegíny sú opäť dostupné na [www.zuppa.sk](http://www.zuppa.sk).“.

**Dôkaz č. 4** obsahuje štyri printscreeny stránky [www.zuppa.sk](http://www.zuppa.sk), ktorú prevádzkuje prihlasovateľ. Z printscreenov je zrejmé, že v spojitosti s prihláseným označením sa používa symbol „TM“. Z predložených dokladov nie je možné určiť návštevnosť stránky a časovú súvislosť s obdobím pred podaním prihlášky ochrannej známky. Z printscreenov je tiež zrejmé, že označenie „sukňolegíny“ sa používa ako označenie druhu v ponuke tovaru



(napr. ).

**Dôkaz č. 5** obsahuje printscreeny internetových predajní tretích strán, ktoré na svojich stránkach ponúkajú výrobky prihlasovateľa. Ide o stránky: *minioriginal.sk*, *bulbiboom.sk*, *miloty.sk*, *timki-obchodik.sk*, *milene.sk*, *almarka.cz*, *hudryhudry.ska* a *nasabublinka.sk*. Na väčšine priložených dokladov sa označenie „sukňolegíny“ uvádza v spojení s označením prihlasovateľa „ZUPPA“ a toto spojenie vyznačil aj sám prihlasovateľ ako dôležité na každom doklade

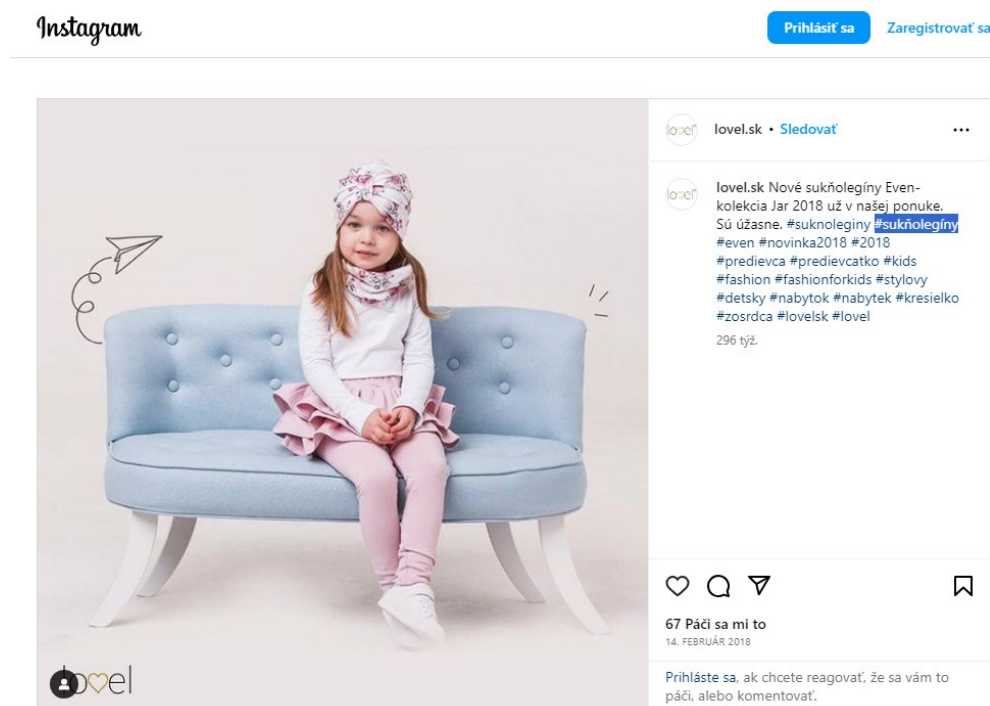


Označenie „sukňolegíny“ je uvedené napr. vo vetách: „Pohodlné, zateplené originálne sukňolegíny ZUPPA v sivej farbe so snehovými vločkami.“, „Pohodlné a obľúbené originálne sukňolegíny ZUPPA s dvoma riaseňými volánmi....“.

**Dôkaz č. 6** obsahuje 18 strán printscreenov profilu prihlasovateľa zo sociálnej siete Instagram s použitím označenia „sukňolegíny“ vo forme hashtagu, teda s uvedením znaku # (rebríček) na začiatku slova. Na dokladoch sú použité aj hashtagy označujúce prihlasovateľa, a to #ZUPPA alebo #ZuppaDesign, ako aj hashtag „#sukňolegíny“. Označenie „sukňolegíny“ je uvedené napr. vo vetách: „Originálne, štýlové a pohodlné sukňolegíny v novom identity dizajne.“, či „Nechýbajú žiadané sukňolegíny v nádherných jesenných odtieňoch a vzoroch....“.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že „priemerná spotrebiteľská verejnosť si slovné označenie „SUKŇOLEGÍNY“ spája prioritne s Prihlasovateľom, čím sa výrazne posilňuje pozícia Prihlasovateľa“. Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že slovo sukňolegíny alebo hashtag „#sukňolegíny“ sa prioritne viaže k prihlasovateľovi. Hashtag „#sukňolegíny“ je v podstate kľúčovým slovom pri vyhľadávaní (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Hashtag>) alebo akýmsi identifikátorom, ktorý má, tá ktorá sociálna sieť alebo bežne používaný

internetový prehliadač vyhľadávať. Po zadaní hashtagu „#sukňolegíny“ v sociálnej sieti Instagram táto ponúkne všetky dostupné príspevky, ktoré takto označili majitelia rôznych profilov a takéto príspevky nemusia prioritne súvisieť iba s prihlasovateľom napr. <https://www.instagram.com/p/BfL-rkvBHdH/>



