



Banská Bystrica 5. 2. 2019

POZ 1279-2017/Z-66-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1279-2017 s názvom AUTO MOTO REVUE zo 16.5.2017 prihlasovateľa DIEM s.r.o., Železiarská 17, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, SK, ktorého v konaní zastupuje ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o., Werferova 1/2582, 040 11 Košice - mestská časť Západ, 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), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.10.2017 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 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.

Prihlásené slovné označenie „AUTO MOTO REVUE“ je prihlásené pre tovary „kreslené filmy; hologramy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné)“ **v triede 9**, „plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; komiksy; letáky“ **v triede 16** a služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom billboardov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavova-

nie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“ **v triede 35**, „rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku“ **v triede 38**, „zábava; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; postsynchronizácia, dabing; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; nahrávanie videopások; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nestahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nestahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie)“ **v triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Úrad priemyselného vlastníctva SR** (ďalej len „úrad“), na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „AUTO MOTO REVUE“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti tvorby rozhlasových a televíznych programov a vydávania kníh a časopisov v triede 41 a s nimi súvisiacich tlačiarenských a papiernických tovarov v triede 16 alebo filmov a elektronických publikácií v triede 9 ako aj služieb v oblasti vysielania a komunikácie v triede 38, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a služieb obchodu a reklamy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, obsahu a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Priemernému zákazníkovi napovedá, že tovary a služby označené prihlasovaným označením predstavujú publikáciu, časopis, film, predstavenie, zábavný program, ktorého účelom, obsahom a zameraním je téma týkajúca sa automobilov, motorizmu. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie. Slovný prvok prihlasovaného označenia „auto“ predstavuje podstatné meno, vo význame automobil, resp. prvú časť zložených slov s významom automobilový, druhý slovný prvok „moto“ predstavuje predponu – prvú časť zložených slov s významom motorový, motoristický (Krátky slovník slovenského jazyka (SLEX99). Slovný prvok „revue“ znamená podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (SLEX99) *1. náročnejší umelecký alebo vedecký časopis: literárna revue 2. výpravné hudobno-zábavné predstavenie*. Prihlasované označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a relevantná verejnosť nedokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Úrad preto konštatoval, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie troch opisných slov určujúcich účel, obsah a zameranie poskytovaných tovarov a služieb.

Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejмый význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako údaj o obsahu a zameraní poskytovaných tovarov a služieb a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb.

**Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení** z 13. 11. 2017 uviedol, že slová AUTO a MOTO svojim významom vyjadrujú automobilový a motoristický, kým slovo REVUE vyjadruje jednak časopis s náročnejším obsahom ale aj výpravné predstavenie. Revuálny znamená aj programový v zmysle revuálny program (televízny, rozhlasový, či iný). Prihlasovateľ má v úmysle jednak chrániť tlačene publikácie, časopisy (periodiká), ročenky, kalendáre, komiksy, letáky v triede 16, ako aj produkciu filmov (nie reklamných), tvorbu rozhlasových a televíznych programov a televíznu zábavu v triede 41. Na základe uvedeného konštatuje, že predmet prihlášky spĺňa podmienky na zápis.

Podľa prihlasovateľa slovné spojenie „AUTO MOTO REVUE“ má nepochybne rozlišovaciu spôsobilosť a uvedené označenie nemôže slúžiť len na určenie kvality, množstva, účelu, hodnoty atď., ako to uvádza

úrad. Druhom tovaru by mohol byť podľa prihlasovateľa napríklad motoristický časopis, motoristický týždenník, motoristický žurnál ale nie AUTO MOTO REVUE.

V ďalšom sa prihlasovateľ odvoláva na zapísanú ochrannú známku „AUTO-MOTO BOX“ (číslo 203896). V zásade sa jedná v prvej časti o obdobné slovné spojenie AUTO MOTO, pričom poslednú slovo REVUE je nahradené slovom BOX. V zmysle úradom citovaného Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam uvedeného slova BOX je 1. pästiarstvo, 2. oddelené miesto v uzavretom priestore a 3. jemná useň. Prihlasovateľ sa pýta, že keď prihlasované slovné spojenie obsahuje len *jednoduchú informáciu o tom, že predmetom témy prihlasovaných služieb je tematika svojím spôsobom zameraná na automobily*, potom akú informáciu obsahuje slovné spojenie AUTO MOTO ODDELENIE, AUTO MOTO JEMNÁ USEŇ či dokonca AUTO MOTO PÄSTIARSTVO. Taktiež sa odvoláva na ochrannú známku „AUTO MOTOR A ŠPORT“ (číslo 198422), ktorá má v zmysle úradom vyššie prezentovanej logiky výkladu zákona ešte menšiu výpovednú hodnotu ako slovné spojenie „AUTO MOTO REVUE“ a na ochrannú známku s totožným znením „AUTO MOTO REVUE“ (číslo 187710), pre obdobne triedy tovarov a služieb (tvorba rozhlasových a televíznych programov).

#### **Záverečné zhodnotenie úradu:**

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „AUTO MOTO REVUE“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, obsahu a zamerania poskytovaných tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk pre nárokovateľné tovary a služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil.

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

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. 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.

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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu).

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „AUTO MOTO REVUE“ je vo vzťahu k homogénnej skupine služieb v oblasti tvorby rozhlasových a televíznych programov a vydávania kníh a časopisov v triede 41 a s nimi súvisiacich tlačiarenských a papiernických tovarov v triede 16 alebo filmov a elektronických publikácií v triede 9 ako aj služieb v oblasti vysielania a komunikácie v triede 38, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a služieb obchodu a reklamy v triede 35, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode na určenie účelu, obsahu a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Príslušným spotrebiteľom v tomto prípade vzhľadom na povahu tovarov a služieb je bežná verejnosť, reprezentovaná bežnými koncovými spotrebiteľmi predmetných to-

varov a služieb ako aj špecifická verejnosť predstavujúca obchodníkov, ktorí si prenajímajú reklamný priestor v danom médiu. Priemernému spotrebiteľovi priamo napovedá o určení účelu, obsahu a zamerania tovarov a služieb, teda že tieto predstavujú publikáciu, časopis, film, predstavenie, zábavný program, ktorého účelom, obsahom a zameraním je téma týkajúca sa automobilov, motorizmu.

Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pretože mu nie je známy obdobný druh tovaru alebo služby. Podľa prihlasovateľa druhom tovaru by mohol byť „motoristický časopis“, „motoristický týždenník“, „motoristický žurnál“ a nie „AUTO MOTO REVUE“. K uvedenému je potrebné uviesť, že tak ako už úrad uviedol v predchádzajúcom liste, slovný prvok „revue“ znamená *1. náročnejší umelecký alebo vedecký časopis: literárna revue 2. výpravné hudobno-zábavné predstavenie*, teda označuje druh (časopis, predstavenie) a slovné spojenie „auto moto“ vo význame automobilový, motoristický označuje obsah a zameranie časopisu, predstavenia. Tento spôsob tvorby označenia, keď slovný prvok „revue“ je doplnený o ďalší, ktorý označuje jeho obsah, zameranie je bežným spôsobom tvorby označení časopisov a predstavení, napr. „Farmárska revue“ (tv predstavenie), „Historická revue“ (časopis), „Golf revue“ (časopis), „Sociálno-ekonomická revue“ (vedecký časopis), „Móda revue“ (internetový časopis), atď. Taktiež v zozname periodickej tlače vedenom Ministerstvom kultúry SR sa nachádza 30 názvov periodík obsahujúcich v názve slovo „revue“.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že označenie „AUTO-MOTO BOX“, ktoré okrem slovného spojenia „auto-moto“ obsahuje ďalší prvok „box“, bolo vyhodnotené ako fantazijné označenie, a to z dôvodu, že sa jedná o prvok, ktorý nesúvisel s prihlásenými tovarmi alebo službami.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o.  
Werferova 1/2582  
040 11 Košice - mestská časť Západ