



Banská Bystrica 19. 1. 2016

POZ 5219-2015/Z-12-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5219-2015 s názvom Shopping Center Zvolen zo 14.4.2015 prihlasovateľa INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje RASLEGAL, s.r.o., Františkánske nám. 3, 811 01 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 3.11.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 3.11.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „Shopping Center Zvolen“ prihlasované pre tovary „baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčiekov; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásy na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“ v triede 16 a služby „poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a poskytovaní služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom

reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné a inzertné služby poskytované prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie reklamných informácií; poskytovanie reklamných informačných produktov; prenájom reklamných informačných a reklamných komunikačných miest; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; služby účtovníckych sústav; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb“ v triede 35, „prenájom nehnuteľností; realitné služby týkajúce sa kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; financovanie nákupov na splátky; zmenárenské služby; úverové financovanie nákupov; vydávanie kreditných kariet; finančný manažment; správa finančnej hotovosti; poistenie; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie dobročinných zbierok“ v triede 36, „distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovaru; dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné uskladnenie a doručovanie nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o doprave a preprave; rezervácia dopravy; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; turistické prehliadky; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave; služby dopravy a prepravy poskytované turistickými kanceláriami; služby dopravy a prepravy poskytované cestovnými kanceláriami; balenie a doručovanie darčkových a umeleckých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov; doručovacie služby; informácie o balení a doručovaní darčkov a umeleckých predmetov; kuriérske služby“ v triede 39, „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (s výnimkou reklamných alebo náborových); vydávanie časopisov, katalógov, novin a iných periodických publikácií (s výnimkou reklamných alebo náborových); tvorba, požičiavanie a distribúcia videofilmov; prevádzkovanie kinosál; služby zábavných klubov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások; zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, periodických a neperiodických publikácií (s výnimkou reklamných); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry; usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na kultúrne a zábavné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely“ v triede 41, „grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; štúdie technických projektov, projektová činnosť; umelecké dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov)“ v triede 42 a „služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach“ v triede 43 medzinárodného triedenie tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 36 (napr. prenájom nehnuteľností) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 (napr. prospekty, tlačené reklamné materiály, obchodné sprostredkovateľské služby, predvádzanie tovaru, financovanie nákupov na splátky, balenie tovaru, doručovanie tovaru, prevádzkovanie kinosál, výskum a vývoj nových výrobkov, rýchle občerstvenie, kaviarne) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti

informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby nákupného centra v meste Zvolen (napr. prenájom obchodných priestorov v nákupnom centre, stravovanie v nákupnom centre, zábava v nákupnom centre) a s nimi súvisiace tovary a služby (napr. katalógy, reklama). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovné spojenie „shopping center“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame nákupné centrum a slovo „Zvolen“ je názvom mesta na Slovensku (In.: PC Translator 2010, encyklopédia Wikipédia).

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

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 11.1.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že konštatovanie úradu o zápisnej nespôsobilosti predmetného označenia je nesprávne, v rozpore so zákonom a ustálenou praxou úradu. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že projekt Shopping Center Zvolen predstavuje jednu z najväčších developerských investícií v meste Zvolen. Podľa prihlasovateľa ide o jedinečné a nezameniteľné obchodné centrum, ktorého názov má rozlišovaciu spôsobilosť. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré sú podľa neho rovnakého charakteru ako prihlasované označenie, konkrétne OZ č. 236256 „ZEMPLIN SHOPPING CENTER“, OZ č. 234529 „aupark SHOPPING CENTER“, OZ č. 238137 „taty SHOPPING CENTER“, OZ č. 237920 „Europa SHOPPING CENTER“ a OZ č. 198547 „Shopping Center Bratislava“. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Shopping Center Zvolen“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne zo zemepisného údaja a anglického slovného spojenia, ktoré sa na území Slovenskej republiky bežne používa a jeho význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby poskytované nákupným centrom nachádzajúcim sa v meste Zvolen. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, zameraní a zemepisnom pôvode nárokovovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „Shopping Center Zvolen“ ako celok je opisné vo vzťahu k službám v triede 36 (napr. prenájom nehnuteľností) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 (napr. prospekty, tlačené reklamné materiály, obchodné sprostredkovateľské služby, predvádzanie tovaru, financovanie nákupov na splátky, balenie tovaru, doručovanie tovaru, prevádzkovanie kinosál, výskum a vývoj nových výrobkov, rýchle občerstvenie, kaviarne) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby poskytované nákupným centrom v meste Zvolen. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „Shopping Center Zvolen“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

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

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

Čo sa týka zapísaných ochranných známk (OZ č. 236256 „ZEMPLIN SHOPPING CENTER“, OZ č. 234529 „aupark SHOPPING CENTER“, OZ č. 238137 „tatra SHOPPING CENTER“, OZ č. 237920 „Europa SHOPPING CENTER“) obsahujúcich slovné spojenie „shopping center“, na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad uvádza, že predmetom týchto zapísaných ochranných známk sú kombinované označenia, teda označenia, ktoré okrem slovných prvkov obsahujú aj ďalšie grafické prvky, ktoré zabezpečujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v porovnaní s výlučne slovným označením „Shopping Center Zvolen“.

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

Pokiaľ ide o zaniknutú ochrannú známku OZ č. 198547 „Shopping Center Bratislava“, úrad uvádza, že táto ochranná známka bola podaná v roku 2000, teda v čase, keď slovné spojenie „shopping center“ nebolo rozšírené a používané v takej miere ako v súčasnosti. Úrad zároveň poukazuje na tú skutočnosť, že označenie „Shopping Center Bratislava“ bolo posudzované podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a nie v zmysle aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
RASLEGAL, s.r.o.
Františkánske nám. 3
811 01 Bratislava