



Banská Bystrica 22. apríla 2016  
POZ 391-2014 II/38-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. marca 2015 prihlasovateľom Marcel Lupták – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec, v konaní zastúpeným advokátkou Mgr. Zuzanou Jugovou, Podlesí 277, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 391-2014/Z-39-2015 z 23. januára 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Fashion Queen“, č. spisu POZ 391-2014, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 391-2014/Z-39-2015 z 23. januára 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 391-2014/Z-39-2015 z 23. januára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a d) tohto zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „Fashion Queen“, č. spisu POZ 391-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby v triede 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie „Fashion Queen“ napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triede 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán zastával názor, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a navyše je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Uvedené vyplýva z významu slovného spojenia „Fashion Queen“, ktoré v preklade z anglického jazyka znamená „kráľovná módy“ (Cambridge Dictionaries Online), čo predstavuje označenie úspešnej ženy v oblasti módy. Takéto označenie sa podľa prvostupňového orgánu bežne používa v súvislosti s tovarmi ako sú odevy a obuv, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na jeho základe určiť, od ktorého subjektu takto označené tovary a služby pochádzajú. Prvostupňový orgán konštatoval, že príslušní spotrebitelia nárokováných tovarov a služieb budú vnímať prihlásené označenie ako informáciu o zameraní prihlásených tovarov a služieb, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov či služieb.

Za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia predložil dôkazové materiály, ktoré podľa neho preukázali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe zhodnotenia predmetných dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 28. mája 2014 a z 19. septembra 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich odpovediach doručených úradu 3. júla 2014 a 26. novembra 2014 (e-mailové podanie z 24. novembra 2014) vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správach úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením predložených dôkazových materiálov, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

V rámci podaného rozkladu prihlasovateľ predložil ďalšie doklady, ktoré majú svedčiť v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Ide o prehľad faktúr za rok 2009, ktoré majú preukázať intenzitu, rozsah a dĺžku používania prihláseného označenia prihlasovateľom, ako aj to, že nezanedbateľná časť zákazníkov sa k prihlasovateľovi vracia a nakupuje u neho opakovane. V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že v prípade potreby môže predložiť aj prehľady faktúr za ďalšie nasledujúce roky.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že analýza návštevnosti internetových stránok prihlasovateľa nemôže byť dostatočná na konštatovanie, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. K uvedenému pripomenul, že v prípade internetových stránok je potrebné vziať do úvahy nielen ich samotný názov, ale aj spôsob a rozsah umiestnenia prihláseného označenia na týchto stránkach. Ďalej zdôraznil, že pokiaľ ide o jeho internetové stránky, je zrejme, že prihlásené označenie sa na nich nachádza v takej podobe, že nie je možné, aby ho spotrebiteľ prehliadol, resp. neuvedomil si, u akej „firmy“ nakupuje.

Prihlasovateľ pripomenul, že vzhľadom na vysokú konkurenciu výrobcov a predajcov v oblasti odievania je možné predpokladať, že spotrebiteľia, ktorí nehľadajú konkrétneho predajcu, ale napr. internetový obchod s odevmi, sa ľahko rozptýlia medzi ostatnými výrobcami a predajcami na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ zastával názor, že z predloženého prehľadu faktúr a analýzy návštevnosti vyplýva nielen značná návštevnosť internetových stránok prihlasovateľa, ale aj veľký objem obchodovania na týchto stránkach, a to aj obchodovania uskutočneného opakovane rovnakými spotrebiteľmi. Na základe uvedených skutočností je podľa prihlasovateľa zrejme, že prihlásené označenie spotrebiteľia dokážu identifikovať a spájajú si ho s osobou prihlasovateľa.

