



Banská Bystrica 1. 12. 2015
POZ 5554-2014/Z-529-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5554-2014 s názvom BYSTRICKÁ KLUBOVŇA z 12.8.2014 prihlasovateľa Štecková Bronislava, Červeňová 14, 811 03 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Peter Zelenay, 29. augusta 19, 811 09 Bratislava,

sa čiastočne zamieta pre služby „obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch“ v triede 35 a všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre služby „maloobchodné služby v oblasti stravovania“ v triede 35 a všetky služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.5.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) listom zo 16.9.2014 oznámil prihlasovateľovi výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia do registra ochranných známk, na základe ktorého konštatoval, že slovné označenie „BYSTRICKÁ KLUBOVŇA“ prihlasované pre služby v oblasti zábavy a stravovania v triedach 41 a 43 a súvisiacich služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „Bystrická“ je bežne používaný tvar prídavného mena názvu mesta Banská Bystrica a slovo „klubovňa“ znamená „klub“, t. j. miestnosť, ktorá je určená na kolektívne aktivity, pestovanie záujmovej činnosti alebo spoločenských stykov. V súvislosti s prihlasovanými službami si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a službami, pre ktorý sa

zápis žiada a preto nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie preto nedokáže zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu prihlasovaných služieb.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je teda jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 prihlasované označenie nespĺňa.

Dňa 23.1.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie „BYSTRICKÁ KLUBOVŇA“ je schopné odlišovať služby v oblasti zábavy a stravovania v triedach 41 a 43 a v oblasti súvisiacich služieb obchodu a reklamy v triede 35 medzinárodného triedníka tovarov a služieb konkrétneho poskytovateľa, pretože toto označenie nie je bežne používané v oblasti poskytovania gastronomických služieb.

Úrad uviedol, že vlastná rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia „BYSTRICKÁ KLUBOVŇA“ na trhu gastronomických služieb je založená podľa prihlasovateľa najmä na nasledujúcich výnimočných okolnostiach:

- koncept celoslovenskej siete pivární KLUBOVŇA je originálnym konceptom skupiny MEDUSA GROUP,
- koncept celoslovenskej siete pivární KLUBOVŇA, pozostávajúci z plánovaných viac ako 15 prevádzok na celom území Slovenskej republiky (z toho 3 prevádzky sú už otvorené (2x BA a BB),
- od uvedenia konceptu celoslovenskej siete pivární KLUBOVŇA na trh gastronomických služieb v SR, je verejnosť na toto označenie vo vzťahu k prevádzkam MEDUSA GROUP zvyknutá;
- prihlasované označenie „BYSTRICKÁ KLUBOVŇA“ pokrýva výlučne služby v oblasti zábavy a stravovania a súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy, t.j. v oblastiach, v ktorých sú tieto služby zo strany MEDUSA GROUP skutočne poskytované.

Prihlasovateľ poukázal na to, že názov konceptu KLUBOVŇA bol skupinou MEDUSA GROUP zvolený ako jedinečný, orientovaný na cieľovú skupinu spotrebiteľov a ktorý nie je na Slovenskom gastronomickom trhu využívaný pre označovanie pivární, reštaurácií, alebo iných zariadení poskytujúcich gastronomické služby. Názvy jednotlivých prevádzok sú tvorené podstatným menom KLUBOVŇA a prívlastkom označujúcim lokalitu, kde sa prevádzka nachádza a ktorej prvky sú používané v interiéri prevádzky, napr. CENTRÁLNA, BYSTRICKÁ, VENTÚRSKA, atď. Pivárne KLUBOVŇA sú budované ako sieť prevádzok, pričom práve jedinečnosť názvu konceptu vo vzťahu k poskytovaným gastronomickým službám a cieľovej skupine zákazníkov viedol podľa prihlasovateľa k okamžitému a významnému záujmu zákazníkov.

Prihlasovateľ konštatoval, že aj v prípade, že by označenie KLUBOVŇA na trhu gastronomických služieb v SR vo vzťahu k službám v oblasti zábavy a stravovania nemalo vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je dôvodom trvalým a je možné ho prekonať. Podľa prihlasovateľa uvedené označenie získalo vo vzťahu k prevádzkam MEDUSA GROUP potrebný stupeň rozlišovacej spôsobilosti na základe rozsiahleho používania, komunikovania a jeho vnímania spotrebiteľmi.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je spoločníkom obchodných spoločností tvoriacich skupinu MEDUSA GROUP, do ktorej patria nasledovné spoločnosti:

- MEDUSA GROUP, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava,
- MEDUSA RESORTS, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava,
- MEDUSA SYSTEMS, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava,
- GASTRONIX, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava,
- PRESTO, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava,
- X WEAR, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava,
- X WEAR BETA, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava
- MEDUSA GmbH, Neuer Markt 8, 1010 Viedeň, Rakúsko,
- GASTRONIX ALFA CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Česká republika,
- Medusa Group Holding AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Švajčiarsko (spoločne ako „MEDUSA GROUP“).

Podľa prihlasovateľa, je skupina MEDUSA GROUP na území SR trhovým lídrom, čo sa týka celkového počtu prevádzok, počtu zamestnancov, celkovým obratom, ako aj celkovým rozsahom investícií v oblasti poskytovania gastronomických služieb. V roku 2015 plánuje skupina MEDUSA GROUP otvorenie celkovo 16 nových reštaurácií, z čoho majú významný podiel práve prevádzky z konceptu celoslovenskej siete pivární KLUBOVŇA. Skupina MEDUSA GROUP podľa prihlasovateľa svoje označenia komunikuje voči svojim zákazníkom, ako označenia zaručujúce vysoký štandard poskytovania služieb, a to bez ohľadu na koncept konkrétnej prevádzky.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že bol, resp. je prihlasovateľom viacerých ochranných známk a prihlášok ochranných známk, používaných so súhlasom prihlasovateľa výlučne skupinou MEDUSA GROUP, pričom podľa názoru prihlasovateľa, už zapísané ochranné známky je možné považovať za ochranné známky s dobrým menom na území SR, v zmysle zákona o ochranných známkach.

Podľa prihlasovateľa, označenie KLUBOVŇA vo vzťahu k novej celoslovenskej sieti pivární skupiny MEDUSA GROUP, ako aj vo vzťahu k jej jednotlivým prevádzkam bolo široko používané pri komunikácii tejto skupiny. Koncept pivární KLUBOVŇA bol masovo komunikovaný už pred otvorením prvej prevádzky CENTRÁLNA KLUBOVŇA od februára 2014, čo malo za následok vysokú návštevnosť prevádzky okamžite po otvorení. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že marketingová kampaň pred otvorením prvej prevádzky bola realizovaná prostredníctvom: Bigboardov, Bilboardov, rádií, prostredníctvom programu MEDUSA CARD, hostessingových promoakcií, formou priamej komunikácie, brandingu presklenia prevádzky, potlačou na dverách MHD, kampaňou na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, inzercie v tlačенých periodikách, PR akciami, spoločnou tlačovou konferenciou s HEINEKEN Slovensko, prostredníctvom online kampaní a súťaží, rozdávaním poukážok pre odbornú verejnosť, kampaňou s hokejistami HC SLOVAN BRATISLAVA a akcií držiteľov MEDUSA CARD a VIP hostí.

Prihlasovateľ poukázal na to, že zo strany skupiny MEDUSA GROUP prebieha neustála marketingová komunikácia skupiny ako takej, ako aj jej jednotlivých aktivít, vrátane konceptu celoslovenskej siete pivární KLUBOVŇA. Tieto a mnohé ďalšie súčasti dramaturgie v rámci pivární KLUBOVŇA spájajú toto označenie so službami skupiny MEDUSA GROUP aj vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorí nie sú primárnou cieľovou skupinou, čím označenie KLUBOVŇA penetruje značnú časť relevantnej verejnosti. Zároveň dodal, že koncept siete pivární KLUBOVŇA je zviditeľňovaný prostredníctvom tlačových správ, článkov, rozhovorov a recenzií publikovaných v tlačенých aj internetových médiách, pričom prihlasovateľ predložil články z viacerých web časopisov.

Prihlasovateľ uviedol, že koncept celoslovenskej siete pivární KLUBOVŇA od jeho vzniku podporuje spoločnosť HEINEKEN Slovensko, a.s., ako exkluzívny partner a výhradný dodávateľ piva a pivných špeciálov. Práve spojenie konceptu KLUBOVŇA s HEINEKENOM a jeho značkami piva (napr. Zlatý bažant, Heineken, Corgoň, Krušovice) vyvolalo v prípade spotrebiteľov v Banskej Bystrici (prevádzka BYSTRICKÁ KLUBOVŇA) množstvo negatívnych reakcií a verejnú polemiku z dôvodu uprednostnenia týchto veľkých značiek, pred lokálnymi značkami (Urpiner a Zlatá perla). Samotná diskusia verejnosti preukazuje rozlišovaciu spôsobilosť a silné vnímanie označenia KLUBOVŇA v spojení s gastronomickými službami MEDUSA GROUP.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ žiadal, aby úrad prihlasované označenie zapísal do registra ochranných známk.

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 28.5.2015 uviedol nasledovné:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad zistil, že slovné označenie „BYSTRICKÁ KLUBOVŇA“ vo vzťahu k časti prihlasovaných služieb, konkrétne *„obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch“* v triede 35 a *„diskotéky (služby); nočné kluby; organizovanie živých vystúpení a koncertov; služby diskdžokejov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach

je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zemepisného pôvodu poskytovaných služieb. Prihlasované označenie tak poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované služby sú poskytované resp. súvisia s *klubovňou* v Banskej Bystrici, keďže názov *klubovňa* je *spoločenská miestnosť určená na záujmovú činnosť alebo spoločenské podujatia, klubová miestnosť, klub* (Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV Bratislava, 2011).

Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie vyhovuje podmienkam zápisnej spôsobilosti pre služby „*maloobchodné služby v oblasti stravovania*“ v triede 35 a „*reštaurácie (jedálne); samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); bufety (rýchle občerstvenie)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom úrad súhlasil s názorom prihlasovateľa, že prihlasované označenie nie je bežne používané v oblasti poskytovania gastronomických služieb.

Úrad poukázal na to, že čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá jej identifikuje pôvod poskytovaných tovarov alebo služieb na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Čo sa týka dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky úrad uviedol, že meno prihlasovateľa, ktorým je fyzická osoba p. Bronislava Štecková, Červeňova 14, Bratislava, sa na uvedených dokladoch vôbec nenachádza. Úrad poukázal na to, že sám prihlasovateľ uviedol, že celoslovenská sieť pivární pod označením KLUBOVŇA je originálnym konceptom skupiny MEDUSA GROUP do ktorej patrí 10 právnických subjektov, z toho 3 sú zahraničné. Čo sa týka predložených dokladov, týkajúcich sa marketingovej kampane obsahujúcich prihlasované označenie „BYSTRICKÁ KLUBOVŇA“ prostredníctvom Bigboardov, Bilboardov, rádií a ďalších médií tie podľa úradu neobsahujú dátum, kedy boli verejnosti poskytnuté a teda nie je z nich zrejmé, či prihlasované označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, pričom na predložených dokladoch sa nachádza kombinované označenie, obsahujúce okrem slovného prvku aj vyobrazenie dvoch pivových pohárov, zatiaľ čo prihlasované označenie je len slovné. Tak isto aj väčšina článkov z internetových časopisov sú datované po dátume podania prihlášky ochrannej známky, resp. prihlasované označenie neobsahujú.

Záverom úrad konštatoval, že nebolo preukázané, že prihlasované označenie sa stalo príznačné pre prihlasovateľa vo vzťahu k službám v triede 35 a 41, ku ktorým prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a teda, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené služby na základe jeho používania na území SR.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej ani v predĺženej lehote do 11.10.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Peter Zelenay
29. augusta 19
811 09 Bratislava