



Banská Bystrica 5. 4. 2019
POZ 2836-2017/Z-157-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2836-2017 s názvom Industrial Park Dubnica z 4.12.2017 prihlasovateľa Invest4SEE RE Investment Holding GmbH, Praterstrasse 62-64, 1020 Viedeň, AT, ktorého v konaní zastupuje Kordoš Vladimír, Mgr., LL.M., Lehotského 1, 811 06 Bratislava 1, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 16.2.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

Prihlásené slovné označenie „Industrial Park Dubnica“ je prihlásené pre služby „*obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; kancelárske práce; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketing; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve*“ **v triede 35**, „*bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom bytov; správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); sprostredkovanie nehnuteľností*“ **v triede 36**, „*čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie a opravy*

vykurovacích zariadení; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie okien; výstavba tovární; izolovanie stavieb; murárske práce; inštalácia, údržba a opravy strojov; stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné poradenstvo“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“), na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „Industrial Park Dubnica“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti prenájmu a správy nehnuteľností, finančného poradenstva v triede 36 a s nimi súvisiacich služieb v oblasti obchodu, reklamy a pomoci pri riadení obchodnej činnosti v triede 35 a služieb v oblasti opravy, inštalácií a údržby strojov, zariadení a objektov v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a zemepisného pôvodu poskytovaných služieb. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o účele (zameraní) poskytovaných služieb, keďže slovné spojenie „Industrial Park“, vo význame priemyselný park, je v obchodnom styku používané na označovanie oblasti krajiny (miesta), na ktorom sa sústreďuje priemyselná výroba alebo služby najmenej dvoch podnikateľov. Spojením údajov „Industrial Park“ so zemepisným údajom „Dubnica“ vzniklo označenie, ktoré ako celok informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o tom, že v lokalite mesta Dubnica sú poskytované služby takzvaného „Industrial Parku“, teda služby zamerané na prenájom, správu a sprostredkovanie nehnuteľností, poskytovanie finančného poradenstva, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketing, inštalácia, opravy a údržba strojov a zariadení a ďalšie s tým súvisiace služby. Na základe uvedeného spotrebiteľská verejnosť nedokáže určiť obchodný pôvod služieb označených prihláseným označením. To znamená, že prihlásené označenie vzhľadom na svoju opisnú povahu neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 16. 3. 2018 uviedol, že označenie „Industrial Park Dubnica“ je originálne a unikátne slovné spojenie, ktoré je na území Slovenskej republiky používané výhradne v spojitosti s priemyselným parkom v Dubnici nad Váhom, so zameraním na prenájom, správu a sprostredkovanie nehnuteľností. Spojenie vyššie uvedených slov v názve „Industrial Park Dubnica“ označuje jedinečný (a aj jediný) priemyselný park v Dubnici nad Váhom, ktorý je pod týmto názvom identifikovaný a identifikovateľný v rámci relevantnej spotrebiteľskej skupiny aj Slovenskej republiky, a zároveň rozlišovaný od iných priemyselných parkov vlastnenými inými osobami. V uvedenom prípade nejde o bežne používané slovné spojenie, ani o generické označenie, ktoré by mala slovenská relevantná verejnosť vnímať len ako informáciu o zameraní a obsahu poskytovaných služieb ale ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Ako dôkazy prihlasovateľ predložil linky na webové stránky www.skladynaprenajom.sk, www.industrial-park-dubnica.com, www.firemnerelality.sk a www.reality.etrend.sk.

Na základe vyššie uvedených informácií sa prihlasovateľ domnieva, že prihlásené označenie „Industrial Park Dubnica“ je jedinečné označenie služieb poskytovaných prihlasovateľom, ktoré má jednoznačne spôsobilosť rozlíšiť priemyselný park pod týmto názvom od iných osôb alebo iného pôvodu, a je pod týmto názvom identifikovateľné u odbornej verejnosti, ktorá predstavuje relevantnú spotrebiteľskú skupinu. Skutočnosť, že názov pozostáva z dvoch samostatných výrazov, z ktorých každé osebe predstavuje svetovej a sčasti aj slovenskej verejnosti zrozumiteľný pojem, nie je dôvodom pre neuznanie rozlišovacej spôsobilosti spojenia týchto dvoch výrazov. Spojenie vyššie uvedených výrazov vďaka ich významu umožňuje jednak nadobudnúť presný obraz o charakteristike a zameraní daného priemyselného parku, a jednak, vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej skupine, umožňuje individualizovať, identifikovať a odlíšiť uvedený priemyselný park od iných parkov.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na zoznam nájomcov, predstavujúci relevantnú časť spotrebiteľskej skupiny, ktorá preukazuje rozoznávanie priemyselného parku v Dubnici nad Váhom pod jeho prihlasovaným označením, a to v období ako pred podaním, tak aj po podaní prihlášky. Uvedený zoznam zahŕňa spoločnosti, ktoré vykonávajú celosvetovú činnosť ako aj v Slovenskej republiky a sú uznávanými spoločnosťami s vysokým podielom na trhu vo svojom segmente. Okrem iného sú to spoločnosti Continental Matador Rubber, Lidl Slovenská republika, Heineken Slovensko Distribúcia a spoločnosť KUEHNE + NAGEL.

V dôsledku dlhodobého používania v obchodnom styku je označenie „Industrial Park Dubnica“ rozoznávané a identifikované, t.j. má rozlišovaciu spôsobilosť podľa ust. § 5 ods. 2 Zákona v relevantnej spotrebiteľskej skupine, ktorou je odborná verejnosť v oblasti obchodu, prenájmu a správy priemyselných nehnuteľností na

území Slovenskej republiky. Ako dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ predložil linky na webové stránky www.europaproperty.com a www.property-forum.eu.

Na záver prihlasovateľ poukázal na ochranné známky s obdobným označením, ktoré boli v minulosti zapísané ako slovné ochranné známky:

- národné ochranné známky: „RETAIL PARK BORY“, č. zápisu: 243561, „BRATISLAVA BUSINESS CENTER“, č. zápisu: 206991, „Bratislava Distribution Park“, č. zápisu: 212165, „Bratislava Logistics Park“, č. zápisu: 212166;
- ochranná známky EÚ: „COMPAGNIE RETAIL PARK“, č. zápisu 005853882;
- české národné ochranné známky: „RETAIL PARK HANÁ“, č. zápisu: 304532, „BUSINESS PARK MODŘICE“, č. zápisu: 270614.

Záverecné zhodnotenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „Industrial Park Dubnica“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a zemepisného pôvodu poskytovaných služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk pre nárokované tovary a služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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) cit. zákona 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) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, 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. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu).

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „Industrial Park Dubnica“ je vo vzťahu k homogénnej skupine služieb v oblasti prenájmu a správy nehnuteľností, finančného poradenstva v triede 36 a s nimi súvisiacich služieb v oblasti obchodu, reklamy a pomoci pri riadení obchodnej činnosti v triede 35 a služieb v oblasti opravy, inštalácií a údržby strojov, zariadení a objektov v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a zemepisného pôvodu poskytovaných služieb. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o účele (zameraní) poskytovaných služieb, keďže slovné spojenie „Industrial Park“, vo význame priemyselný park, je v obchodnom styku používané na označovanie oblasti krajiny (miesta), na ktorom sa sústreďuje priemyselná výroba alebo služby najmenej dvoch podnikateľov. Spojením údajov „Industrial Park“ so zemepisným údajom „Dubnica“ vzniklo označenie, ktoré ako celok informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o tom, že v lokalite mesta Dubnica nad Váhom sú poskytované služby takzvaného „Industrial Parku“, teda služby zamerané na prenájom, správu a sprostredkovanie nehnuteľností, poskytovanie finančného poradenstva, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketing, inštalácia, opravy a údržba strojov a zariadení a ďalšie s tým súvisiace služby. Na základe prihláseného výlučne slovného označenia nedokáže spotrebiteľská

verejnost' 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 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 „Industrial Park Dubnica“ nemá spotrebiteľská verejnost' možnosť nájsť súvislosť medzi takto označenými službami a subjektom, ktorý ich poskytuje, pretože ide o opisné označenie informujúce spotrebiteľskú verejnost' len o vlastnostiach (zameraní, účele a zemepisnom pôvode) služieb. To znamená, že na základe prihláseného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnost' 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.

Taktiež 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 „Industrial Park Dubnica“. Obvyklosť spájania termínu „park“ s ďalšími údajmi opisujúcimi účel alebo zemepisné miesto potvrdzuje aj existencia parkov napr. v Senci, čo vyplýva z prieskumu v internetovom vyhľadávачi google – „Logistický Park Senec“, Priemyselný Park Senec“, „Aquadark Senec“.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje 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. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že označenia zapísané do registra na území Slovenskej republiky boli do registra zapísané až po preukázaní, že nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.

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 „Industrial Park Dubnica“ založenej na dôvodoch zamietnutia uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva možnosť prekonať zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, pričom v prípade, ak prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše do registra ako ochranná známka. Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil linky na

webové stránky www.europaproperty.com, www.property-forum.eu, www.skladynaprenajom.sk, www.firemnereality.sk, www.reality.etrend.sk ako aj na vlastnú webovú stránku www.industrial-park-dubnica.sk. Po preskúmaní uvedených stránok úrad zistil, že prihlasované označenie sa na nich nenachádza v takej podobe v akej je prihlásené. Na uvedených stránkach sa nachádza označenie v znení: „Invest4SEE Industrial park Dubnica“, resp. „Invest4SEE park Dubnica“. Invest4SEE predstavuje časť obchodného mena prihlasovateľa. Uvedené doklady vo forme linkov teda nespĺňajú kritériá na posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, a preto ich úrad nemôže akceptovať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Avšak z daných dokladov vyplynulo, že prihlasovateľ si je vedomý, že prihlásené označenie je opisné a preto ho doplní ďalším rozlišovacím prvkom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Konečná & Zacha, s.r.o.
Ventúrska 12
811 01 Bratislava 1