V prílohe podaného rozkladu prihlasovateľ predložil ďalšie faktúry za reklamné kampane z rokov 2009 až 2014.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ konštatoval, že mu nie je zrejme, z akého dôvodu prvostupňový orgán zamietol jeho žiadosť o zúženie zoznamu nárokováných tovarov a služieb na služby „*sprostredkovanie obchodu s tovarom, dovozná a vývozná kancelária, komerčná správa licencií na tovary a služby pre tretie osoby, prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu, predvádzanie tovaru, reklama a propagácia, distribúcia vzoriek tovaru, subdodávateľské služby (obchodná pomoc), riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti pripomenul, že uvedené služby priamo nesúvisia s homogénnou skupinou tovarov v oblasti módy a obliekania, ale môžu byť poskytované firmám a jednotlivcom v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Vzhľadom na to, že ide o služby poskytované podnikateľom a nie koncovým spotrebiteľom, podľa prihlasovateľa je možné predpokladať, že príjemcovia týchto služieb sú v danej oblasti lepšie informovaní, majú lepší prehľad a vedia, s kým obchodujú.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a pokračoval v konaní o prihláške ochrannej známky „Fashion Queen“, č. spisu POZ 391-2014.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Fashion Queen“, č. spisu POZ 391-2014, bola podaná 5. marca 2014 prihlasovateľom Marcelom Ľuptákom – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec, pre tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ v triede 25 a služby „*maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; dovozná a vývozná kancelárie; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe žiadosti prihlasovateľa o zúženie zoznamu nárokových tovarov a služieb, o ktoré požiadal v rámci vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia doručeného úradu 26. novembra 2014 (e-mailové podanie z 24. novembra 2014), úrad vykonal zúženie zoznamu nárokových tovarov a služieb na služby „*sprostredkovanie obchodu s tovarom; dovozná a vývozná kancelárie; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s účinnosťou od 26. novembra 2014.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „Fashion Queen“, a to aj s ohľadom na posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa prihlasovateľom predložených dokladov, ktorými sa v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ snažil prekonať uvedenú zápisnú prekážku. V prílohe podaného rozkladu prihlasovateľ predložil ďalšie dôkazové materiály, ktoré podľa neho preukazujú, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ zároveň spochybnil postup prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí nezobral do úvahy jeho žiadosť o zúženie zoznamu nárokových tovarov a služieb.

Čo sa týka preskúmania dôvodov prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno

graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať 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 výlučka 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide o označenia, akými sú označenia (značky) zaručujúce, že výrobok takto označený má určité vlastnosti, označenia zaručujúce určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné označenia, údaje o recyklovateľnosti, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a ďalšie.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že prvostupňový orgán pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia v napadnutom rozhodnutí opomenul zohľadniť skutočnosť, že zoznam tovarov a služieb nárokovovaných prihlasovateľom bol s účinnosťou od 26. novembra 2014 zúžený na služby „*sprostredkovanie obchodu s tovarom; dovozná a vývozná kancelária; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie len v rozsahu posudzovania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k týmto službám.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „Fashion Queen“ napísaným štandardným typom písma s použitím veľkých začiatkových písmen „F“ a „Q“ bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako anglické slovné spojenie, ktorému rozumie, pretože si ho dokáže preložiť do slovenčiny. Anglický výraz „Fashion“ možno do slovenského jazyka preložiť ako „móda, štýl“, slovo „Queen“ spotrebiteľ vníma vo význame „kráľovná“ ([www.slovník.sk](http://www.slovník.sk)). S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že celé prihlásené označenie „Fashion Queen“ je možné preložiť do slovenčiny ako „kráľovná módy“.

