



Banská Bystrica 22. 5. 2014
POZ 5619-2012/Z-225-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5619-2012 s názvom s Autoleasing SK zo 7.9.2012 prihlasovateľa s Autoleasing SK, s. r. o., Tomášikova 48, 832 44 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje PRK Partners s.r.o., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.10.2012 a 26.2.2014 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „s Autoleasing SK“, prihlasované pre služby „financovanie akejkoľvek dopravnej techniky prostredníctvom finančného a operatívneho leasingu a splátkového predaja“ v triede 36 a „krátkodobý a dlhodobý prenájom dopravnej techniky“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 16.10.2012 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu prihlášky ochrannej známky POZ 5619-2012, v ktorom úrad uviedol, že vo vzťahu k týmto službám nemá výhradne slovné označenie „s Autoleasing SK“, bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov, rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad uvedené konštatoval na základe sémantickej analýzy označenia. Označenie je tvorené malým písmenom „s“, bežne používaným zloženým slovom „autoleasing“, ktorého prvá časť „auto“ znamená automobil a druhá časť „leasing“ znamená zmluvný prenájom zariadení, realít a iných aktív na istý čas za poplatok (s neskorším odpredajom) (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997) a skratkou „SK“, medzinárodne používanou skratkou pre označenie Slovenskej republiky. Pojem leasing je bežne používaný v súvislosti s finančnými službami a pre verejnosť je rovnako dobre známy aj pojem autoleasing, označujúci finančnú službu leasing áut. Zložené slovo autoleasing nevytvára netradičné označenie, ktoré by bolo spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Rozlišovaciu spôsobilosť označeniu nezabezpečuje ani malé písmeno „s“ umiestnené pred výraz „autoleasing“ a nedíštinkatívna skratka „SK“. Označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať ako označenie vyjadrujúce druh, účel a zameranie, či charakter poskytovaných služieb.

Takéto označenie nedokáže u spotrebiteľa odlišiť služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi.

Úrad ďalej uviedol, že 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, a preto nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojom rozsiahlom vyjadrení, doručenom úradu 23.4.2013 vyjadril nesúhlas s výsledkom prieskumu a jeho výhrady, ktoré viackrát zopakoval možno zhrnúť do nasledovných kategórií:

- Rozlišovacia spôsobilosť označenia.
- Relevantná verejnosť.
- Verejný záujem.
- Zamieňanie dôvodov zápisnej nespôsobilosti.

V kategórii „rozlišovacia spôsobilosť označenia“ prihlasovateľ uviedol, že úrad neskúmal prihlasované označenie ako celok, tak ako ho budú vnímať spotrebiteľia, ale nesprávne skúmal rozlišovaciu spôsobilosť na základe jednotlivých častí označenia, čo je neprípustné. Prihlasovateľ vyjadril tiež nesúhlas s tvrdením úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti výrazu „Autoleasing“, pretože úrad neodôvodnil v čom vidí nedostatok rozlišovacej spôsobilosti a uviedol, že v oblasti financovania nákupu automobilov sa vo všeobecnosti často využíva nedištinkívny a opisný pojem „leasing“ nie však „Autoleasing“.

V kategórii „relevantná verejnosť“ prihlasovateľ vyjadril svoje presvedčenie, že úrad mal v odôvodnení výsledkov prieskumu jasne vymedziť, kto je v prípade prihlasovaného označenia priemerným spotrebiteľom, teda ktorá relevantná časť verejnosti bude pravidelným konzumentom služieb, pre ktoré je označenie prihlasované. S ohľadom na vymedzenú skupinu mal potom úrad posudzovať aj rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ v tejto súvislosti tiež zdôraznil, že spotrebiteľom ním poskytovaných služieb uvedených v prihláške nie je zákazník, ktorý sa s prihlasovaným označením stretáva v bežnom každodennom živote, ale spotrebiteľ zorientovaný na relevantnom trhu, ktorý je riadne informovaný, pozorný a obozretný.

V kategórii „verejný záujem“ prihlasovateľ v súlade s judikatúrou SD EÚ upozornil, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona je potrebné vykladať vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich, pričom verejným záujmom sledovaným ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) je umožniť konečnému spotrebiteľovi, aby rozlíšil pôvod tovarov alebo služieb.

Úrad však podľa prihlasovateľa posudzoval prihlasované označenie nedostatočne, pričom skôr zohľadnil kritérium, ktoré je dôležité pri posudzovaní v zmysle § 5 ods. 1 písm. c), ktorý následne subsumoval pod dôvod zamietnutia podľa § 5 ods. 1 písm. b). Verejný záujem v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) pritom spočíva v zabránení, aby takéto označenia alebo údaje boli z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky vyhradené jednému subjektu, čo predpokladá, že všetky označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovarov alebo služieb uvedených v prihláške sú podnikom voľne k dispozícii, aby ich mohli použiť pri opise tých istých vlastností tovarov alebo služieb.

