



Banská Bystrica 18. 3. 2016

POZ 1338-2015/Z-101-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1338-2015 s názvom autoporadca z 21.6.2015 prihlasovateľa Auto Poradca, s. r. o., Sliezska 9, 831 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Štefan Holakovský, Drobného 13, 841 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 zo 4.11.2015 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 zo 4.11.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „autoporadca“ prihlasované pre tovary „*autá; prívesy; vozidlá*“ v triede 12 a služby „*sprostredkovanie obchodu s automobilmi*“ v triede 35, „*lízingu automobilov*“ v triede 36, „*údržba a opravy motorových vozidiel; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; opravy automobilov; prenájom čistiacich strojov*“ v triede 37 a „*prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom automobilov; prenájom vozidiel*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k službám v triedach 35, 36, 37 a 39 a súvisiacim tovarom v triede 12 nemá takéto slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zameranie prihlasovaných služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby poradcu spojené s automobilmi, napríklad poradenstvo týkajúce sa predaja alebo lízingu automobilov, opráv automobilov, prípadne prenájomu automobilov. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „auto“ je vo význame automobil, resp. motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom a slovo „poradca“ je pomenovaním toho, kto poskytuje rady; expert; človek poskytujúci rady, návody v niektorých odborných otázkach (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. 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 15.3.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že slovné označenie „autoporadca“ je používané ako jedno slovo, nie rozdelené na dve slová „auto“ a „poradca“. Podľa prihlasovateľa aj spotrebiteľia vnímajú predmetné označenie ako jedno slovo. Prihlasovateľ na záver požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko a prihlasované označenie zapísal do registra ochranných známok.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „autoporadca“ (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 12, 35, 36, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. 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 služby (poradenstvo) poskytované v súvislosti s automobilmi. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu a zameraní nárokových služieb.

Úrad má za to, že slovné prvky „auto“ a „poradca“ tvoriace predmetné označenie sú bežne používané v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia. Zároveň úrad uvádza, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo, napísané veľkými alebo malými písmenami, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o zameraní prihlasovaných služieb.

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 zrejme, že slovné označenie „autoporadca“ ako celok je opisné vo vzťahu k službám v triedach 35, 36, 37 a 39 (napr. lízing, prenájom automobilov) a súvisiacim tovarom v triede 12 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 zamerané na poradenstvo súvisiace s automobilmi. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „autoporadca“ 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 rozlišovaciú 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 známok.

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.

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 12, 35, 36, 37 a 39 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
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
Ing. Štefan Holakovský
Drobného 13
841 01 Bratislava