Čo sa týka skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením pochádzajúcim z anglického jazyka, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Aj napriek tomu, že prihlásené označenie „Fashion Queen“ pochádza z anglického jazyka, t. j. jazyka, ktorý pre slovenského spotrebiteľa nie je materinským jazykom, ale cudzím jazykom, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade niet pochyb, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné súhlasiť s postupom prvostupňového orgánu, ktorý prihlásené označenie preložil do slovenčiny a následne určil jeho význam pre priemerného spotrebiteľa, ako aj s jeho konštatovaním, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako označenie s jasným významom.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príslušný spotrebiteľ nárokovaných služieb „*sprostredkovanie obchodu s tovarom; dovozná a vývozná kancelária; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich povahu predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi služieb obchodu s tovarom, ale aj odborná verejnosť zameraná na obchod, propagáciu, reklamu a riadenie podnikov, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „Fashion Queen“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o zameraní, príp. účele takto označených služieb. Inak povedané prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že takto označené služby sa týkajú oblasti módy, resp. ich predmetom sú tovary s ňou spojené. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že uvedené konštatovanie sa vzťahuje ku všetkým nárokovaným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám „*sprostredkovanie obchodu s tovarom; prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že predmetom takto označených služieb je móda, resp. tovary súvisiace s módou a štýlom obliekania, pričom slovný prvok „Queen“ poukazuje na akýsi vyšší štandard predmetu týchto služieb. Rovnaké konštatovanie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné aj vo vzťahu k ostatným nárokovaným službám „*dovozná a vývozná kancelária; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35, nakoľko tiež ide len o priamu informáciu, že tieto služby sú zamerané na módu, štýl obliekania, resp. na tovary s nimi súvisiace.

Berúc do úvahy vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie samo osebe je vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označených služieb, čím napĺňa zápisnú výlukú podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň súhlasí aj s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, a teda napĺňa aj zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 5. marec 2014, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia na základe preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledovných dokladov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- výtlačok webovej stránky <http://whois.sk-nic.sk> týkajúci sa domény [fashionqueen.sk](http://fashionqueen.sk), spolu s časovým prehľadom udalostí predmetnej domény (dôkaz č. 1),
- faktúra č. 92100210 z 2. júna 2009 vystavená dodávateľom Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina 1 pre odberateľa Marcel L., Hronec (dôkaz č. 2),
- výtlačok z facebookovej stránky týkajúci sa hesla Fashion Queen (dôkaz č. 3),
- analýza návštevnosti webovej stránky <http://www.fashionqueen.sk> vytvorená aplikáciou Google Analytics (dôkaz č. 4),
- zmluva o nájme nebytových priestorov z 19. januára 2009 uzatvorená medzi Elenou S., Brezno, ako prenajímateľom a Marcelom L., Hronec, ako nájomcom (dôkaz č. 5).

V rámci podaného rozkladu prihlasovateľ doplnil dôkazové materiály, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, o nasledovné doklady:

- faktúry č. 92100210, č. 92100254, č. 92100293, č. 92100348, č. 92100383, č. 92100434 a č. 92100586 z júna, júla, septembra, októbra a decembra 2009, vystavené dodávateľom Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina 1, prevádzkareň: Azet.sk, a. s., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4, pre odberateľa Marcel L., Hronec (dôkaz č. 6),
- faktúru č. 201091090 z 23. septembra 2010 a faktúry č. 201190032 a č. 201190127 z 25. januára 2011 a 24. februára 2011, vystavené dodávateľom Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina 1 pre odberateľa Marcel L., Hronec (dôkaz č. 7),
- faktúry č. 301490031, č. 301490316, č. 301490732, č. 301491031, č. 301441960 a dobropis č. 114940018 z januára až júna 2014, vystavené dodávateľom Azet.sk, a. s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina 1 pre odberateľa Marcel L., Hronec (dôkaz č. 8),
- zoznam faktúr vydaných prihlasovateľom Marcelom L. za obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 (dôkaz č. 9),
- faktúry za reklamu na Facebooku z obdobia od januára 2010 do februára 2015 vystavené spoločnosťou Facebook Ireland Limited, Dublin, Írsko pre odberateľa (v preskúmanom prípade v postavení prihlasovateľa) Marcela L., Hronec (dôkaz č. 10).

