



Banská Bystrica 27. 2. 2018
POZ 1540-2015/Z-101-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1540-2015 s názvom Business Park Senec z 22.7.2015 prihlasovateľa Ortler Real k.s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje CLC advokátska kancelária s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.10.2015 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 v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) uviedol v liste z 29.10.2015 nasledovné skutočnosti:

Slovné označenie Business Park Senec nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známok.

Prihlásené označenie obsahuje údaj „Business Park“, ktorý relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o účele (zameraní) poskytovaných služieb, keďže slovné spojenie „Business Park“ je v obchodnom styku používané na označovanie oblasti krajiny (miesta), v ktorej sú zoskupené kancelárske budovy určené na výkon obchodnej činnosti, nie na priemyselné ani obytné účely (In. Encyklopédia Wikipedia). Spojením údajov „Business Park“ so zemepisným údajom „Senec“ vzniklo označenie, ktoré ako celok informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o tom, že v lokalite mesta Senec sú poskytované služby takzvaného „Business Parku“, teda služby zamerané na prenájom nehnuteľností, prenájom skladísk, skladovanie tovarov, logistické služby, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom a ďalšie s tým súvisiace služby. Na základe prihláseného výlučne slovného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnosť určiť obchodný pôvod služieb. To znamená, že prihlásené označenie vzhľadom na

svoju opisnú povahu neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb.

Je potrebné zdôrazniť, že základnou funkciou ochrannej známky je danosť rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je podmienená originalitou. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Skúmané označenie túto funkciu neplní.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 22.12.2015 doručenom úradu 23.12.2015 použil nasledovné argumenty:

Prihlasovateľ (t. j. spoločnosť Ortler Real k. s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47 562 056) patrí spolu so spoločnosťou Dolomiti Real Slovakia, k. s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 909 234 medzi spoločnosti skupiny Karimpol Group, ktoré prevádzkujú business-logistické centrum v Senci.

Prihlasovateľ poukázal na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona podľa ktorého 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, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Podľa prihlasovateľa sa prihlásené označenie používaním vžilo do povedomia verejnosti pre danú skupinu tovarov a služieb, v dôsledku čoho je verejnosť schopná identifikovať tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy v tlačenej forme:

- dokumentácia pre územné konanie Business Park Senec,
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Senci o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zámeru „Business park Senec“ (číslo rozhodnutia ŽP/EIA/928/06-Ba, dátum vydania rozhodnutia 5.6.2006),
- rozhodnutie Okresného úradu Senec (číslo rozhodnutia číslo OU-SC-OSZP/2014/6 (2013/652)-Gu, dátum vydania rozhodnutia 17.1.2014),
- výťah z internetovej stránky www.ceroz.sk,
- výťah z internetovej stránky business-park-senec.com,
- výťah z internetovej stránky www.r-project.sk,
- oznámenie o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP,
- scan stránky www.enviroportal.sk, zámer business park Senec.

Vo svojej odpovedi prihlasovateľ poukázal na úradom zapísané ochranné známky, ktoré majú podľa prihlasovateľa obdobné znenie ako prihlásené označenie. Podľa prihlasovateľa úrad vzhľadom na svoje stanovisko k prihlásenému označeniu, nemal v minulosti zaregistrovať nasledovné ochranné známky:

- DIGITAL PARK EINSTEINOVA,
- AUPARK,
- Logistics Park Bratislava,
- Bratislava Logistics Park,
- TRNAVA LOGISTIC PARK,

K tomu prihlasovateľ doplnil, že úrad má pri rozhodovaní postupovať v súlade so zásadou legitímnych očakávaní a materiálnej pravdy a dbať, aby pri rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, teda rozhodnúť podobne ako vo veci skutkovo a právne obdobnej.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že slovné označenie „Business Park Senec“ spĺňa podmienky na jeho zápis do registra ochranných známk a skonštatoval, že úrad nesprávne posúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia.

Úrad v liste 20.7.2016, ktorým reagoval na odpoveď prihlasovateľa, uviedol nasledovné argumenty:

Úrad preskúmal odpoveď prihlasovateľa, ktorej súčasťou sú dôkazové materiály predložené prihlasovateľom za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia k nárokovým službám, pred podaním prihlášky. K predloženým dôkazovým materiálom úrad uvádza, že ani jeden z nich sa neviaže k prihlasovateľovi t. j. k spoločnosti Ortler Real k. s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47 562 056. Naopak predložené dôkazy sa viažu k subjektom:

- Dolomiti Real Slovakia, k. s. Banskobystrická 16, 811 06 (stavebník uvedený v dokumentácii pre územné konanie o stavbe Business Park Senec),

- DOLOMIT Real Slovakia, k. s. Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava (navrhovateľ zámeru „Business park Senec“ uvedený v rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia v Senci z 5.6.2006 – číslo rozhodnutia ŽP/EIA/928/06-Ba),
- Dolomiti Real Slovakia k. s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava (subjekt, ktorému bolo dané na vedomie rozhodnutie Okresného úradu Senec číslo OU-SC-OSZP/2014/6 (2013/652)-Gu),
- ČEROZ SLOVENSKO spol. s r.o. (subjekt uvedený na predloženej výťažku internetovej stránky www.ceroz.sk ako subjekt sídliači na adrese BUSINESS PARK SENEC hala C, Dialničná cesta 5/4976, 90301 SENEC, Slovakia);
- KARIMPOL GROUP OF COMAPNIES (názov v žltom poli na streche jednej z budov zachytených na výťažku z internetovej stránky business-park-senec.com),
- DOLOMITI REAL Slovakia k. s. Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava (subjekt uvedený ako investor stavby BUSINESS PARK SENEC na predloženej výťažku z internetovej stránky www.r-projec.sk),
- DOLOMIT Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava (subjekt uvedený ako „navrhovateľ“ v oznámení o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, názov činnosti v predmetnom oznámení „Business park Senec“),
- DOLOMIT Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava (subjekt uvedený ako „navrhovateľ“ zámeru „Business park Senec – uvedené údaje sú zachytené na predloženej výťažku z internetovej stránky www.enviroportal.sk).

V žiadnom z predložených dôkazových materiálov nefiguruje prihlasovateľ (t. j. Ortler Real k. s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava). Z predložených dôkazových materiálov nevyplýva prepojenosť prihlasovateľa so subjektmi, ktoré sú na predmetných dôkazových materiáloch uvedené. Z predloženého výťažku z internetovej stránky business-park-senec.com je ďalej zrejmé, že v obchodnom styku je používané kombinované označenie



a zároveň z kontaktných údajov, uvedených na samotnej internetovej stránke business-park-senec.com je zrejmé, že označenie Business Park Senec sa spája so subjektom Karimpol International Slovakia, k.s. Obchodná 2, 81106 Bratislava.

S ohľadom na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je nutné konštatovať, že predložené dôkazové materiály vôbec nepreukazujú používanie prihláseného označenia výlučne prihlasovateľom (ako jediným subjektom) pred podaním predmetnej prihlášky a to vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 35, 36 a 39. Naopak sú zmätočné a vyplýva z nich používanie označenia Business Park Senec rôznymi subjektmi: Dolomiti Real Slovakia, k. s. Banskobystrická 16, 811 06, DOLOMIT Real Slovakia, k. s. Banskobystrická 16, 811 06, Dolomiti Real Slovakia k. s., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, DOLOMITI REAL Slovakia k. s. Banskobystrická 16, 811 06, Karimpol International Slovakia, k.s., Obchodná 2, 81106 Bratislava. Je tiež nutné uviesť, že predložené dôkazové materiály nepreukazujú používanie prihláseného označenia vo vzťahu k verejnosti (predložené rozhodnutia úradov sa vzťahujú len k účastníkom konaní; výťažky z internetových stránok nepreukazujú obdobie ani rozsah a intenzitu používania označenia prihlasovateľom vo vzťahu k verejnosti – nie je zrejmé aká časť verejnosti sa s označením stretáva pred podaním prihlášky a či to bolo v súvislosti so všetkými službami nárokovými v predmetnej prihláške).

Ako už úrad uviedol vo výsledku prieskumu z 30.10.2015, údaj „Business Park“, relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o účele (zameraní) poskytovaných služieb, keďže slovné spojenie „Business Park“ je v obchodnom styku používané na označovanie oblasti krajiny (miesta), v ktorej sú zoskupené kancelárske budovy určené na výkon obchodnej činnosti, nie na priemyselné ani obytné účely (In. Encyklopedia Wikipedia). Je nutné uviesť, že termín „park“ ako taký je v obchodnom styku často používaný na označovanie miesta, na ktorom sú poskytované rôzne špecifické služby, pričom špecifikácia služieb je v obchodnom styku prirodzene určená ďalším údajom vyjadrujúcim účel (zameranie) služieb, často v spojení so zemepisným údajom. Presne takýmto prípadom je označenie „Business Park Senec“. Obvyklosť spájania termínu „park“ s ďalšími údajmi opisujúcimi účel alebo zemepisné miesto potvrdzuje aj existencia ďalších parkov v Senci, čo vyplýva z prieskumu v internetovom vyhľadávacom google – „Logistický Park Senec“, Priemyselný Park Senec“, „Aquapark Senec“.

K ochranným známkam, na ktoré sa odvoláva prihlasovateľ v snahe interpretovať tieto ochranné známky ako obdobné prípady v porovnaní s prihláseným označením, úrad uvádza, že ide o argumentáciu, ktorá je

nedôvodná. Neopodstatnenosť poukazovania na iné zapísané ochranné známky potvrdzujú aj závery rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 75, 76 a 77, podľa ktorých „*musia byť zásady rovného zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. Preto sa osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie. Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia.*“ Citované závery rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011 C-51/10 P, EU:C:2011:139 boli súhrnne potvrdené aj iným rozsudkom, konkrétne rozsudkom Všeobecného súdu z 12.5.2016 vo veci T-32/15, kde sa na strane 5 uvádza „*Za týchto okolností treba zamietnuť tvrdenie založené na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, ktoré vyžaduje, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami nezaobchádzalo rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené*“. Úrad je toho názoru, že prihlasovateľ neopodstatneným poukazovaním na iné zapísané ochranné známky objektívne nevyvrátil tvrdenie úradu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia „Business Park Senec“ založenej na dôvodoch zamietnutia uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Okrem toho je potrebné uviesť, že ochranná známka č. 218596 s názvom „DIGITAL PARK EINSTEINOVA“ je na rozdiel od prihláseného označenia kombinovaná a nie výlučne slovná (to znamená, že obsahuje grafické prvky, ktoré ochrannej známke dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť). Slovná ochranná známka č. 196790 s názvom AUPARK je vo vzťahu k nárokoványm službám fantazijná. Slovná ochranná známka č. 212172 s názvom „Logistics Park Bratislava“ je zaniknutá. Slovná ochranná známka č. 212166 s názvom „Bratislava Logistics Park“ je zaniknutá. Slovná ochranná známka č. 212879 s názvom TRNAVA „LOGISTICS PARK“ je zaniknutá. Tiež je nutné poukázať aj na skutočnosť, že prax v známkoprávnej oblasti sa vyvíja a to aj vzhľadom na spoločnú snahu európskych úradov priemyselného vlastníctva harmonizovať hmotné právo a prax v rámci EÚ.

Prihlásené výlučne slovné označenie „Business Park Senec“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám, z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a zemepisného pôvodu nárokovanej služby. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v dôsledku jeho používania prihlasovateľom vo vzťahu k nárokoványm službám pred podaním predmetnej prihlášky, nie je možné zapísať slovné označenie „Business Park Senec“ do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ na stanovisko úradu reagoval vyjadrením z 26.9.2016, ktoré bolo úradu doručené 27.9.2016. V úvode svojho vyjadrenia z 26.9.2016 prihlasovateľ z dôvodu prehľadnosti vysvetlil terminológiu, ktorú použil na označovanie kľúčových písomností predmetného konania o prihláške ochrannej známky POZ 1540-2015:

„Žiadosťou o zápis ochrannej známky do registra, doručenu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV“) dňa 22.07.2015, sa Prihlasovateľ domáhal zápisu slovného označenia „Business Park Senec“ do Registra ochranných známk vedeného ÚPV (ďalej len „Register“), a to pre triedu 35, 36 a 39 Medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (Nicejské triedenie)“.

„K Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 29.10.2015 sa Prihlasovateľ vyjadril Vyjadrením k prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 22.12.2015 (ďalej len „Vyjadrenie“), na čo ÚPV reagoval prostredníctvom písomnosti Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 20.07.2016 (ďalej len „Výsledok prieskumu“)“.

Následne prihlasovateľ uviedol, že „*trvá na svojich vyjadreniach uvedených vo Vyjadrení, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary a služby ešte pred dňom podania Žiadosti o zápis ochrannej známky do registra zo dňa 22.07.2015 (ďalej len „Prihláška“). Dôvody preukazujúce vžitosť prihláseného označenia špecifikoval v podanom Vyjadrení*“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zakladanie argumentácie ÚPV na definícii označenia „Business Park“ z internetovej stránky www.wikipedia.org je absurdné a laické. Internetová stránka wikipedia.org je prezentovaná interaktívna „slobodná“ encyklopédia, ktorej obsah môže upravovať každý návštevník. Informácie uvádzané na stránke wikipedia.org teda vzhľadom na jednoduchý prístup k obsahu (zo strany odbornej, ale predovšetkým laickej verejnosti) často neobsahujú exaktne presnú definíciu či pravdivé informácie. Inak tomu nie je ani v prípade definície označenia „Business Park“. Legálna definícia označenia „Business Park“ neexistuje, z dôvodu čoho treba uprednostniť jazykový a logický výklad označenia. Označenie „Business Park“ je prevzaté z anglického jazyka, v ktorom slovo Business znamená obchod, podnikanie. V spojení so slovom park je zjavné, že uvedené označenie označuje súbor, miesto či zoskupenie budov a objektov označované park, v ktorom sú poskytované rôzne špecifické služby. Prihlasované označenie „Business Park“ nijakým spôsobom nediferencuje, že obchod alebo podnikanie nie je možné vykonávať v priestoroch, kde sa zároveň vykonáva logistika, skladovanie. V súvislosti s uvedeným si dovoľujeme uviesť, že vo vyššie uvedenom území, ktorého označenie „Business Park Senec“ žiada Prihlasovateľ registrovať, majú sídla viaceré spoločnosti, odštepné závody či organizačné zložky spoločností, a teda nemožno pochybovať o skutočnosti, že v týchto priestoroch reálne dochádza k obchodovaniu, podnikaniu, uzatváraniu kontraktov a k inej činnosti neodmysliteľne spájanej so slovom business. Uvedené preukazujeme výpismi z obchodného registra niektorých zo spoločností, ktoré majú na uvedenej adrese zapísané svoje sídlo“.

K argumentu úradu, že na základe prihláseného výlučne slovného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnosť určiť obchodný pôvod služieb, čo znamená, že neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb, prihlasovateľ uviedol, že „v súvislosti s uvedeným si dovoľujeme uviesť, že právne predpisy nekladú požiadavku, aby z prihlasovaného označenia vyplýval a bol zjavný obchodný pôvod a rozsah poskytovaných služieb a produktov. Túto skutočnosť podporuje aj zavedenie systému medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, prostredníctvom ktorého si prihlasovateľia volia príslušné triedy (obsahujúce okruh tovarov a služieb), pre ktoré žiadajú ochrannú známku registrovať, pričom rovnako tomu bolo i v prípade prihlášky prihlasovateľa. Logikou ÚPV je vylúčená zápisná spôsobilosť prakticky akejkoľvek ochrannej známky, ktorej slovné vyjadrenie a význam nebude zhodný s druhom poskytovaných služieb. Rovnakou logikou by nemohlo dôjsť napríklad k registrácii slovných ochranných známk EUROVEA alebo AUPARK, nakoľko z prihláseného slovného označenia ochrannej známky rovnako nie je možné určiť pôvod, druh či rozsah poskytovaných služieb. Ako príklad možno uviesť i medzinárodne známe prihlásené označenia ochranných známk spoločností APPLE, BLACKBERRY či ORANGE, ktoré i napriek prihlásenému označeniu neposkytujú služby v poľnohospodárstve či služby súvisiace so spracovaním zeleniny a ovocia.“

