



Banská Bystrica 26. 6. 2019

POZ 2645-2017/Z-254-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2645-2017 z 9.11.2017 prihlasovateľa Payless Car Rental, Inc., 502 East John Street 502, 897 06 Carson City, US, ktorého v konaní zastupuje AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica 1, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 z 13.2.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.2.2019 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre tovary „vozidlá; automobily; autobusy; nákladné vozidlá; dodávkové automobily; športové úžitkové vozidlá; ťahače; časti a súčasti automobilov“ v triede 12, „tlačoviny; tlačené brožúry o cestovaní, prenájme automobilov a doprave; tlačené turistické brožúrky; knihy o cestovaní; mapy; tlačivá (formuláre); tlačené papierové značky, knihy o prenájme automobilov a doprave; tlačené manuály (návody) o cestovaní, prenájme automobilov a doprave; obežníky o cestovaní, prenájme automobilov a doprave; tlačené informačné karty o cestovaní, prenájme automobilov a doprave“ v triede 16 a služby „prenájom automobilov; rezervovanie prenájmu automobilov; dopravné služby; služby vodičov; pohotovostné odťahovanie vozidiel; záchranné služby v doprave; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie dopravy; poskytovanie informácií v oblasti cestovania elektronickými prostriedkami; organizovanie cestovných zájazdov; autobusová preprava; koordinovanie cestovných plánov pre jednotlivcov a skupiny; online rezervácie dopravy; osobná doprava; prenájom GPS zariadení pre účely navigácie; dopravné poradenstvo; informácie o doprave; služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií dopravy; cestovné kluby (organizovanie turistickej dopravy); plánovanie ciest; šoférovanie vozidiel; poskytovanie informácií o rezervácii vozidiel; poskytovanie informácií o urýchlennom a zľavnenom rezervovaní vozidiel členom členskej základne; poskytovanie informácií o nájme automobilov členom členskej základne“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok

vo vzťahu k službám v triedach 39 (prenájom automobilov) a súvisiacim (podporným, doplnkovým) tovarom a službám v triedach 12, 16 a 39 (napr. vozidlá, tlačoviny, preprava, odťahovanie vozidiel) rozlišovaciú spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne s nedištinktívneho slovného a grafického prvku.

Slovné spojenie „Payless CAR RENTAL“ priemernému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením bude poskytovaný prenájom (požičiavanie) vozidiel zadarmo alebo za nízku cenu. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „payless“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame zaplatiť menej alebo bez platenia (Zdroj: <https://english.stackexchange.com/questions/62799/is-payless-synonym-of-free>). Slovné spojenie „car rental“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená požičovňa vozidiel, autopožičovňa (In. PC Translator 2010).

Úrad ďalej uviedol, že grafický prvok (čiara, pruh pod slovom „less“) v predmetnom označení nezabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť pre prihlásené označenie, pretože priemerný spotrebiteľ takému grafickému prvku venuje len minimálnu pozornosť. Grafická úprava prihláseného označenia nie je postačujúca na to, aby predmetnému označeniu zabezpečila rozlišovaciú spôsobilosť. Takáto úprava označenia nepredstavuje prvok, na základe ktorého spotrebiteľ dokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Z tohto dôvodu prihlásené označenie ako celok nie je schopné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, čo znamená, že nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky. Z uvedených dôvodov nie je predmetné označenie spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 13.6.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť, pretože je tvorené obchodným menom prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa k rozlišovacej schopnosti označenia napomáha aj grafické zobrazenie. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení taktiež poukázal na internetovú stránku prihlasovateľa <https://www.paylesscar.com/en/home> a internetovú stránku zriadenú užívateľmi licencie <https://www.paylesscar.sk/>, ktoré podľa prihlasovateľa prispeli k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že obrazové označenie „Payless CAR RENTAL“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 12, 16 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaný prenájom (požičiavanie) vozidiel, za ktorý spotrebiteľia zaplatia menej (napr. v porovnaní s konkurenciou) a s ním súvisiace tovary a služby (napr. vozidlá poskytované na prenájom, tlačoviny o prenájme vozidiel, odťahovanie prenajatých vozidiel, informácie o doprave).

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „Payless CAR RENTAL“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb týkajúcich sa prenájmu vozidiel (automobilov). Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a 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 tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciú spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie nebude spotrebiteľ vnímať ako dištinktívne prvky označenia. Rovnako ani grafickému prevedeniu označenia nebude spotrebiteľ venovať pozornosť, pretože v označení je použitý bežný typ písma a jednoduchý grafický prvok – čiara (pruh).

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou môžu byť napríklad záujemcovia o prenájom automobilov, jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným 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 alebo službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o lacnejšiu požičovňu vozidiel v porovnaní s inými autopožičovňami na trhu. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie nebude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať ako údaj o pôvode tovarov služieb 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. triádu 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.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a 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) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí sa zaujímajú o prenájom automobilov). 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 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.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava predmetného označenia nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž úpravu písma použité v prihlásenom označení, resp. typ písma a použitie jednoduchého grafického prvku (čiary – pruhu) nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky, teda ako identifikátory pôvodu tovarov alebo služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlásenému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok „Payless CAR RENTAL“. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere, a preto ju spotrebiteľ nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Čo sa týka dokladov, ktoré prihlasovateľ doložil na podporu svojich tvrdení, konkrétne výtlačkov z internetových stránok <https://www.paylesscar.com/en/home> a <https://www.paylesscar.sk/>, úrad uvádza, že tieto doklady nemôže uznať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože tieto doklady nie sú datované. Z doložených výtlačkov taktiež nie je jasná návštevnosť jednotlivých internetových stránok slovenskými spotrebiteľmi.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (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 alebo 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 uvedeného konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal 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 podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že predmetné označenie je tvorené obchodným menom prihlasovateľa, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Nie náhodou obidva inštitúty upravuje odlišný zákon, t. z. v prvom prípade Obchodný zákonník, zatiaľ čo v druhom prípade zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t. j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že má prihlasovateľ výlučné právo používať svoje obchodné meno sama o sebe neznamená, že takéto obchodné meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Inými slovami napríklad skutočnosť, že v Obchodnom registri Slovenskej republiky je zapísané obchodné meno „Chlieb a pečivo, s.r.o.“ neznamená, že takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pre tovary „chlieb, pečivo“. To isté sa vzťahuje aj na prihlásené označenie „Payless CAR RENTAL“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 12, 16 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rovnako to platí aj pri doménových menách. Doménové mená sú v správe súkromnej spoločnosti (napr. pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .sk je to spoločnosť SK-NIC, a.s.) a môžu obsahovať výlučne opisné údaje (slovné prvky). Úrad zároveň uvádza, že existencia zapísaného doménového mena nemôže slúžiť ako podklad pre konanie vo veci zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk.

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 tovarom a službám v triedach 12, 16 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:
AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Komenského 4
974 01 Banská Bystrica 1