V súvislosti s prihlasovateľom predloženými dôkazovými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Dôkaz č. 1 predstavuje výtlačok webovej stránky <http://whois.sk-nic.sk> týkajúci sa domény [fashionqueen.sk](http://fashionqueen.sk), z obsahu ktorého je zrejmé, že doména s názvom [fashionqueen.sk](http://fashionqueen.sk) bola 10. marca 2009 zaregistrovaná pre držiteľa Marcel L., Hronec, teda pre prihlasovateľa. Z prehľadu stavov predmetnej domény tiež vyplýva platnosť domény do 9. marca 2015.

Z predloženej faktúry č. 92100210 z 2. júna 2009 (dôkaz č. 2) vyplynulo, že spoločnosť Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina, ako dodávateľ, fakturovala prihlasovateľovi, ako odberateľovi, finančnú čiastku za „reklamnú kampaň: Marcel Lupták – LUMAR – fashionqueen“ na webovom portáli [www.pokec.sk](http://www.pokec.sk), v období od 25. mája do 31. mája 2009.

Dôkaz č. 3 predstavuje facebookovú stránku s názvom Fashion Queen – Obchod s oblečením, ktorá obsahuje príspevky a komentáre fanúšikov tejto stránky, datované v októbri 2013 a v marci a máji 2014. Na stránke sa nachádza aj údaj o počte 174 000 ľudí, ktorým sa uvedená stránka páči.

Predložená analýza návštevnosti webových stránok vytvorená aplikáciou Google Analytics (dôkaz č. 4) preukazuje, že v období od 13. apríla 2009 do 21. novembra 2014 webovú stránku [www.fashionqueen.sk](http://www.fashionqueen.sk) navštívilo 2 588 783 návštevníkov, z toho 59,8 % bolo nových návštev a 40,2 % opakovaných návštev, pričom priemerná návšteva stránky trvala 6 minút a 5 sekúnd a miera okamžitých obchodov na stránke predstavovala 26,55 %. Z uvedenej analýzy tiež vyplynulo, že 88,51 % návštevníkov stránky pochádzalo z územia Slovenskej republiky, 5,74 % z Českej republiky, 0,97 % z Veľkej Británie atď.

Z predloženej zmluvy o nájme nebytových priestorov z 19. januára 2009 (dôkaz č. 5) vyplynulo, že Elena S., Brezno, ako prenajímateľ, uzatvorila s prihlasovateľom ako nájomcom zmluvu na dobu neurčitú, ktorej predmetom bol prenájom nebytových priestorov budovy na Námestí generála M. R. Štefánika č. 48 v Brezne, za účelom vykonávania činnosti nájomcu – maloobchodný predaj značkového textilu.

Predložené faktúry č. 92100210, č. 92100254, č. 92100293, č. 92100348, č. 92100383, č. 92100434 a č. 92100586 z júna, júla, septembra, októbra a decembra 2009 (dôkaz č. 6) preukázali finančné plnenie medzi spoločnosťou Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina 1, prevádzkareň: Azet.sk, a. s., Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4, ako dodávateľom a prihlasovateľom ako odberateľom. Predmetom plnenia bola „reklamná kampaň: Marcel Lupták – LUMAR – fashionqueen“ na webovom portáli [www.pokec.sk](http://www.pokec.sk) a [www.diva.sk](http://www.diva.sk), ktorá prebiehala v období od 25. do 31. mája 2009, od 22. do 28. júna 2009, od 20. do 26. júla 2009, od 24. do 30. augusta 2009, od 14. do 20. septembra 2009, od 28. septembra do 4. októbra 2009 a tiež v novembri a decembri 2009. Na doplnenie možno uviesť, že faktúra č. 92100210 z 2. júna 2009 bola predložená duplicitne, nakoľko je zhodná s dôkazom č. 2.

Rovnako aj vo faktúrach, ktoré sú predmetom dôkazu č. 7 spoločnosť Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina 1 ako dodávateľ fakturuje prihlasovateľovi ako odberateľovi sumu za „reklamnú kampaň: fashionqueen.sk“ na webovom portáli [www.pokec.sk](http://www.pokec.sk), ktorá prebiehala od 8. do 15. septembra 2010 a od januára do začiatku februára 2011.

Tak isto aj faktúry č. 301490031, č. 301490316, č. 301490732, č. 301491031, č. 301441960 a dobropis č. 114940018 (dôkaz č. 8) preukazujú finančné plnenie medzi dodávateľom Azet.sk, a. s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina 1 a prihlasovateľom ako odberateľom, ktorého predmetom za „reklamnú kampaň: fashionqueen.sk“, ktorá sa uskutočnila v januári, februári, apríli, máji a júni 2014 na webových portáloch [www.pokec.sk](http://www.pokec.sk), [aktuality.sk](http://aktuality.sk), [najmama.sk](http://najmama.sk), [diva.sk](http://diva.sk), [sport.sk](http://sport.sk), [cestovanie.sk](http://cestovanie.sk), [slovník.sk](http://slovník.sk), [mobilmania.sk](http://mobilmania.sk), [bazar.sk](http://bazar.sk), [zive.sk](http://zive.sk), [badman.sk](http://badman.sk), [auto – moto.sk](http://auto-moto.sk), [azet katalog](http://azet.katalog), [autobazar.sk](http://autobazar.sk), [cas.sk](http://cas.sk), [lesk.sk](http://lesk.sk), [adam.sk](http://adam.sk). Okrem reklamnej kampane bola predmetom fakturácie aj výroba banerov.

Predložený zoznam faktúr (dôkaz č. 9) obsahuje prehľad 1740 faktúr, ktoré vyfakturoval prihlasovateľ rôznym subjektom v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009. Ide o zoznam faktúr, ktorý pozostáva z údajov ako sú: číslo faktúry, dátum, firma, fakturovaná čiastka, údaj o DPH, predmet fakturácie, počet kusov atď., pričom faktúry ako také sa v uvedenom dôkaze nenachádzajú. Z uvedeného zoznamu faktúr je možné vyvodiť, že predmetom fakturácie boli služby ako napr. zväračské práce, náhradný zdroj atď., ale predovšetkým tovary: oblečenie – tričká, topy, sukne, šaty, nohavice, rifle, legíny a pod., označené ako model č. xxxx\_x, napr. model č. 3092\_2 (nohavice), model č. 2941\_2 (šaty). Zároveň je potrebné uviesť, že predložený zoznam faktúr neobsahuje prihlásené označenie „Fashion Queen“, resp. nie je z neho zrejme žiadna súvislosť s prihláseným označením.

Dôkaz č. 10 pozostáva z faktúr z obdobia od januára 2010 do februára 2015, ktoré vyfakturovala spoločnosť Facebook Ireland Limited, Dublin, Írsko, prihlasovateľovi za reklamu webovej stránky [fashionqueen.sk](http://fashionqueen.sk) v sieti Facebook.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazových materiálov jednotlivito, ako aj v ich vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ v období, ktoré je rozhodné pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 5. marcom 2014, preukázal, že bol držiteľom webovej domény s názvom [fashionqueen.sk](http://fashionqueen.sk), tzn. domény, ktorej meno obsahovalo prihlásené označenie. V prospech uvedeného svedčí dôkaz č. 1. Z predložených dôkazových materiálov (dôkaz č. 4 a nepriamo aj dôkazy č. 6 a 7) tiež vyplynulo,

že prihlasovateľ v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 391-2014 bol majiteľom webovej stránky fashionqueen.sk, t. j. webovej stránky, ktorej názov je tvorený prihláseným označením. Predložený dôkaz č. 3 svedčí v prospech toho, že prihlasovateľ propagoval webovú stránku s názvom Fashion Queen – Obchod s oblečením v prostredí sociálnych sietí, konkrétne na sociálnej sieti Facebook. Na základe dôkazov č. 6, 7 a časti faktúr z dôkazov č. 8 a 10 spadajúcich do rozhodného obdobia je zrejmé, že prihlasovateľ v období pred podaním prihlášky ochrannej známky propagoval svoju webovú a facebookovú stránku, keďže za účelom ich propagácie si objednal reklamu na internete. Z predloženého zoznamu faktúr (dôkaz č. 9) tiež vyplynulo, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky predával rôznym subjektom oblečenie – blúzky, legíny, topy, tričká, šaty, nohavice atď. Uvedený predaj oblečenia bol realizovaný pod hlavičkou prihlasovateľa bez zrejmej súvislosti s prihláseným označením.

V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné pripomenúť, že pre účely preukázania, že označenie, ktoré ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo, nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v posudzovanom prípade urobil prihlasovateľ. Na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je potrebné preukázať používanie označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Zároveň je potrebné, aby nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia bolo preukázané vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré si prihlásené označenie nárokuje ochranu.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia bolo v danom prípade potrebné preukázať vo vzťahu k nárokoványm službám „*sprostredkovanie obchodu s tovarom; dovozná a vývozná kancelária; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru; subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy skutočnosti vyplývajúce z predložených dôkazových materiálov, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám *dovozná a vývozná kancelária; komerčná správa licencií na tovary a služby (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná pomoc); riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov*. Uvedené je zrejmé s ohľadom na to, že poskytovanie predmetných služieb nevyplynulo zo žiadneho predloženého dokladu.

Čo sa týka preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám „*prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ani vo vzťahu k týmto službám. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že uvedené služby v triede 35, ktoré je možné súhrne označiť ako služby súvisiace s reklamou a propagáciou, Medzinárodný triednik tovarov a služieb na účely zápisu ochranných známk definuje ako služby poskytované pre tretie osoby. S ohľadom na uvedené je preto zrejmé, že reklamné a propagačné služby (vyplývajúce z predložených dôkazov č. 6, 7 a časti dôkazov č. 8 a 10 spadajúcich do rozhodného obdobia), ktoré si prihlasovateľ objednal u iného subjektu za účelom propagácie svojej webovej a facebookovej stránky, nepredstavujú služby poskytované pre tretie osoby. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje za dôvodné konštatovať, že použitie prihláseného označenia vo vzťahu k službám, ktoré vyplynulo z predložených dôkazov (dôkazy č. 6, 7 a časť dôkazov č. 8 a 10 spadajúcich do rozhodného obdobia) nemôže preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám „*prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre účely maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia; distribúcia vzoriek tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ani vo vzťahu k nárokoványm službám „*sprostredkovanie obchodu s tovarom*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci na základe dôkazu č. 9 je možné konštatovať, že prihlasovateľ v období pred podaním prihlášky ochrannej známky preukázal, že poskytoval službu predaja tovarov (tričká, topy, sukne, šaty, nohavice, rifle, legíny atď.) rôznym subjektom, uvedené nie je dôvodné stotožňovať s nárokovanou službou



„*sprostredkovanie obchodu s tovarom*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože ide o navzájom odlišné služby. V prospech odlišnosti uvedených služieb svedčí, že kým v prípade služieb predaja tovarov ide o priamy predaj tovarov spotrebiteľom, pri ktorom prihlasovateľ vystupuje ako predajca, pri službe „*sprostredkovanie obchodu s tovarom*“ nejde o priamy predaj tovarov, ale len o jeho sprostredkovanie medzi rôznymi subjektmi, napr. medzi výrobcom a ďalším subjektom. Navyše orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že predložený dôkaz č. 9 neobsahuje prihlásené označenie a nie je z neho zrejmá ani žiadna súvislosť s prihláseným označením, a teda na jeho základe ani nemožno konštatovať používanie prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k posúdeniu prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov záverom konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal naplnenie podmienok v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a preto považuje za dôvodné zotrvať na názore prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu existencie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) predmetného zákona. Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „Fashion Queen“, č. spisu POZ 391-2014, zamietol podľa 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Silvia Cocherová  
Školská 793  
951 35 Veľké Zálužie