



Banská Bystrica 5. 3. 2015  
POZ 1285-2014/Z-115-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1285-2014 s názvom Autoclub z 16.7.2014 prihlasovateľa Ing. Peter Roth, Nábřežie arm.gen. Ludvíka Svobodu 50, 811 02 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje advokátska kancelária BARRISTER LEGAL, s. r. o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava,

### 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 zo 6.10.2014 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:**

Slovné označenie „Autoclub“ prihlasované pre služby v oblasti klubových služieb (výchovy, športu a zábavy) v triede 41 a pre súvisiace služby v triedach 35, 36, 37 a 39 resp. tovary v triedach 12 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že takéto označenie poskytuje len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby automobilového klubu t. j. združenia motoristov a záujemcov o motoristický šport. Úrad poukázal na to, že takýto názov klubu nemôže byť vyhradený len pre jeden subjekt z dôvodu zápisu ako ochrannej známky a musí zostať voľný aj pre iných, ktorí by chceli poskytovať klubové služby v uvedenej oblasti. Ako z prieskumu vyplýva, jedná sa o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na charakter prihlasovaného označenia relevantná verejnosť nie je podľa názoru úradu schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od

rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Záverom úrad uviedol, že takéto výhradne opisné slovné označenie bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

### **Dňa 15.12.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ je prezidentom občianskeho združenia Autoclub, vzniknutého dňa 3.11.2011, pričom toto združenie sa venuje práve motorizmu, campingu a karavanizmu. Prihlasovateľ je tiež konateľom v spoločnostiach Autoclub s. r. o., Autoclub Asistencia s. r. o. a Autoclub Služby s. r. o. Podľa prihlasovateľa, je uvedené občianske združenie súčasťou motoristického trhu od roku 2011, pričom za tento čas si vybudovalo pevnú pozíciu na spotrebiteľskom trhu. Ako dôkaz uvádza internetovú adresu: <https://www.acautoclub.sk/sk/clenstvo/podmienky-clenstva/>. S poukazom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ záverom konštatuje, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a preto spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti.

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „Autoclub“ prihlasované pre služby v oblasti klubových služieb (výchovy, športu a zábavy) v triede 41 a pre súvisiace služby v triedach 35, 36, 37 a 39 resp. tovary v triedach 12 a 16 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“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb a s nimi súvisiacich tovarov. 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 prihlasovateľ poskytuje služby automobilového klubu t. j. združenia motoristov a záujemcov o motoristický šport. Vzhľadom na charakter označenia relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach tvrdenia úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nijako nevyvrátil. Navyše sám uviedol, že združenie, ktorého je prezidentom, sa venuje práve motorizmu, campingu a karavanizmu.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov 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 uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé

rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar 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) zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

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 – 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, ustanovenie § 5 ods. 2 zákona dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona 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, 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. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory 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 uviesť, že okrem tvrdenia, že občianske združenie Autoclub, ktorého prezidentom je prihlasovateľ, je súčasťou motoristického trhu od roku 2011 prihlasovateľ nepredložil žiaden dôkaz. Prihlasovateľ uvádza len internetovú adresu uvedeného občianskeho združenia. Možno konštatovať, že nebolo preukázané, že prihlasované označenie sa stalo príznačné pre prihlasovateľa v zmysle § 5 ods. 2 zákona.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj skutočnosti, 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 a preto 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  
riadiateľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
BARRISTER LEGAL s.r.o.  
Zámocké schody 2/A  
811 01 Bratislava