



Banská Bystrica 6. 12. 2018  
POZ 5146-2015/Z-537-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5146-2015 s názvom RENTALCARS.COM z 11.3.2015 prihlasovateľa Traveljigsaw Limited, St Georges House, Floors 2-4, 56 Peter Street, Manchester, M2 3NQ, GB, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 28.4.2015 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 v znení neskorších predpisov, 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 28.4.2015 uviedol, že slovné označenie „RENTALCARS.COM“ prihlásené pre služby „uzatváranie dopravného poistenia; zriaďovanie dopravného poistenia prostredníctvom internetu rezervovanie dopravného poistenia; rezervovanie dopraveného poistenia prostredníctvom internetu; služby spravovania poisťných nárokov, finančné a financujúce služby, všetko vzťahujúce sa k leasingu, prenájmu a predaju vozidiel; poistenie; finančné záležitosti; peňažné služby; poisťovacie služby; poisťovacie služby poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií o poistení; poskytovanie poisťovacích služieb vrátane všeobecného poistenia, poistenie automobilov, poistenie dodávkových vozidiel, poistenie motocyklov, poistenie proti poruche motora; cestovné poistenie; sprostredkovanie poistenia; finančné služby; finančné služby poskytované prostredníctvom internetu; elektronické platobné služby; všetky vyššie uvedené služby poskytované okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov, vrátane internetu; konzultačné, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám v tejto triede“ v triede 36, „prevádzkovanie webových stránok; telekomunikačné služby; komunikačné služby; telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát, používania telefónnych prístrojov a počítačov v spojení so službami prenájmu vozidiel; komunikačné služby prenosu dát, používania telefónnych prístrojov a počítačov v spojení so službami prenájmu vozidiel; prenos elektronických informácií cez počítačové siete, celosvetové informačné siete a bezdrôtové siete; poskytovanie telekomunikačného prístupu a pripojenia do počítačových databáz, počítačových sietí, celosvetových informačných sietí a bezdrôtových sietí; poskytovanie vyhľadávačov;

*prevádzkovanie vyhľadávačov; poskytovanie on line spojenia k informáciám v oblasti financií, poistenia, cestovania, motorizmu, práce s počítačmi a telekomunikáciou; služby elektronickej pošty; vývesková služba BBS prostredníctvom celosvetovej informačnej siete; všetky vyššie uvedené služby poskytované okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov, vrátane internetu; konzultačné, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám v tejto triede“ v triede 38 a „doprava; cestovné služby; služby požičiavania áut; zabezpečenie dopravy počas dovolenky; prenájom vozidiel; leasing vozidiel; prenájom osobných automobilov, úžitkových a priemyselných vozidiel; leasing osobných automobilov, úžitkových a priemyselných vozidiel; prenájom automobilov, bicyklov, motocyklov, kempingových vozov, nákladných vozidiel, kamiónov, dodávok, autokarov, autobusov, karavanov; leasing automobilov, bicyklov, motocyklov, kempingových vozov, nákladných vozidiel, kamiónov, dodávok, autokarov, autobusov, karavanov; prenájom vybavenia vozidiel a prístrojov; leasing vybavenia vozidiel a prístrojov; prenájom príslušenstva vozidiel vrátane nosičov batožiny, automobilových sedadiel, detských bezpečnostných sedačiek, prívesných vozíkov, držiakov batožiny, stojanov na bicykle; leasing príslušenstva vozidiel vrátane nosičov batožiny, automobilových sedadiel, detských bezpečnostných sedačiek, prívesných vozíkov, držiakov batožiny, stojanov na bicykle; zabezpečenie prepravy osôb; služby zabezpečovania cestovania; cestovné rezervačné služby; interaktívne a on line informačné služby týkajúce sa leasingu a prenájmu vozidiel a cestovných informácií (elektronické informačné služby); interaktívne a on line rezervačné služby pre leasing a prenájom vozidiel (elektronické informačné služby); služby rezervácie a predaja cestovných lístkov; zabezpečenie dovoleniek, ciest, zájazdov, zábavných plavieb; rezervovanie dovoleniek, ciest, zájazdov, zábavných plavieb; požičiavanie vozidiel počas dovoleniek, ciest, zájazdov, zábavných plavieb; požičiavanie vozidiel počas dovoleniek, ciest, zájazdov, zábavných plavieb prostredníctvom internetu; zabezpečenie miesteniek na cestovanie; zabezpečenie miesteniek na cestovanie prostredníctvom internetu; rezervovanie miesteniek na cesty; rezervovania miesteniek na cesty prostredníctvom internetu; služby cestovných kancelárií, vrátane služieb cestovných kancelárií poskytovaných prostredníctvom internetu, poskytovanie on line informácií v oblasti cestovania a motorizmu; všetky vyššie uvedené služby poskytované okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov, vrátane internetu; konzultačné, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám v tejto triede“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vo vzťahu k službám v triede 39 (napr. služby požičiavania áut, prenájom automobilov) a súvisiacim (podporným) službám v triedach 36, 38 a 39 (napr. poisťovacie služby, finančné služby, telekomunikačné služby, elektronické informačné služby, poradenské služby) nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a obsah prihlásených služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením sa budú poskytovať služby zamerané na prenájom automobilov, vozidiel a s nimi súvisiace služby. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „RENTAL“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame prenájom, požičiavanie a slovo „CARS“ znamená po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka autá, vozidlá (In.: PC Translator 2010). Prípona „.COM“ vyjadruje generickú doménu najvyššej úrovne, ktorá sa používa v internetom systéme názvov domén a je skratkou slova commercial, t. j. slova komerčný. Spojením uvedených slov vzniklo označenie, ktoré ako celok poskytuje spotrebiteľovi informáciu o druhu poskytovaných služieb (prenájom vozidiel).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť 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 5.5.2017 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na to, že výraz „RENTALCARS.COM“ nemá konkrétny význam, pretože sa jedná o kombináciu slov spojených do jedného celku. Podľa prihlasovateľa pojem „RENTALCARS“ a ani „RENTALCARS.COM“ nie je opisným vo vzťahu k prenájomu vozidiel, pretože uvedený výraz doslovne znamená prenajaté vozidlá. Rovnako koncovka „.COM“ prispieva k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie nadobudlo v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť. Dokazovať to majú nasledovné doklady:

- výsledky vyhľadávania pre „RENTALCARS“ a „RENTALCARS.COM“,
- výpis z „Corpfin“ služby poskytujúcej informácie týkajúce sa Traveljigsaw Limited,
- výsledky hľadania názvu domény rentalcars.com vo WHOIS,

- výpis z „Way Back When Machine“ webovej stránky archívnych služieb,
- výpis z Google Analytics,
- grafy služby analýz webových stránok z Alexa.com,
- oficiálne vyhlásenie p. P. Rooney z 2.5.2014 spolu s prílohami PR1 až PR17, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti o používaní ochrannej známky RENTALCARS.COM v Európe,
- výtlačky z wayback.archive.org (príloha PR3),
- svedecká výpoveď o používaní označenia v členských štátoch ES (príloha PR4),
- príloha PR15 dôkazy o používaní predmetného označenia v členských štátoch ES od novembra 2011,
- príloha PR6 návštevnosť webovej stránky,
- vyhlásenie o vysokom hodnotení webovej stránky RENTALCARS.COM (príloha PR7),
- portfólio ochranných známok RENTALCARS.COM (príloha PR14).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie je používané od roku 1999 (materskou spoločnosťou prihlasovateľa). Prihlasovateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie je už zaregistrované ako ochranná známka vo viacerých krajinách.

**Prihlasovateľ** 6.4.2018 doplnil svoje podanie z 5.5.2017 o ďalšie dôkazy (aj na CD) preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, a to konkrétne:

- vyhlásenie p. Daniela Robba, vedúceho marketingového pracovníka, ktoré vypovedá o podnikaní spoločnosti prihlasovateľa aj vo vzťahu k územiю Slovenskej republiky, o známosti a rozlišovacej spôsobilosti označenia RENTALCARS.COM (CE01 – CE11),
- chronologický prehľad používania ochranných známok RENTALCARS.COM (príloha DR1),
- používanie domény RENTALCARS.COM (príloha DR2),
- výsledky z vyhľadávania v databáze WHOIS (príloha DR3),
- výňatok z Wikipédie o povahe názvov domén (príloha DR4),
- výtlačky webovej stránky od augusta 2013 získané z internetového archívu The Wayback Machine (príloha DR5),
- výtlačky z Wayback Machine o možnosti prenajať si vozidlá prostredníctvom RENTALCARS.COM (príloha DR6),
- výtlačky súčasných medzinárodných lokalít, v ktorých spoločnosť TravelJigsaw poskytuje služby (príloha DR7),
- výtlačky mien, ktoré spoločnosť TravelJigsaw akceptuje (príloha DR8),
- výtlačky o jazykových mutáciách webovej stránky RENTALCARS.COM (príloha DR9),
- informácie o poskytovaných službách pod značkou RENTALCARS.COM (príloha DR10),
- údaje o internetových „hitoch“ (príloha DR11),
- štatistické údaje z Google Analytics o stránke RENTALCARS.COM (príloha DR12),
- výňatky z Wikipédie (príloha DR14),
- umiestnenie webovej stránky RENTALCARS.COM v globálnom hodnotení Alexa z novembra 2017 (príloha DR15),
- umiestnenie webovej stránky RENTALCARS.COM v globálnom hodnotení Alexa počas posledných troch mesiacov (príloha DR16),
- počet zobrazení webovej stránky RENTALCARS.COM na statshow.com (príloha DR17),
- hodnotenie webovej stránky RENTALCARS.COM na SimilarWeb (príloha DR18),
- počet stiahnutí aplikácie RENTALCARS.COM (príloha DR19),
- výtlačky z Review Centre a TrustPilot (príloha DR20),
- značky RENTALCARS.COM v tlači (príloha DR21),
- vyhľadanie v LexisLibrary (príloha DR22),
- ocenenia RENTALCARS.COM (príloha DR23),
- kópie účtovných uzávierok spoločnosti TravelJigsaw (príloha DR24),
- reklamné materiály týkajúce sa reklamných kampaní TravelJigsaw (príloha DR25),
- zoznam všetkých registrovaných ochranných známok a žiadostí o ochranné známky vo vlastníctve TravelJigsaw (príloha DR26).

Prihlasovateľ na záver skonštatoval, že doložené doklady preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 36, 38 a 39.

**Záverečné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „RENTALCARS.COM“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 36, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a obsah prihlásených služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby prenájmu vozidiel (prostredníctvom internetu) a ďalšie služby spojené alebo súvisiace s prenájomom vozidiel (napr. uzatváranie poistenia, finančné služby, telekomunikačné služby, služby cestovných kancelárií). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „RENTAL“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame prenájom, požičiavanie a slovo „CARS“ znamená po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka autá, vozidlá (In.: PC Translator 2010). Prípona „.COM“ vyjadruje generickú doménu najvyššej úrovne. Spojením uvedených slov vzniklo označenie, ktoré ako celok poskytuje spotrebiteľovi informáciu o druhu poskytovaných služieb (prenájom vozidiel).

Doslovný preklad označenia „RENTALCARS“ síce znamená prenajaté vozidlá, ale vzhľadom na rozšírenosť slovného spojenia „rental cars“ v oblasti prenájmu vozidiel je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať takéto slovné spojenie ako označenie vyjadrujúce druh služieb. Rovnako bude spotrebiteľ vnímať aj označenie „RENTALCARS.COM“, ktoré nemožno považovať za výnimočné len preto, že je k slovnému spojeniu „RENTALCARS“ pridaná prípona „.COM“, ktorá sa používa v internetom systéme názvov domén a je skratkou slova commercial, t. j. slova komerčný.

Úrad má za to, že slovné prvky „RENTAL“ „CARS“ a „.COM“ nepredstavujú originálne výrazy, a teda ani nezabezpečujú v predmetnom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože v spojení s poskytovaním prenájmu vozidiel ide o slovné spojenie s jasným a konkrétnym významom.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie „RENTALCARS.COM“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie prenájmu vozidiel, prípadne služieb súvisiacich s prenájomom vozidiel. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú druh, obsah a zameranie poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkatívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby v oblasti prenájmania vozidiel prostredníctvom webových stránok. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, zameraní a obsahu nárokových služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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. 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že predmetné označenie nepoužíva žiadny iný subjekt, úrad má za to, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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.

Skutočnosť, že slovné spojenie „rental cars“ je veľmi frekventované v obchodných zvyklostiach na označovanie druhu služieb potvrdzujú aj samotné doklady, ktoré predložil prihlasovateľ. Z výsledkov vyhľadávania v internetovom vyhľadávači Google, ktoré predložil prihlasovateľ je zrejmé, že slovné spojenie „rental cars“ nie je používané výlučne prihlasovateľom, ale používajú ho aj iné subjekty. Prihlasovateľovo poukázanie na to, že v predložených výsledkoch vyhľadávania vždy figurovala jeho internetová stránka [www.rentalcars.com](http://www.rentalcars.com) na prvom mieste neznamená, že spotrebiteľia si takéto označenie spájajú výlučne s ním, keďže z týchto výsledkov vyhľadávania vyplýva používanie slovného spojenia „rental cars“ aj inými subjektmi. Doklady predložené prihlasovateľom len potvrdzujú stanovisko úradu o tom, že prihlásené označenie „RENTALCARS.COM“ nemá vo vzťahu k nárokovanej službe rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na túto skutočnosť je nepodstatné, v akej miere bola navštevovaná prihlasovateľova internetová stránka. Okrem toho je potrebné dodať, že doklady preukazujúce návštevnosť prihlasovateľovej stránky pred podaním prihlášky sa neviažu k Slovensku. Úrad taktiež poukazuje na to, že internetová stránka [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) v slovenskom jazyku je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostupná od roku 2017, t.j. po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Čo sa týka doložených dokladov, konkrétne

- výsledky vyhľadávania pre „RENTALCARS“ a „RENTALCARS.COM“,
- výpis z „Corpfin“ služby poskytujúcej informácie týkajúce sa Traveljigsaw Limited,
- výsledky hľadania názvu domény [rentalcars.com](http://rentalcars.com) vo WHOIS,
- výpis z „Way Back When Machine“ webovej stránky archívnych služieb,
- výpis z Google Analytics,
- grafy služby analýz webových stránok z [Alexa.com](http://Alexa.com),
- oficiálne vyhlásenie p. P. Rooney z 2.5.2014 spolu s prílohami PR1 až PR17, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti o používaní ochrannej známky [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) v Európe,
- výtlačky z [wayback.archive.org](http://wayback.archive.org) (príloha PR3),
- svedecká výpoveď o používaní označenia v členských štátoch ES (príloha PR4),
- príloha PR15 dôkazy o používaní predmetného označenia v členských štátoch ES od novembra 2011,
- príloha PR6 návštevnosť webovej stránky,
- portfólio ochranných známk [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) (príloha PR14),
- chronologický prehľad používania ochranných známk [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) (príloha DR1),
- používanie domény [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) (príloha DR2),
- výsledky z vyhľadávania v databáze WHOIS (príloha DR3),
- výňatok z Wikipédie o povahe názvov domén (príloha DR4),
- výtlačky webovej stránky od augusta 2013 získané z internetového archívu The Wayback Machine (príloha DR5),
- výtlačky z Wayback Machine o možnosti prenajať si vozidlá prostredníctvom [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) (príloha DR6),
- výtlačky mien, ktoré spoločnosť TravelJigsaw akceptuje (príloha DR8),
- informácie o poskytovaných službách pod značkou [RENTALCARS.COM](http://RENTALCARS.COM) (príloha DR10),

- údaje o internetových „hitoch“ (príloha DR11),
- výňatky z Wikipédie (príloha DR14),
- umiestnenie webovej stránky RENTALCARS.COM v globálnom hodnotení Alexa z novembra 2017 (príloha DR15),
- umiestnenie webovej stránky RENTALCARS.COM v globálnom hodnotení Alexa počas posledných troch mesiacov (príloha DR16),
- počet zobrazení webovej stránky RENTALCARS.COM na statshow.com (príloha DR17),
- hodnotenie webovej stránky RENTALCARS.COM na SimilarWeb (príloha DR18),
- výtlačky z Review Centre a TrustPilot (príloha DR20),
- značky RENTALCARS.COM v tlači (príloha DR21),
- vyhľadávanie v LexisLibrary (príloha DR22),
- ocenenia RENTALCARS.COM (príloha DR23),
- kópie účtovných uzávierok spoločnosti TravelJigsaw (príloha DR24),
- reklamné materiály týkajúce sa reklamných kampaní TravelJigsaw (príloha DR25),
- zoznam všetkých registrovaných ochranných známkov a žiadostí o ochranné známky vo vlastníctve TravelJigsaw (príloha DR26)

úrad uvádza, že tieto doklady sa nevzťahujú k územiu Slovenskej republiky, a preto ich úrad nemôže akceptovať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

K vyhláseniu pána P. Rooney (doklady CE01 – CE11) úrad uvádza, že doklad tohto charakteru nie je podstatný z hľadiska preukazovania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky na území Slovenska. V tomto doklade boli predložené výtlačky internetových archívnych stránok a tlačových správ RENTALCARS.COM, z ktorých vyplýva používanie ich názvu v rôznych krajinách od roku 2004. Používanie v súvislosti so Slovenskom bolo deklarované v dôkaze PR7, PR15. Ostatné dôkazy PR1 až PR6, PR8 až PR14 a PR16 až PR17 nesúvisia s územím Slovenskej republiky. Použitie tohto označenia na Slovensku spočíva v tom, že spotrebiteľ na uvedenej webovej stránke označí krajinu, mesto a dátum vyzdvihnutia vozidla a stránka mu následne ponúkne výber vozidiel od konkrétnych prenajímateľov (Budget, Europcar, Enterprise...). Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľ, ktorý si prenajme vozidlo vníma názov webovej stránky iba ako nástroj na vyhľadávanie konkrétnych prenajímateľov, a nie ako ochrannú známku poskytovateľa prenájmu vozidiel. Ako prenajímateľa vníma konkrétnu spoločnosť, od ktorej preberá vozidlo na prenájom.

K poukázaniu prihlasovateľa na portfólio ochranných známkov vo vzťahu k RENTALCARS.COM, ktoré ukazuje na registrácie v rôznych krajinách, úrad uvádza, že označenie sa musí posudzovať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Poukazovanie na iné zahraničné konania je právne bezvýznamné. Každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu posudzovanému na konkrétnom území. Ojedinelými alebo málo početnými rozhodnutiami odchyľujúcimi sa od existujúcej rozhodovacej praxe pritom nie je možné odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej rozhodovacej praxe úradu. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia. Úrad posudzuje označenie RENTALCARS.COM s ohľadom na vnímanie tohto označenia priemerným slovenským spotrebiteľom a nie spotrebiteľom inej krajiny.

Dôkaz o počte stiahnutí aplikácie RENTALCARS.COM na území Slovenska od decembra 2012 (6026 stiahnutí), úrad rovnako nemôže uznať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože ide o veľmi malú časť spotrebiteľskej verejnosti, resp. spotrebiteľov, ktorí využívajú softvérové aplikácie na mobilných zariadeniach.

Úrad ďalej uvádza, že všetky predložené dôkazové materiály preskúmal a dospel k záveru, že z nich nie je možné súčasne zistiť všetky rozhodné faktory pre posúdenie dlhodobého používania (na území Slovenskej republiky), jednak čo sa týka obsahu ponúkaných služieb a tovarov, času a miesta použitia. V podstate prihlasovateľ prostredníctvom predložených dôkazov očakáva, aby na miesto neho úrad sám vyhľadával dôkazy o tom ako masívne a či bolo prihlásené označenie používané v období pred podaním prihlášky.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 prihláseným službám v triedach 36, 38 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 územia Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

#### Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť  
Palisády 36  
811 06 Bratislava 1