



Banská Bystrica 21. 12. 2018
POZ 5574-2015/Z-548-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5574-2015 s názvom Rentalcars.com z 26.10.2015 prihlasovateľa Traveljigsaw Limited, St Georges House, Floors 2-4, 56 Peter Street, Manchester, M2 3NQ, GB, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.9.2016 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 v priloženej úprave je prihlásené pre služby „poskytovanie cestovného poistenia; poskytovanie cestovného poistenia prostredníctvom internetu; služby v oblasti správy poisťných nárokov, finančné služby a financovanie, všetko vzťahujúce sa k leasingu, prenájmu a predaju vozidiel; poisťovníctvo; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; 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 v prípade poruchy motorového vozidla; služby cestovného poistenia; sprostredkovanie poistenia; finančné služby; finančné služby poskytované prostredníctvom internetu; elektronické platobné služby; poskytovanie všetkých vyššie uvedených služieb v tejto triede prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo internetu; konzultačné, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa ku všetkým vyššie uvedeným službám v tejto triede“ v triede 36, „poskytovanie prístupu na webové stránky; telekomunikačné a komunikačné služby; telekomunikačné a dátové komunikačné prenosové služby, používanie telefonických zariadení a počítačov v súvislosti so službami prenájmu vozidiel, distribúcia elektronických informácií prostredníctvom počítačových sietí, globálnych informačných sietí a bezdrôtových sietí; poskytovanie telekomunikačného prístupu a spojenia na počítačové databázy, počítačové siete, globálne informačné siete a bezdrôtové siete; poskytovanie prístupu k on-line informáciám v oblasti financií, poistenia, cestovania, motorizmu, programovania (na počítači) a telekomunikácií; služby elektronickej pošty; poskytovanie služieb

v oblasti diskusných fór prostredníctvom globálnych informačných sietí; poskytovanie všetkých vyššie uvedených služieb v tejto triede prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo internetu; konzultačné, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa ku všetkým vyššie uvedeným službám v tejto triede“ v triede 38 a „dopravné služby; cestovné služby; zabezpečenie prenájmu automobilov; zariaďovanie dovolenkovej prepravy; prenájom vozidiel a lízingové služby; prenájom a lízing osobných automobilov, úžitkových a priemyselných vozidiel; prenájom a lízing vozidiel, bicyklov, motocyklov, kempingových áut, nákladných vozidiel, kamiónov, dodávkových vozidiel, autokarov, autobusov, karavanov; prenájom a lízing vybavenia vozidiel a prístrojov; prenájom a lízing príslušenstva vozidiel vrátane nosičov batožiny, automobilových sedadiel, detských bezpečnostných sedačiek, prívesných vozíkov, batožinových nosičov, stojanov na bicykle; zabezpečenie prepravy osôb; zabezpečenie cestovania; cestovné rezervačné služby; elektronické informačné služby, najmä interaktívne a online informačné služby týkajúce sa lízingu a prenájmu vozidiel a cestovných informácií a interaktívne a online rezervačné služby pre lízing a prenájom vozidiel a automobilov; služby rezervácie a predaja cestovných lístkov; rezervácie miesteniek na cesty; rezervácie miesteniek na cesty prostredníctvom internetu; rezervačné služby cestovných kancelárií (okrem rezervácií ubytovania a stravovania); rezervačné služby cestovných kancelárií (okrem rezervácií ubytovania a stravovania) poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie všetkých vyššie uvedených služieb v tejto triede prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo internetu; konzultačné, poradenské a informačné služby vzťahujúce sa ku všetkým vyššie uvedeným službám v tejto triede“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k službám v triede 39 (napr. zabezpečenie prenájmu automobilov; zariaďovanie dovolenkovej prepravy, prenájom a lízing osobných 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 slovné označenie v priloženej úprave 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 internetovom 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).

Čo sa týka grafickej úpravy, spočívajúcej v zobrazení označenia s určitou úpravou písma, táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému významu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký dištinkatívny prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných služieb.

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 5.4.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, 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 prenájmu 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:

- vyhlásenie p. Daniela Robba, vedúceho marketingového pracovníka, ktoré vypovedá o podnikaní spoločnosti prihlasovateľa aj vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, o známosti a rozlišovacej spôsobilosti označenia RENTALCARS.COM (CE01 – CE11),
- chronologický prehľad používania ochranných známk 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 známk 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.

Záverčné 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 slovné označenie v priloženej úprave 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 poisťenia, 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 „rental cars“ síce znamená prenajaté vozidlá, ale vzhľadom na rozšírenosť slovného spojenia „rental cars“ v oblasti prenájmu vozidiel je zrejme, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať takéto slovné spojenie ako označenie vyjadrujúce druh služieb. Rovnako bude spotrebiteľ vnímať aj označenie „RENTALCARS“, ktoré nemožno považovať za výnimočné len preto, že je k slovnému spojeniu „RENTALCARS“ pridaná prípona „.COM“, ktorá sa používa v internetovom 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. Čo sa týka grafickej úpravy, spočívajúcej v zobrazení označenia s určitou úpravou písma úrad konštatuje, že táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie „RENTALCARS“ 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 a ani v ich vzájomnom spojení nie je vytvorený taký novotvar, ktorý by mal fantazijný charakter. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú druh, obsah a zameranie poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkívne 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.

Pri posudzovaní či prihlasované označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť je rozhodujúce 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 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 nemá vo vzťahu k nárokoványm službám 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 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

- chronologický prehľad používania ochranných známk 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 mien, ktoré spoločnosť TravelJigsaw akceptuje (príloha DR8),
- informácie o poskytovaných službách pod značkou 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),
- 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 známk a žiadostí o ochranné známky vo vlastníctve TravelJigsaw (príloha DR26)

úrad uvádza, že tieto doklady sa nevzťahujú k územia 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 poukázaniu prihlasovateľa na portfólio ochranných známk 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 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 nedištingtívne (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 ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené 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 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

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