Čo sa týka „zamieňania dôvodov zápisnej spôsobilosti“ prihlasovateľ uviedol svoj názor, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v § 5 ods. 1 je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa úrad pri posudzovaní prihlasovaného označenia neuskutočnil samostatné preskúmanie podľa § 5 ods. 1 písm. b) a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ ešte uviedol, že prihlasované označenie, ktoré je vytvorené neobvyklou kombináciou písmena „s“, slova „Autoleasing“ a skratky „SK“, rovnakou ako je aj použitá v jeho obchodnom mene s Autoleasing SK, s. r. o., je jednoznačne dištinkívne a relevantná verejnosť na základe tohto označenia jednoznačne určí pôvod prihlasovaných služieb.

Uviedol tiež, že označenie ako celok nie je možné považovať za opisné aj z toho dôvodu, že písmeno “s” nemá žiaden opisný význam, ktorý by mu mohol byť spotrebiteľmi pripisovaný, nenesie v sebe žiadnu asociáciu vo vzťahu k prihlasovaným službám a preto nie je možné aby bolo považované za opisné. Naopak, v spojení so slovom „Autoleasing“ a skratkou „SK“, ako aj z dôvodu neobvyklého charakteru je dostatočne dištinkívne, rovnako ako samotné prihlasované označenie.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že okrem prihlasovaného označenia podal na úrade prihlášku kombinovanej ochrannnej známky POZ 5280-2013 [redacted]. Toto označenie, respektíve jeho úvodný znak, ktoré je logom prihlasovateľa, má rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľ dokáže jednoznačne identifikovať služby označené týmto logom. Zároveň však bude spotrebiteľ toto označenie, rovnako ako prihlasované označenie čítať ako „esautoleasing“, príp. „esautolízing“. U prihlasovaného označenia sa teda jedná o slovný prepis uvedeného kombinovaného označenia.

Ku svojmu vyjadreniu prihlasovateľ priložil aj doklady, ktoré majú preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona. Jedná sa o reklamné predmety ako sú brožúrka, reklamný obal, letáky, vlajka, perá, igelitová taška, všetko s vyobrazením kombinovaného označenia, ktoré je predmetom prihlášky kombinovanej ochrannnej známky POZ 5280-2013.

Úrad po opakovanom preskúmaní prihlasovaného označenia aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a predložené doklady v liste z 26.2.2014 uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že výhradne slovné označenie „s Autoleasing SK“ (bez ďalších rozlišujúcich prvkov) nemá vo vzťahu k službám „*financovanie akejkoľvek dopravnej techniky prostredníctvom finančného a operatívneho leasingu a splátkového predaja*“ prihlasovaným v triede 36 a vo vzťahu k súvisiacim službám prihlasovaným v triede 39 rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetné označenie bude spotrebiteľ vnímať ako označenie vyjadrujúce druh, účel a zameranie poskytovaných služieb „Autoleasing“, či miesto poskytovania týchto služieb „SK“. Časť označenia „s“ bude spotrebiteľom vnímaná ako predložka siedmeho pádu vo význame s (so) službou autolízing. Takéto označenie ako celok nedokáže u spotrebiteľa odlišiť služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi.

Čo sa týka výhrady prihlasovateľa voči posudzovaniu označenia na základe rozčlenenia na jednotlivé slovné prvky úrad uviedol, že označenie je vždy preskúmané jednak ako celok a jednak v rámci analýzy je označenie rozčlenené na jednotlivé časti (slová) s vlastným významom. V tejto súvislosti nie je dôležité, či ide o označenie jednoslovné (v gramaticky správnom tvare) alebo o označenie vzniknuté spojením dvoch, prípadne viacerých plnovýznamových slov do jedného celku a nie je ani dôležité použitie rôznych veľkostí, prípadne tvarov písma, či použitie spojovacích, či rozdeľovacích znakov.

K výhrade prihlasovateľa týkajúcej sa relevantnej verejnosti úrad uviedol, že pri druhu služieb, ktoré sú pod označením „s Autoleasing SK“ prihlasované, môže byť súčasťou relevantnej verejnosti potenciálne každý dospelý občan SR, ako aj každá právnická osoba. Pri kúpe automobilu, či akejkoľvek inej dopravnej techniky je v prevažnej miere využívané financovanie „*prostredníctvom finančného a operatívneho leasingu a splátkového predaja*“. Pri enormnom náraste počtu automobilov a pri ich počte v rámci SR (rok 2012 – približne 1,8 milióna) môže ponúkané služby využívať veľká skupina širokej verejnosti, preto v tomto prípade je potrebné za priemerného spotrebiteľa považovať akúkoľvek širokú verejnosť.

K ďalším výhradám prihlasovateľa, ktoré sa týkajú verejného záujmu a zamieňania dôvodov zápisnej nespôsobilosti úrad uviedol, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. 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 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.

Úrad má za to, že nedošlo k zámene dôvodov zápisnej nespôsobilosti, keď nedostatok rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) odôvodnil tým, že označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať ako označenie vyjadrujúce druh, účel a zameranie, či charakter poskytovaných služieb.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa o zhodnosti jeho obchodného mena a prihlasovaného označenia a s tým súvisiacej nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti úrad uviedol, že z pohľadu posudzovania rozlišovacej spôsobilosti je takáto zhoda bezpredmetná. Pravidlá pre registráciu obchodných mien nie sú určené zákonom o ochranných známkach, ktorý je však základnou právnou normou pre zápis označení ako ochranných známk.

Rovnako tak kombinované označenie, ktoré je zapísané ako ochranná známka nemá vplyv na posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia, ktoré obsahuje rovnaké slovné prvky ako zapísané kombinované označenie. Na posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia má vplyv len vzájomný vzťah medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré je nárokované.

K snahe prihlasovateľa o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona úrad uviedol, že prihlasovateľ predložil doklady s vyobrazením kombinovaného označenia, ktoré je predmetom zapísanej ochrannej známky č. 235783, [REDAKOVANÉ]. Keďže predložené doklady obsahujú označenie odlišné od prihlasovaného slovného označenia „s Autoleasing SK“, úrad ich nepovažuje za spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad v liste z 26.2.2014 konštatoval, že predmet prihlášky ochrannej známky POZ 5619-2012 s názvom s **Autoleasing SK** nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.


Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Prihlasovateľ v stanovenej lehote do 3.5.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, napriek tomu úrad opakovane preskúmal jeho vyjadrenie, hlavne však priložené doklady, ktoré majú preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Okrem reklamných predmetov ako sú brožúrka, reklamný obal, letáky, vlajka, perá, igelitová taška, všetko s vyobrazením kombinovaného označenia [REDAKOVANÉ], ktoré je predmetom prihlášky kombinovanej ochrannej známky POZ 5280-2013, ktoré úrad vymenoval vo výsledku prieskumu z 26.2.2014 boli priložené:

- prázdne formuláre spoločnosti s Autoleasing SK, s. r. o. - všeobecné obchodné podmienky, sadzobník poplatkov, oznámenie poisťovnej udalosti, žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy – všetky obsahujúce hlavičku [REDAKOVANÉ] a názov prihlasovateľa s Autoleasing SK, s. r. o., bez uvedenia dátumu
- Zmluva o úvere č. UDTA 13/61000108 – obsahujúca hlavičku [REDAKOVANÉ] a názov prihlasovateľa s Autoleasing SK, s. r. o., s dátumom 27.3.2013,
- Obchodný register na internete - Výsledky vyhľadávania podľa obchodného mena subjektu pre „leasing“; „autoleasing“;
- Výpis z databázy ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví OZ 280913 ^{AUTOLEASING} a OZ 272584 S Autoleasing,
- Slovenské slovníky – Výsledky hľadania pre „autoleasing“;
- Google – výsledky vyhľadávania pre „autoleasing“ so zvýraznenými odkazmi na webové stránky <https://www.sautoleasing.sk/> a <https://www.sautoleasing.cz/>.

Preskúmaním priložených dokladov úrad zistil, že:

- Reklamné a propagačné predmety obsahujú kombinované označenie [REDAKOVANÉ], rozdielne od prihlasovaného označenia, nie sú datované, neobsahujú ani sami o sebe a ani v spojitosti s inými priloženými dokladmi žiadny údaj o tom kedy a v akom rozsahu boli vydané, prípadne aká veľká skupina spotrebiteľov sa s nimi mohla pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky oboznámiť.
- To isté možno konštatovať aj o priložených prázdnych formulároch spoločnosti s Autoleasing SK, s. r. o.
- Podobne tak aj o Zmluve o úvere č. UDTA 13/61000108, ktorá je síce datovaná avšak s dátumom 27.3.2013, čo je po podaní prihlášky ochrannej známky POZ 5619-2012.

- Vyhľadávanie v Obchodnom registri preukazuje registráciu prihlasovateľa s Autoleasing SK, s. r. o., ale nepreukazuje používanie označenia s Autoleasing SK na označovanie prihlasovaných služieb.
- Slovenské slovníky – preukazujú, že výraz „autoleasing“ nie je kodifikovaným slovom, no rovnako nepreukazujú používanie označenia s Autoleasing SK na označovanie prihlasovaných služieb.
- Výpisy z databázy českého úradu priemyselného vlastníctva preukazujú, že v ČR sú ako ochranné známky zapísané kombinované označenie AUTOLEASING a slovné označenie S Autoleasing, čo je však pre posúdenie používania prihlasovaného označenia s Autoleasing SK na území SR bezpredmetné.
- Webové stránky – neobsahujú údaje, z ktorých by bolo možné zistiť rozsah ani obdobie používania prihlasovaného označenia, neobsahujú ani údaje o počte spotrebiteľov, ktorí využívali služby prihlasovateľa označované ako s Autoleasing SK pred podaním prihlášky ochrannej známky, prípadne, ktorí sa s uvedenými službami mohli oboznámiť.

Priložené doklady preto nemožno považovať za spôsobilé aby v mysle § 5 ods. 2 citovaného zákona preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Na základe uvedeného úrad konštatuje, že sa prihlasovateľovi pomocou priložených dokladov nepodarilo prekonať zápisnú výluky prihlasovaného označenia s **Autoleasing SK**, namietanú úradom podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
PRK Partners s.r.o.
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava