



Banská Bystrica 14. 12. 2015
POZ 692-2014/Z-563-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 692-2014 s názvom SHOPPING CENTER zo 14.4.2014 prihlasovateľa U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR, ktorého v konaní zastupuje B & S Legal s.r.o., Grösslingová 5, 811 09 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.1.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 21.1.2015 uviedol, že kombinované označenie

— ★ ★ ★ ★ ★ — SHOPPING CENTER

prihlasované pre tovary „časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; katalógy; letáky; obežníky“ v triede 16 a služby „reklama; manažment; obchodný manažment a plánovanie v oblasti riadenia obchodných centier; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; sekretárske práce“ v triede 35, „prenájom nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; správa nehnuteľnosti; finančné poradenstvo; finančné plánovanie obchodných domov“ v triede 36, „telekomunikačné služby“ v triede 38, „preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest“ v triede 39, „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41, „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“ v triede 42 a „stravovacie služby; prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Úrad skonštatoval, že predmetné označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 36 (napr. prenájom obchodných priestorov) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 (napr. letáky, reklama, finančné poradenstvo, telekomunikačné služby, skladovanie tovaru, zábava, technologické služby, stravovacie služby) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter, vlastnosti a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby nákupného centra (napr. prenájom obchodných priestorov v nákupnom centre, stravovanie

v nákupnom centre, zábava v nákupnom centre) a s tým súvisiace tovary a služby (napr. katalógy, reklama). Úrad ďalej uviedol, že predmetné označenie pozostáva z dominantného slovného prvku „SHOPPING CENTER“ (po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame nákupné centrum), ktorý má opisný charakter. Obrazový prvok prihlasovaného označenia (päť hviezdčiek medzi dvomi vodorovnými čiarami) len zdôrazňuje kvalitu tovarov a služieb (napr. v porovnaní s inými nákupnými centrami). Prihlasované označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Z uvedeného taktiež vyplynulo, že grafická úprava prihlasovaného označenia nie je dostatočná na to, aby zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad v závere uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov iného subjektu, je predmetné označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 31.3.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé aspoň v minimálnej miere rozlíšiť služby ponúkané prihlasovateľom od služieb ostatných subjektov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že konštatovanie úradu o zápisnej nespôsobilosti predmetného označenia je nesprávne. Podľa prihlasovateľa argument opisnosti nie je možné použiť ako odôvodnenie uplatnenia zákazu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože opisnosť môže byť dôvodom zamietnutia označenia len podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na judikatúry Európskych súdnych dvorov. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené slovným prvkom „SHOPPING CENTER“ v anglickom jazyku, a teda pre skupinu ľudí neovládajúcich anglický jazyk predstavuje fantazijné označenie. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že prihlasované označenie môže u anglicky hovoriacej skupiny obyvateľov Slovenskej republiky indikovať pravdepodobný obsah prihlasovaných služieb, avšak táto skutočnosť musí byť vždy posudzovaná vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Prihlasovateľ taktiež poukázal aj na zapísané ochranné známky (OZ č. 238327 a OZ č. 238325) pozostávajúce zo slovného prvku „PARKING“ a štyroch, resp. piatich hviezdčiek medzi dvomi vodorovnými čiarami, ktoré sú podľa neho rovnakého charakteru ako predmetné označenie. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby opätovne posúdil predmetné označenie a zapísal ho do registra ochranných známk.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že kombinované označenie „SHOPPING CENTER“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva z dominantného slovného prvku v anglickom jazyku, ktorý sa na území Slovenskej republiky bežne používa a jeho význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovný prvok prihláseného označenia s hľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby poskytované nákupným centrom. To znamená, že uvedený slovný prvok bude vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach a zameraní nárokovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Grafický prvok, t.j. päť hviezdčiek medzi dvomi vodorovnými čiarami taktiež nezabezpečuje v prihlasovanom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože hviezdčičky sa v spojitosti s tovarmi alebo službami bežne používajú na vyzdvihnutie ich kvality alebo určenie ich úrovne kvality, a preto spotrebiteľ na základe nich nebude vedieť jednoznačne určiť výrobcu alebo poskytovateľa, resp. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Spotrebiteľ rovnako nebude venovať pozornosť ani dvom vodorovným čiaram medzi ktorými sú umiestnené hviezdčičky. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani tvary jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Čo sa týka grafickej úpravy písma slovného prvku, úrad uvádza, že ide o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav, a teda priemerný spotrebiteľ si ju nebude bližšie všimnúť, resp. si ju nezapamätá. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú

rozlišovaciú spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciú spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Úrad zároveň poukazuje na to, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia zakotvených v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť prihlasovaného označenia ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu prihlasovaných výrobkov a služieb, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad ďalej konštatuje, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciú 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto kombinované označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež uvádza, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciú spôsobilosť.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prihlasované označenie je tvorené slovným prvkom v anglickom jazyku, úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Nejedná sa teda o slovné spojenie, ktorému by relevantná spotrebiteľská verejnosť nerozumela.

Čo sa týka zapísaných ochranných známok (OZ č. 238327 a OZ č. 238325) pozostávajúcich zo slovného prvku „PARKING“ a štyroch, resp. piatich hviezdčiek medzi dvomi vodorovnými čiarami, na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na tieto ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známok, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku

prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukazanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné, pretože zapísané ochranné známky so slovným prvkom „PARKING“ nemajú opisný charakter vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením, pretože ide o odlišné označenia.

Rovnako aj k judikatúre Európskych súdnych orgánov, ktorú prihlasovateľ uviedol vo svojej odpovedi, úrad konštatuje, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 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:
B & S Legal s.r.o.
Grösslingová 5
811 09 Bratislava