K tomu ako úrad posúdil predložené dôkazy prihlasovateľ uviedol - „Ako sme uviedli vo Vyjadrení, prihlasovateľ ako aj spoločnosť Dolomiti Real Slovakia, k.s. patria medzi spoločnosti skupiny Karimpol Group, ktoré prevádzkujú business-logistické centrum v Senci. Do skupiny Karimpol Group patrí aj spoločnosť Karimpol International Slovakia, k.s. Na základe údajov z obchodného registra je zjavné, že všetky uvedené spoločnosti sú prepojené majetkovo prostredníctvom osôb spoločníkov ako aj osobami štatutárnych orgánov spoločností. V súvislosti s uvedeným si dovoľujeme uviesť, že dôkazové materiály boli vo Vyjadrení predložené aj za účelom preukázania už nadobudnutej vžitosti znenia ochrannej známky k predmetnému parku v Senci, t.j. že pod označením „Business Park Senec“ je verejnosťou vnímané nami uvádzané business-logistické centrum v Senci. Máme za to, že predložené dôkazové materiály preukazujú používanie prihláseného označenia vo vzťahu k verejnosti a nemožno súhlasiť s tvrdením ÚPV, že, „...výťažky z internetových stránok nepreukazujú obdobie ani rozsah a intenzitu používania označenia prihlasovateľom vo vzťahu k verejnosti - nie je zrejmé aká časť verejnosti sa s označením stretávala pred podaním prihlášky a či to bolo v súvislosti so všetkými službami nárokovými v prihláške.“. Internet je masovo rozšíreným komunikačným prostriedkom a na základe predložených dôkazových materiálov je zrejmé, že prihlasované označenie internet spája s business-logistickým centrom v Senci. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že Zákon o ochranných známkach nekladie požiadavku na prepojenosť prihlasovateľa s osobami, s ktorými je znenie ochrannej známky spájané i napriek tomu, že v tomto prípade je prepojenosť uvádzaných subjektov zjavná a dostatočne preukázaná. Označenie Business Park Senec je pre nami uvádzané business-logistické centrum v Senci bežne používané a nikto jeho označenie doposiaľ nespochybnil. Napriek uvedenému však prikladáme písomný súhlas spoločností Dolomiti Real Slovakia, k.s. a Karimpol International Slovakia, k.s., ktorým nevzniklo právo prednosti k prihlásenému označeniu, s použitím a registráciou slovného označenia „Business Park Senec“ pre Prihlasovateľa.“

V súvislosti so skutočnosťou, že úrad považuje odvolávky prihlasovateľa na iné ochranné známky za nedôvodné prihlasovateľ uviedol, že „v minulosti pri obdobných slovných označeniach ÚPV registráciu slovného znenia ochrannej známky zaregistroval a je irelevantné či je ochranná známka v súčasnosti už zaniknutá alebo naďalej v platnosti, nakoľko aj zaniknutá slovná ochranná známka musela spĺňať obdobné náležitosti pre jej registráciu ako v súčasnosti. Súčasne máme za to, že v súčasnosti nemožno poukazovať či dovoliť sa prípadnej nezákonnosti registrovaného znenia už zaniknutej obchodnej známky, keď v čase platnosti nebola nikým (vrátane ÚPV) rozporovaná či označená za nezákonnú alebo neplatnú.“

Prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Nagel Slovensko s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti UTi Slovakia s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti DEXION, spol. s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Takko Fashion Slovakia s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Ortler Real k.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Dolomiti Real Slovakia, k.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Karimpol International Slovakia, k.s.
- Súhlas spoločnosti Dolomiti Real Slovakia, k.s.
- Súhlas spoločnosti Karimpol International Slovakia, k.s.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval: „Na základe vyššie uvedeného máme za to, že predmet prihlášky ochrannej známky s označením „Business Park Senec“ spĺňa podmienky pre zápis ochrannej známky do Registra podľa Zákona o ochranných známkach. Ako sme už uviedli, máme za to, že ÚPV má pri rozhodovaní prihliadnuť i na zásadu legitímnych očakávaní a materiálnej pravdy a dbať, aby pri rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“

Záverčné vyjadrenie úradu:

Prihlasovateľ považuje skutočnosť, že úrad vo svojej argumentácii použil definíciu slovného spojenia „Business Park“ uvedenú v encyklopédii WIKIPEDIA, za absurdnú a laickú pretože jej obsah môže upravovať každý a informácie uvedené v tejto encyklopédii často neobsahujú exaktne presnú definíciu či pravdivé informácie. K tomu úrad uvádza, že nespochybňuje skutočnosť, že prispievať do tejto encyklopédie môže široká verejnosť, avšak je nutné dodať, že informácie v tejto encyklopédii môže ktokoľvek aj upraviť, opraviť a nepravdivé či neoverené informácie vymazať. Tieto mechanizmy teda zvyšujú vierohodnosť informácií uvedených v encyklopédii WIKIPEIDA. Je nutné dodať, že úrad sa vo svojej argumentácii neopieral len o definíciu uvedenú v encyklopédii WIKIPEDIA ale aj o fakty, ktoré vyplývajú z prieskumu obchodných zvyklostí na území Slovenska. V tejto súvislosti úrad v liste z 20.7.2017 uviedol, „že termín „park“ ako taký je v obchodnom styku často používaný na označovanie miesta, na ktorom sú poskytované rôzne špecifické služby, pričom špecifikácia služieb je v obchodnom styku prirodzene určená ďalším údajom vyjadrujúcim účel (zameranie) služieb, často v spojení so zemepisným údajom. Presne takýmto prípadom je označenie „Business Park Senec“. Obvyklosť spájania termínu „park“ s ďalšími údajmi opisujúcimi účel alebo zemepisné miesto potvrdzuje aj existencia ďalších parkov v Senci, čo vyplýva z prieskumu v internetovom vyhľadávači google – „Logistický Park Senec“, „Priemyselný Park Senec“, „Aquapark Senec“.“

Prihlasovateľ uviedol, že „Prihlasované označenie „Business Park“ nijakým spôsobom nediferencuje, že obchod alebo podnikanie nie je možné vykonávať v priestoroch, kde sa zároveň vykonáva logistika, skladovanie.“. K tomu úrad uvádza, že v prechádzajúcich výsledkoch prieskumu prihlasovaného označenia netvrdil, že by z povahy predmetného označenia vyplývalo to, že si ho spotrebiteľská verejnosť nebude spájať napríklad s logistikou. Úrad tvrdil, že predmetné označenie informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o zameraní služieb, čo vyplýva z prvej časti prihlasovaného označenia a to „Business Park“, z ktorej vyplýva, že ide o zoskupenie kancelárskych budov určených na výkon obchodnej činnosti, nie na priemyselné ani obytné účely. Úrad netvrdil, že logistika a skladovanie nemôžu byť súčasťou obchodných aktivít. Táto skutočnosť zároveň nie je v protiklade s tým, že slovné spojenie „Business Park“ vylučuje spojitosť s priemyselnými a obytnými účelmi. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že úrad už v liste z 29.10.2015 uviedol – „Spojením údajov „Business Park“ so zemepisným údajom „Senec“ vzniklo označenie, ktoré ako celok informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o tom, že v lokalite mesta Senec sú poskytované služby takzvaného „Business Parku“, teda služby zamerané na prenájom nehnuteľností, prenájom skladísk, skladovanie tovarov, logistické služby, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom

a ďalšie s tým súvisiace služby. Na základe prihláseného výlučne slovného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnosť určiť obchodný pôvod služieb. To znamená, že prihlásené označenie vzhľadom na svoju opisnú povahu neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb.“

Prihlasovateľ sám uviedol, že „...vo vyššie uvedenom území, ktorého označenie „Business Park Senec“ žiada Prihlasovateľ registrovať, majú sídla viaceré spoločnosti, odštepne závody či organizačné zložky spoločností, a teda nemožno pochybovať o skutočnosti, že v týchto priestoroch reálne dochádza k obchodovaniu, podnikaniu, uzatváraniu kontraktov a k inej činnosti neodmysliteľne spájanej so slovom business.“ Tým prihlasovateľ potvrdil, že úradom uvedený význam slovného spojenia „Business Park Senec“ zodpovedá skutočnosti. To ale neznamená, že by slovné označenie „Business Park Senec“ malo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám nárokoványm v prihláške ochrannej známky POZ 1540-2015.

K argumentom prihlasovateľa, ktoré sa týkali otázky rozlišovacej spôsobilosti označenia úrad uvádza, že prihlasovateľ nesprávne vykladá funkciu ochrannej známky keď tvrdí, že:

„Logikou ÚPV je vylúčená zápisná spôsobilosť prakticky akejkoľvek ochrannej známky, ktorej slovné vyjadrenie a význam nebude zhodný s druhom poskytovaných služieb. Rovnakou logikou by nemohlo dôjsť napríklad k registrácii slovných ochranných známok EUROVEA alebo AUPARK, nakoľko z prihláseného slovného označenia ochrannej známky rovnako nie je možné určiť pôvod, druh či rozsah poskytovaných služieb. Ako príklad možno uviesť i medzinárodne známe prihlásené označenia ochranných známok spoločností APPLE, BLACKBERRY či ORANGE, ktoré i napriek prihlásenému označeniu neposkytujú služby v poľnohospodárstve či služby súvisiace so spracovaním zeleniny a ovocia.“

Je nutné uviesť, že ochranná známka musí umožniť spotrebiteľskej verejnosti určiť tzv. obchodný pôvod služieb ale nemusí z nej vyplývať povaha služieb. V prípade výlučne slovného označenia „Business Park Senec“ nemá spotrebiteľská verejnosť možnosť nájsť súvislosť medzi takto označenými službami a subjektom, ktorý ich poskytuje, pretože ide o opisné označenie informujúce spotrebiteľskú verejnosť len o vlastnostiach (zameraní, účele a zemepisnom pôvode) služieb. To znamená, že na základe prihláseného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnosť určiť obchodný pôvod služieb, pretože vo vzťahu k nim dostáva iba jednoduchú informáciu o ich vlastnostiach, avšak bez informácie - podstatného znaku, či prvku, z ktorého by vyplýval obchodný pôvod služieb. Z toho vyplýva, že prihlásené označenie nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky – t. j. neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Na rozdiel od prípadu prihláseného označenia je spotrebiteľská verejnosť schopná určiť obchodný pôvod služieb označených ochrannými známkami EUROVEA alebo AUPARK pretože rozlišovacia spôsobilosť týchto ochranných známok spočíva v ich fantazijnej povahe. Práve fantazijnosť týchto ochranných známok je podstatným znakom (prvkom), ktorý vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vyvoláva spojitosť takto označených služieb len s jedným subjektom, a touto skutočnosťou je určený obchodný pôvod služieb. Rovnako možno skonštatovať, že v prípade ochranných známok BLACKBERRY, ORANGE, či APPLE, zaregistrovaných pre tovary a služby, ktoré nesúvisia s poľnohospodárskymi produktmi, bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že v súvislosti s tovarmi a službami z oblasti telekomunikačných technológií ide o fantazijné označenia, ktoré sú v spjitosti s tovarmi a službami z oblasti telekomunikačných technológií jedinečné (originálne), čoho výsledkom je schopnosť spotrebiteľskej verejnosti priradiť takto označené tovary alebo služby k jednému subjektu.

Skutočnosť, že označenie „Business Park Senec“ nie je schopné rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb potvrdzuje aj fakt, že na území Slovenska je slovné spojenie „Business Park“ v oblasti obchodu bežné. Ako príklady úrad uvádza:

- BUSINESS PARK ONE, - miesto: Zlatovská 33, 911 05 Trenčín (<http://park-one.sk/>),
- BORY BUSINESS PARK, - miesto: Bratislava (<http://www.borybusinesspark.sk/#kontakt>)
- PHAROS BUSINESS PARK, -miesto: Bratislava (<http://www.czslovakia.sk/sk/partnerske-projekty/pharos-business-park>),
- TOP BUSINESS PARK, - miesto: Topoľčany (http://www.tbp.sk/o_nas/),
- Extensa Business Park, - miesto: Trnava (<http://www.ppa.sk/referencie-item/extensa-business-park-trnava/>),
- BUSINESS PARK TOMÁŠIKOVA, miesto: Bratislava (<http://sebolichy.sk/portfolio/ofispark-tomasikova/>),
- WESTEND BUSINESS PARK, miesto: Bratislava (<http://www.westend.sk/kontakt/>),

Ako už úrad uviedol v liste z 20.7.2016 obvyklosť spájania termínu „park“ s ďalšími údajmi opisujúcimi účel alebo zemepisné miesto potvrdzuje aj existencia ďalších parkov v Senci, čo vyplýva z prieskumu v internetovom vyhľadávacom google – „Logistický Park Senec“, Priemyselný Park Senec“, „Aquapark Senec“.

Prihlasovateľ uviedol, že úrad nesprávne posúdil dôkazy, ktoré prihlasovateľ predložil v priebehu konania o predmetnej prihláške ochrannej známky. V tejto súvislosti prihlasovateľ dodal - „Zároveň si dovoľujeme uviesť, že Zákon o ochranných známkach nekladie požiadavku na prepojenosť prihlasovateľa s osobami, s ktorými je znenie ochrannej známky spájané i napriek tomu, že v tomto prípade je prepojenosť uvádzaných subjektov zjavná a dostatočne preukázaná. Označenie Business Park Senec je pre nami uvádzané business-logistické centrum v Senci bežne používané a nikto jeho označenie doposiaľ nespochybnil. Napriek uvedenému však prikladáme písomný súhlas spoločností Dolomiti Real Slovakia, k.s. a Karimpol International Slovakia, k.s., ktorým nevzniklo právo prednosti k prihlásenému označeniu, s použitím a registráciou slovného označenia „Business Park Senec“ pre Prihlasovateľa.“. K tomu úrad uvádza, že dôkazy predložené v priebehu konania o predmetnej prihláške ochrannej známky boli posúdené komplexne s ohľadom na ich previazanosť. Avšak je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia musí byť zrejماً spotrebiteľskej verejnosti a tá nemá dôvod ani možnosť zložitým spôsobom skúmať prípadnú prepojenosť rôznych obchodných spoločností s osobou prihlasovateľa.

K novým dôkazom, ktoré boli sú časťou odpovede prihlasovateľa z 26.9.2016 úrad uvádza nasledovné:

- písomný súhlas spoločností Dolomiti Real Slovakia, k.s. a Karimpol International Slovakia, k.s. s použitím a registráciou slovného označenia „Business Park Senec“ pre prihlasovateľa nie je dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky v dôsledku jeho používania prihlasovateľom (Ortler Real k.s.) vo vzťahu k nárokovým službám na území Slovenska. Z predložených súhlasných stanovísk nie je zrejماً súvislosť medzi používaním prihlasovaného označenia prihlasovateľom pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovým službám a spotrebiteľskej verejnosti.
- výpisy z obchodného registra niektorých zo spoločností, ktoré majú na adrese Business Parku Senec zapísané svoje sídlo (ide o spoločnosti Nagel Slovensko s.r.o., UTi Slovakia s.r.o., DEXION, spol. s.r.o., Takko Fashion Slovakia s.r.o.) nie sú dôkazom, z ktorého by vyplývalo, že prihlasované označenie v dôsledku jeho používania prihlasovateľom (Ortler Real k.s.) nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovým službám na území Slovenska. Nie je z nich zrejماً, ktoré služby prihlasovateľa (Ortler Real k.s.) tieto štyri subjekty pred podaním prihlášky využívali v súvislosti s prihlasovaným označením, a tiež nie je zrejماً časový údaj týchto súvislostí, a ani rozsah využívania takto označených služieb uvedenými subjektmi.

Prihlasovateľ uviedol, že je neakceptovateľné ak úrad argumentuje skutočnosťou, že niektoré ochranné známky, na ktoré sa odvolal prihlasovateľ sú zaniknuté. K tomu úrad uvádza, že išlo len o doplnujúci argument pretože nosná argumentácia týkajúca sa odvolávok prihlasovateľa na iné ochranné známky, bola postavená na súvislostiach uvedených v rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 75, 76 a 77 a v rozsudku Všeobecného súdu z 12.5.2016 vo veci T-32/15. Doplnujúca argumentácia odkazujúca na skutočnosť, že niektoré z ochranných známk, na ktoré sa odvolal prihlasovateľ sú zaniknuté, mala za účel poukázať na to, že zaniknuté slovné ochranné známky č. 212172, č. 212166 a č. 212879 boli prihlásené v rokoch 2004 a 2005, teda viac ako 13 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1540-2015. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu.

Prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že označenie „Business Park Senec“ nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené a svojou argumentáciou nevyvrátil tvrdenie úradu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia založenej na dôvodoch zamietnutia uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
CLC advokátska kancelária s.r.o.
Panenská
811 03 Bratislava 1