



Banská Bystrica 16. 6. 2015

POZ 1540-2014/Z-250-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1540-2014 s názvom psí park z 10.11.2014 prihlasovateľa DOGGIE s.r.o., Hany Meličkovej 9, 841 05 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.11.2014 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „psí park“, prihlásené pre služby „lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 35 a „zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučovanie; televízna zábava; zoologické záhrady (služby); poskytovanie zariadení na športovanie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby poskytované prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústreďenia; prenájom športových plôch; individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad konštatoval, že uvedené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je slovným označením bez akýchkoľvek grafických prvkov, tvorené dvojslovným výrazom „psí park“, pričom slovo „psí“ je prídavné meno odvodené od podstatného mena „pes“ a slovo „park“ označuje „osobitne upravené alebo prírodné

priestranstvo slúžiace na rekreáciu a oddych“ (Veľký slovník cudzích slov, vydavateľstvo SAMO – AAMM, Bratislava, 1997).

Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie skladajúce sa z uvedených slovných prvkov je opisným vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35 a 41, pretože spotrebiteľovi iba jednoduchým a priamym spôsobom poskytuje údaj o tom, že ide o osobitne upravené priestranstvo slúžiace na rekreáciu, zábavu a oddych určené predovšetkým pre návštevníkov so svojimi psami, to znamená, že označenie sa skladá výlučne z údajov vyjadrujúcich druh služieb, resp. ich zameranie a účel. Podľa úradu je z uvedeného zrejmé, že prihlasované slovné označenie je ako celok vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, ktoré nie je schopné individualizovať služby prihlasovateľa od služieb iných osôb, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Záverom úrad konštatoval, že danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšenie tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, čo prihlasované označenie nie je schopné plniť. Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na všeobecnosť a opisnosť predmetného označenia, ho nemožno považovať za dištinkatívne a teda nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra.

Dňa 26.1.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Petržalka na základe zmluvy vybuďoval areál oploteného výbehu pre psov s názvom „Pší park Petržalka“. Tento projekt s názvom „pší park“ je od jeho otvorenia medializovaný cez TV Markíza, TV JOJ, TV Bratislava, TASR, SITA, Plus jeden deň a mnoho ďalších médií. Ako dôkaz prihlasovateľ predložil v prílohách č. 1, 2 a 3 vytlačené správy zo spravodajských portálov na internete. Ďalej poukázal na to, že široká verejnosť rozoznáva prihlasované označenie „pší park“ v spojení s prihlasovateľom, nakoľko prihlasovateľ vlastní internetový portál www.pshiparkpetrzalka.sk, ktorý je priamo prepojený so stránkou výcvikovej školy DOGGIE, ktorá je taktiež v jeho vlastníctve. Ako dôkaz prihlasovateľ predložil ďalšie výťažky z uvedenej webovej stránky v prílohe č. 4. Ďalej uviedol, že pre tento areál je taktiež zriadená stránka na sociálnej sieti Facebook, z ktorej prihlasovateľ predložil výťažky v prílohe č. 5, ako aj štatistiku jej návštevnosti v prílohe č. 6. Prihlasovateľ tiež uviedol, že prevádzkuje kamennú predajňu a školiace centrum v Bratislave - Petržalke s názvom „pší park shop“. Ako dôkaz predložil fotografiu uvedeného objektu v prílohe č. 7. Prihlasovateľ poukázal tiež na to, že nadväzuje na spoluprácu so všetkými mestskými časťami v Bratislave na budovaní a spolupráci pri obdobných projektoch. Momentálne rokuje s mestskými časťami Bratislava - Rača, Bratislava - Nové mesto a Bratislava - Podunajské Biskupice, Bratislava - Vrakuňa, Bratislava - Dúbravka. Prihlasovateľ taktiež komunikuje s mestami Banská Bystrica, Poprad, Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Martin, Nitra a Trnava. Okrem toho pripravuje obdobný projekt v Košiciach v mestskej časti Nad jazerom, kde sú rokovania v pokročilom štádiu. Ponuku spolupráce pre mestskú časť Bratislava - Podunajské Biskupice prikladá v prílohe č. 8. V prílohách č. 9 a 10 prihlasovateľ predkladá kombinované vyobrazenia obsahujúce slovné spojenie „pší park“, spolu s názvom príslušnej mestskej časti, resp. názvom príslušného mesta. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ žiada, aby úrad prihlasované označenie zapísal do registra ochranných známkov.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „pší park“ prihlasované pre služby *„lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“* v triede 35 a *„zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučovanie; televízna zábava; zoologické záhrady (služby); poskytovanie zariadení na športovanie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby poskytované prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; prenájom športových plôch; individuálne vyučovanie“* v triede 41 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované služby sú poskytované v priestoroch *psích parkov*, určené či už pre voľný pohyb psov alebo rôzne činnosti súvisiace s ich drezúrou resp. výcvikom, zábavou, alebo športom uvedených v triede 41, ako aj s tým súvisiacich reklamných činností v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, 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. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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

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

Čo sa týka dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky možno predovšetkým uviesť, že tieto neobsahujú dátum, kedy boli verejnosti poskytnuté a teda nie je z nich zrejmé, či prihlasované označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. Navyše, na predložených dokladoch č. 4, 5, 7 a 8 sa nachádza kombinované označenie tvorené sústrednými kružnicami, obsahujúce okrem slovného spojenia PSÍ PARK PETRŽALKA resp. PODUNAJSKÉ BISKUPICE v medzikruží, aj štylizované vyobrazenie psa a budov v pozadí, umiestnených vo vnútornej kružnici, zatiaľ čo prihlasované označenie je len slovné. Doklady č. 9 a 10 obsahujú len samostatné kombinované vyobrazenia (na listoch formátu A4), obsahujúce slovné spojenie „psí park“, spolu s názvom konkrétnej mestskej časti, resp. mesta a grafických vyobrazení psa a budov, v súvislosti s ktorými nie je uvedený žiadny iný údaj. Skutočnosť, že prihlasovateľ prevádzkuje kamennú predajňu a školiace centrum s názvom „psí park shop“ nemôže byť dostatočná na tvrdenie, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že vlastní internetový portál www.psiparkpetrzalka.sk je potrebné uviesť, že názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov

alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa. Pravidlá v oblasti pridelovania názvov domén a ich používanie neurčujú spôsobilosť názvu domény na jej zápis ako ochrannej známky. Aby k zápisu daného označenia ako ochrannej známky mohlo dôjsť, je potrebné, aby prihlasované označenie splnilo všetky podmienky stanovené v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach obsahujúce absolútne dôvody jeho zamietnutia.

Berúc do úvahy predložené dôkazy možno konštatovať, že nebolo preukázané, že prihlasované označenie sa stalo príznačné pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihlasovaným službám. Možno preto konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené služby na základe jeho používania na území SR.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa, doklady ktoré predložil ako aj fakt, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
DOGGIE s.r.o.
Hany Meličkovej 9
841 05 Bratislava