Obdobná situácia je aj po zadaní hashtagu „#sukňolegíny“ do vyhľadávača „Chrome“, keď tento vyhľadá aj stránky iných poskytovateľov tohto tovaru. Je síce pravda, že spoločnosť ZUPPA Design je vo výsledkoch na prvej pozícii, avšak zobrazia sa aj výsledky iných spoločností, ktoré ponúkajú rovnaký tovar <https://www.uniquekids.sk/suknoleginy-unique-girl> <https://www.modelko.sk/modelko/eshop/19-1-LETO-2011/0/5/503-suknoleginy-jar-jesen> <https://www.sashe.sk/handmade?od=najpacivejsich&hladat=Suk%C5%88oleginy> <https://haky-baky.sk/produkt/suknoleginy-2/> <https://www.kidsmood.sk/hrubsie-suknoleginy2> <https://www.jakalu.sk/Suknoleginy-cierne-d757.htm>.

**Dôkaz č. 7** je záznam z módnej prehliadky prihlasovateľa z 10.4.2019 na YouTube, ktorému dominuje zapísaná obrazová ochranná známka prihlasovateľa „zuppa“ č. 247677 (POZ 2925-2017), v rámci ktorej bolo predvedených aj niekoľko modelov sukňolegín.



Skutočnosť, že sa uvedené podujatie konalo v priestoroch obchodného centra Eurovea v Bratislave je uvedené len v popise videa a k dátumu spracovania rozhodnutia malo toto video 735 zhlídnutí.

Doklady predložené ako **dôkazy č. 8 – 27** (faktúry a výpisy z účtu) svedčia o obchodných aktivitách prihlasovateľa, okrem iných tovarov z jeho ponuky, aj so sukňolegínami. Z dokladov je zrejmé, že prihlasovateľ vystavuje svojim maloobderateľom aj veľkoodberateľom riadne daňové doklady (faktúry) a bankový účet používa

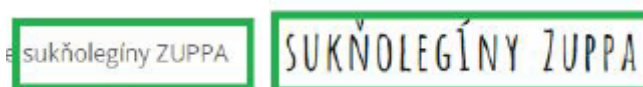


v súvislosti s finančnými transakciami súvisiacimi s podnikaním a poskytovaním maloobchodných a veľkoobchodných služieb. Z predložených faktúr je zrejmé, že označenie „sukňolegíny“ prihlasovateľ používa ako

Názov produktu  
Sukňolegíny CLASSIC  
ružové bodka, veľkosť - 98-104  
Kabát volánový ružový, veľkosť  
110-116  
Tričko PEPLUM, veľkosť - 116-122

označenie druhu fakturovaného tovaru (produktu) (napr. \_\_\_\_\_)

V nadväznosti na uvedené vo vzťahu k dokladom predloženým prihlasovateľom v prílohách 1 – 27 je možné konštatovať, že prihlasovateľ používa prihlásené označenie na označovanie konkrétneho druhu tovaru „sukňolegín“ už od roku 2015 jednak na svojom webe ako aj na svojich profiloch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Zároveň využíva aj iné marketingové nástroje (módna prehliadka) na propagáciu svojich tovarov (odevy) a služieb (módne dizajnérstvo). Prihlásené označenie je na predložených dokladoch takmer vždy používané alebo uvádzané v spojitosti s obchodným menom prihlasovateľa, alebo ako súčasť iných starších za-



písaných ochranných známk prihlasovateľa . Takéto používanie nemožno hodnotiť ako používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by prihlásené označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad zastáva názor, že takéto spojenie sa zásadne líši od prihláseného označenia. Zatiaľ čo všeobecné prihlásené označenie „sukňolegíny“ označuje druh tovaru a nemá rozlišovaciu spôsobilosť, tak jeho spojenie so slovom (prvkom) „ZUPPA“ vytvára označenie, ktoré vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť má, a to práve v nadväznosti na použitie prvku „ZUPPA“. Úrad považuje za potrebné uviesť, že slovné spojenie „SUKŇOLEGÍNY ZUPPA“ je zapísanou ochrannou známkou č. 257172 (POZ 2437-2021), ktorej majiteľom je prihlasovateľ predmetného označenia. Zároveň je z predložených dokladov zrejmé, že označenie „sukňolegíny“ používa samotný prihlasovateľ ako pomenovanie konkrétneho druhu tovaru a nie ako označenie obchodného pôvodu tohto tovaru. Súčasne úrad zastáva názor, že označenie „sukňolegíny“ nie je príznačné len pre prihlasovateľa. Ako vyplýva zo skôr uvedených internetových odkazov, na ktoré úrad poukázal v súvislosti s hodnotením dôkazu č. 6, ako aj z internetových odkazov, na ktoré úrad poukázal už v správe úradu z 2. 11. 2021, označenie „sukňolegíny“ nesúvisí výhradne s prihlasovateľom a je používané aj inými subjektami na označenie konkrétneho druhu tovaru. Z dôkazov predložených prihlasovateľom nevyplýva, že spotrebiteľská verejnosť vníma prihlásené označenie inak, ako len pomenovanie konkrétneho druhu tovaru, teda nevyplýva z nich, že spotrebiteľská verejnosť vníma prihlásené označenie ako poukaz na obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb. Na základe uvedených skutočností úrad zotrváva na svojom názore, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné označenie pozostáva výlučne zo slovného označenia, ktoré je opisné vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám a teda s poukazom na § 5 ods. 1. písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Zároveň prihlasovateľ predloženými dokladmi (dôkazmi) nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani predloženými dokladmi relevantne nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 tohto 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:**

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika