



Banská Bystrica 24.01.2024  
POZ 115-2022/Z-29-2024

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 115-2022 z 21.1.2022 prihlasovateľa TM real, spol. s r.o., Gorkého 10/129, Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje Barger Prekop s.r.o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto,

### 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) a c) tohto zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo 9. 2. 2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 115-2022 je slovné označenie „**www.city-park.sk**“, ktoré je prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

*35 - Reklama; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; vzťahy s verejnosťou (public relation); marketing; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; prenájom reklamných plôch.*

*36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; nehnuteľnosti (služby); vydávanie darčkových poukážok; prenájom nebytových priestorov; prenájom obchodných priestorov v nákupných centrách; sprostredkovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného.*

*41 - Organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží.*

42 - Prenájom webových serverov; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; projektovanie nákupných centier a obchodných domov  
ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie".

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 9.2.2022** bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovateľným službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne údajom [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností služieb a tovarov (ich miesta poskytovania, obsahu, charakteru či zamerania), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

**Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení** zo dňa 11. 4. 2022 uviedol, že (i) prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky používaním na území Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k službám, pre ktoré je prihlásené, (ii) úrad formalistickým postupom pri prieskume prihlášky dospel k nesprávnym záverom, a (iii) prihlásené označenie má zápisnú spôsobilosť aj s ohľadom na predchádzajúcu rozhodovaciu prax úradu.

Prihlasovateľ poukázal na to, že úrad neposúdil prihlásené označenie ako celok, keď umelo rozdelil označenie na jednotlivé slovné prvky a časti „www.“ a „.sk“, z prieskumu vylúčil s odôvodnením, že samy o sebe nemajú rozlišovaciú spôsobilosť. Doplnil, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti slovných označení je potrebné posúdiť nielen význam slov ako takých, ale aj to, či spojenie týchto slov ako celok vrátane všetkých prvkov priemerní spotrebiteľia použijú na označenie prihlásených tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že je developerskou spoločnosťou zaoberajúcou sa, okrem iného, výstavbou a správou obchodných centier v Slovenskej republike. Medzi jeho zrealizované developerské projekty patria napr. obchodné centrá CITY PARK Levice, CITY PARK Trnava a CITY PARK Rovinka, pričom v súčasnosti prihlasovateľ stavia a pripravuje v rámci siete CITY PARK obchodné centrá aj v ďalších mestách. Podľa jeho vedomia na území Slovenskej republiky nie je postavené ani nikto neplánuje postaviť žiadne iné obchodné centrum s identickým označením. Pre výstavbu a správu projektov si prihlasovateľ zaregistroval v roku 2011 internetovú doménu [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk), ktorú aktívne používa najmä na reklamu, marketing a poskytovanie obchodných informácií o projektoch, ako aj o rôznych podujatiach, súťažiach a zbierkach spojených s projektmi, ktoré organizuje ako aj propagačno-informačné stránky na sociálnej sieti Facebook. Zároveň doplnil, že v roku 2016 si na úrade zaregistroval obrazovú ochrannú známku CITY PARK č. 241634.

Ďalej prihlasovateľ poukázal aj na predchádzajúcu prax úradu, keď úrad v minulosti zapísal viaceré slovné označenia tvoreným slovami, ktoré majú význam, resp. opisný charakter k tovarom alebo službám, a teda ktoré majú obdobný charakter ako prihlásené označenie - OZ č. 245239 „SKY PARK“; OZ č. 212877 „LOGISTICKÝ PARK TRNAVA“ (zaniknutá); OZ 257578 „PS PARKETY“; OZ č. 195367 „PARKETOLAK“; OZ č. 223702 „PARK HILL“ (zaniknutá) alebo OZ č. 212795 „Aquapark“ (zaniknutá).

Prihlasovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazové materiály, ktoré majú preukázať intenzívne a dlhodobé používanie prihláseného označenia prihlasovateľom na území Slovenskej republiky, a to najmä v mediálnom priestore, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže identifikovať tovary a služby označené prihláseným označením ako služby pochádzajúce od prihlasovateľa. Na podporu svojich tvrdení predložil nasledovné doklady:

**Príloha č. 1** vyobrazenie úvodnej stránky domény [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk) a výpis domény z webu SK-NIC ako správcu domén najvyššej úrovne .sk vyhradenej pre slovenský internet, preukazujúci, že doména bola vytvorená 7. októbra 2011.

**V Prílohách č. 2 a č. 3** kópie článkov:

- „Obchodné centrum City Park na Trstínskej otvorila 24. novembra. Zverejnili aj prvých nájomcov“ uverejneného na webovom sídle trnava-live.sk: <https://www.trnava-live.sk/2016/11/01/obchodne-centrum-city-park-na-trstinskej-otvorila-24-novembra-zverejnili-aj-prvych-najomcov/>;
- „CITY PARK Rovinka a Dunajská Lužná“ uverejneného 9. augusta 2018 na webovom sídle portálu čas.sk: <https://www.cas.sk/clanok/870195/city-park-rovinka-a-dunajska-luzna/>;
- „Slávnostné otvorenie obchodného centra CITY PARK Trnava“ uverejneného 11. novembra 2016 na webovom sídle reporter24.sk: <http://archiv.reporter24.sk/clanky/slavnostne-otvorenie-obchodneho-centra-city-park-trnava-1/index.html>;
- „Slávnostné otvorenie nového obchodného centra City Park Rovinka“ uverejneného 31. októbra 2018 na webovom sídle mesta Šamorín: <https://samorin.sk/slavnostne-otvorenie-noveho-obchodneho-centra-city-park-rovinka/>;
- „Nové obchodné centrum CITY PARK slávnostne otvorila už tento štvrtok“ uverejneného 21. novembra 2016 na webovom sídle denníka MY: <https://mytrnava.sme.sk/c/20388175/nove-obchodne-centrum-city-park-slavnostne-otvorila-uz-tento-stvrtok.html>;
- „V Leviciach otvorili City Park“ uverejneného 19. apríla 2012 na webovom sídle portálu realexpert.sk <http://www.realexpert.sk/v-leviciach-otvorili-city-park/>;
- „Nové obchodné centrum CityPark otvorilo svoje brány + fotografie a video“ uverejneného 19. apríla 2012 na webovom sídle portálu leviceonline.sk: <https://www.leviceonline.sk/spolocnost/ostatne-zo-spolocnosti/nove-obchodne-centrum-citypark-otvorilo-svoje-brany-fotografie-a-video>.

#### **Príloha č. 4**

Vyobrazenie úvodných stránok „City Park Rovinka“ a „City Park Trnava“ na sociálnej sieti Facebook: <https://www.facebook.com/cityparkrovinka>; <https://www.facebook.com/cityparktrnava>.

#### **Záverčné zhodnotenie:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochran-

ných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky je slovné označenie tvorené výrazom [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk), ktorého súčasťou sú údaje súvisiace so štruktúrou uvádzania doménových mien, a to údaj „www.“ vo význame „world wide web“ (angl.= celosvetová sieť; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť) (viď Slovenská Wikipedia) a prípona „.sk“, ktorá predstavuje doménu najvyššej úrovne určenú pre Slovensko (ccTLD - country code Top Level Domain). Údaj „www.“ a prípona „.sk“ nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o všeobecne používané a bežné súčasti doménových mien, a teda nositeľom rozlišovacej spôsobilosti by mal byť slovný prvok „citypark“, ktorý okrem jeho základného významu v preklade z anglického jazyka ako „mestský park“ prípadne „park v strede mesta“ má význam aj „mestské obchodné centrum“ prípadne „nákupné centrum v strede mesta“.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb. V prípade prihlásených služieb sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, bežní spotrebiteľia s priemerným stupňom pozornosti, zaujímaví sa o a využívajúci služby v oblasti prenájmu a správy nehnuteľností, spotrebiteľia využívajúci služby v oblasti reklamy a marketingu (aj v online priestore) ako aj odborná verejnosť zameraná na služby v oblasti nehnuteľností (napr. developeri), a tiež odborná verejnosť z radov projektantov a návrhárov obchodných alebo nákupných centier ako aj ďalších odborníkov z oblasti obchodu či reklamy.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 9. 2. 2022, vyplýva zo sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Ako už bolo uvedené, v súčasnosti je slovo „park“ okrem svojho základného významu ako *„väčšia (trávnatá) plocha upravená na prechádzky a oddych“* (KSSJ, r. 2005) v bežných obchodných zvyklostiach používaný na označenie nákupných centier alebo obchodných domov, čoho dôkazom je podľa dostupných internetových zdrojov pomenovanie viacerých takýchto centier na Slovensku; napr. v Bratislave Aupark ([https://sk.wikipedia.org/wiki/Aupark\\_\(Bratislava\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Aupark_(Bratislava))), Avion Shopping Park (<https://www.avion.sk/>) alebo Shopping park Soravia ([https://sk.wikipedia.org/wiki/Shopping\\_Park\\_Soravia](https://sk.wikipedia.org/wiki/Shopping_Park_Soravia)), ale tiež Nákupné centrum M-park Považská Bystrica (<https://www.nectel.sk/referencie/slaboprudoveinstalacie/nakupne-centrum-m-park>) či Obchodné centrum Lipa Park s cca 10 pobočkami na celom Slovensku (<https://www.nectel.sk/referencie/slaboprudove-instalacie/nakupne-centrum-m-park>) a tiež napr. OC RSPark v Rimavskej Sobote (<http://rspark.sk/>). Úrad vo vzťahu k nárokovaným službám *„prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; nehnuteľnosti (služby); vydávanie darčkových poukážok; prenájom nebytových priestorov; prenájom obchodných priestorov v nákupných centrách; sprostredkovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného“* v triede 36 medzinárodného triedenia a službám *„organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží v triede 41 medzinárodného triedenia zotrúva na svojom stanovisku uvedenom v správe, že predmetné označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenie, ktoré všeobecne opisuje miesto poskytovania alebo organizovania týchto služieb. Vo vzťahu k službám v triede 42 medzinárodného triedenia, ktorými sú tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; projektovanie nákupných centier a obchodných domov a službám v triede 35 ako reklama, marketing, obchodné sprostredkovateľské služby atď. toto označenie tiež len poskytuje priamu informáciu o zameraní a charaktere týchto služieb teda, že ide o služby, ktoré sa týkajú resp. súvisia s obchodnými centrami.*

V súvislosti s významom slovného prvku „city-park“ úrad uvádza, že prihlasovateľ sémantický význam slovného prvku „city-park“, ktorý bol uvedený vo správe úradu nerozporoval. V podstate súhlasil s tým, že označenie môže byť používané na označenie nákupných centier teda v obchodných zvyklostiach má zrejmy význam „mestské obchodné centrum“ prípadne „nákupné centrum v strede mesta“, keď uviedol *„prihlasovateľ nenamieta, že slovo „park“ možno považovať v bežných obchodných zvyklostiach na označenie nákupných centier a že môže mať v spojení so slovom „city“ určitý význam vo vzťahu k nárokovaným službám.“* Prihlasovateľ tiež doplnil, že v súčasnosti je bežné, že slovné ochranné známky sú často tvorené slovami, ktoré majú pre spotrebiteľov určitý význam vo vzťahu k tovarom alebo službám.

Podľa názoru prihlasovateľa úrad nemá pri prieskume arbitrárne vyňať z celkového posúdenia aj prvky ako „www.“ a „.sk“ len s odôvodnením, že samy o sebe nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ako to vyplýva zo správy úradu zo dňa 9.2.2022. K uvedenému úrad uvádza, že je nesporné, že sa prvky „www.“ a „.sk“ sa viažu k internetovému prostrediu a priemerný spotrebiteľ vie jednoznačne identifikovať význam a funkciu týchto prvkov v akomkoľvek kontexte, nielen v prihlásenom označení, keď tieto prvky poukazujú na to, že tovary a služby a informácie o nich sú poskytované cez internet. Aj keď spotrebiteľ pri čítaní označenia zľava doprava zaregistruje v prihlásenom označení prvky „www.“ a „.sk“ a bude ich považovať za súčasť označenia, tieto prvky, keďže sú všeobecne známe a s jasným významom, nie sú jedinečné a originálne do takej miery, aby odpútali pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú majú, ako už bolo uvedené, zostávajúce slovné prvky „city“ a „park“ a nezabezpečujú preto prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad opakovane uvádza, že slovný prvok „park“ je bežne používaný na označovanie nákupných centier, pričom k príkladom nákupných centier, ktoré už úrad uviedol skôr v tomto rozhodnutí, možno doplniť aj príklad obchodného centra CITYPARK Ružinov [https://www.facebook.com/cityparkruzinov/?locale=sk\\_SK&bcrFallback=bcrFallback](https://www.facebook.com/cityparkruzinov/?locale=sk_SK&bcrFallback=bcrFallback), ktorý nie je developerským projektom prihlasovateľa. V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že argumentácia prihlasovateľa, že na území Slovenskej republiky nie je postavené a ani nikto neplánuje postaviť žiadne iné obchodné centrum s identickým označením, nesvedčí o existencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Rozhodné pre zápis každého prihláseného označenia do registra ochranných známk je, aby označenie spĺňalo zákonné predpoklady na jeho registráciu, čo v tomto prípade nie je možné konštatovať a nie je možné nárokať si zápis označenia, len z toho dôvodu, že v súčasnosti nie je (prípadne pravdepodobne nebude) používané na trhu.

Vychádzajúc z ustálenej známkovo právnej praxe, v ktorej vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie (viď. aj Usmernenie pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum). Úrad zastáva názor, že pri prieskume zápisnej spôsobilosti predmetného označenia dostatočne posúdil charakter a význam jednotlivých prvkov prihláseného označenia ako aj význam označenia ako celku vo vzťahu k prihláseným službám pričom dospel k záveru, že predmetné označenie nedisponuje ani minimálnou mierou inherentnej rozlišovacej spôsobilosti potrebnej na zápis označenia do registra ochranných známk.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že prihlasované označenie ako celok nedokáže odlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi a nebude verejnosťou vnímané ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných služieb, ale len ako bežné označenie miesta poskytovania alebo organizovania týchto služieb.

K argumentácii prihlasovateľa a k dokladom predloženým v Prílohe č. 1, ktoré poukazovali na skutočnosť, že prihlásené označenie je v podstate označením domény so zhodným názvom [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk), ktorú prihlasovateľ aktívne používa už od roku 2011 úrad považuje za potrebné uviesť, že je nesporné, že doména [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk) bola prihlasovateľom zaregistrovaná 7.10.2011 u slovenskej registračnej autority SK-NIC. Dôkazy o tom, že je doména aktívne používaná neboli predložené, pretože príloha neobsahuje doklady, ktoré by preukazovali frekvenciu a početnosť návštevnosti stránky. Na uvedenej webovej stránke nie je uvádzané



prihlásené označenie, ale je použité obrazové označenie , pričom úrad v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že prihlasovateľ je majiteľom obrazovej (čiernobielej) ochrannej známky č. 241634



V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa ohľadom domény [www.city-park.sk](http://www.city-park.sk) je potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky pre registráciu doménového mena sú odlišné od podmienok, za ktorých je možné zapísať označenie ako ochrannú známku podľa zákona o ochranných známkach a len na základe vlastníctva doménového mena, nie je možné nárokovať si zápis ochrannej známky.

Ostatné predložené doklady úrad ich hodnotí nasledovne:

**V Prílohách č. 2 a č. 3** boli predložené kópie článkov, ktoré uvádzajú informácie o nákupných centrách City Park na Trstínskej, CITY PARK Rovinka a Dunajská Lužná, CITY PARK Trnava, City Park Rovinka a CITY PARK Levice. V článkoch je uvádzané buď len pomenovanie CITY PARK alebo sú uvádzané celé názvy jednotlivých obchodných centier. K žiadnemu z predložených článkov nie je možné overiť návštevnosť stránok alebo počet ich zobrazení teda reálny dosah na potenciálneho spotrebiteľa. Zo zverejnenia na internetových portáloch ako trnava-live.sk, samorin.sk, reporter24.sk (seredonline) alebo leviceonline.sk je možné predpokladať informovanie spotrebiteľskej verejnosti z danej lokality toho, ktorého média. Pri portáloch cas.sk a mytrnava.sme.sk je možné predpokladať širší regionálny dosah na čitateľov napr. z Trnavského prípadne Bratislavského kraja. Spoločne pre všetky tieto doklady je, že dominantne je v nich uvádzané obrazové označenie prihlasovateľa v modrej farbe alebo jednotlivé pomenovania obchodných lokalít, prípadne odkaz na konkrétne Facebookové profily. Prihlásené označenie je uvádzané len v závere článkov ako odkaz na bližšie informácie o konkrétnych projektoch. Doklady sú z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky.

**V Prílohe č. 4** boli predložené vyobrazenie úvodnej stránky „City Park Rovinka“ a „City Park Trnava“ zo sociálnej siete Facebook, kde v časti informácie je uvádzaný odkaz na doménu prihlasovateľa vo formáte „city-park.sk“. Facebookové stránky majú cca 1300 sledovateľov a viažu sa k obdobiu pred podaním prihlášky ochrannej známky.

V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné uviesť, že zmyslom ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je poskytnúť prihlasovateľovi možnosť preukázať, že pôvodne nedíštingtívne označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Avšak výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia (články v tlači), ale len také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku. Po preskúmaní predložených dokladov jednotlivo a aj vo vzájomných súvislostiach úrad dospel k záveru, že ich predložením prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania prihláseného označenia v zmysle uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach. V konaní neboli predložené také doklady, ktoré by preukazovali používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám, v článkoch sa uvádza pomenovanie CITY PARK alebo sú uvádzané celé názvy jednotlivých obchodných centier (s konkrétnou lokalitou) a zároveň

je v nich (a tiež na spomenutých Facebookových stránkach) uvádzané či zobrazené obrazové označenie prihlasovateľa, ktoré čitateľa či návštevníka Facebookovej stránky prioritne upúta. Prihlásené označenie nebude na predložených dokladoch spotrebiteľmi vnímané ako odkaz na obchodný pôvod nárokovaných tovarov, ale len ako odkaz na webovú stránku prihlasovateľa a odkaz na bližšie informácie o konkrétnych projektoch. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že v predložených dokladoch je použité prihlásené označenie v minimálnej miere a z dokladov jednoznačne nevyplýva používanie označenia vo vzťahu k nárokovaným službám, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť toto označenie vnímala ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných služieb, predložené doklady neprispeli k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „www.city-park.sk“ v zmysle uvedeného ustanovenia zákona.

K poukazu prihlasovateľa na iné slovné ochranné známky (č. zápisu 245239, č. zápisu 212877, č. zápisu 257578, č. zápisu 195367, č. zápisu 223702, č. zápisu 212795), ktoré sú tvorené slovami, ktoré majú význam, resp. opisný charakter k tovarom alebo službám, a teda ktoré majú podľa jeho názoru obdobný charakter ako prihlásené označenie, úrad uvádza, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. či je opisné alebo nie, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známok. Zo samotného údaja o zápise ochrannej známky do registra nemôžu byť prihlasovateľovi známe okolnosti toho ktorého zápisného konania (napr. zo samotného zápisu ochrannej známky nemôže byť prihlasovateľovi zrejmé, či v tomto konkrétnom prípade nebolo preukazované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade ochranných známok, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a nepredložil také doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

Barger Prekop s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika