



Banská Bystrica 30. 4. 2020
POZ 1304-2017/Z-166-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1304-2017 z 25.5.2017 prihlasovateľa MOTORSTORE, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava - Petržalka, ktorého v konaní zastupuje Šoltýs & Korniet, s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava,

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 17.04.2017 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie [REDACTED] prihlásené pre tovary a služby v triedach 12, 35, 36, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné označenie je tvorené slovným spojením „motorstore“, kde slovný prvok „motor“ v anglickom jazyku znamená „motor (aj automobilový), motorové vozidlo, auto, motorový, motorický“. Druhý slovný prvok taktiež v anglickom jazyku znamená „obchod, predajňa, prevádzkareň (predajná), obchodný dom“. Označenie „motorstore“ ako celok tak predstavuje plnovýznamový pojem v znení „obchod s automobilmi, motormi, motorovými, vozidlami a pod.“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že označenie „motorstore“ vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 12, k službám v triede 37, ako aj k súvisiacim komplementárnym službám obchodno-reklamného charakteru v triede 35, vrátane služieb finančného charakteru v triede 36, a tiež k službám prepravného charakteru v triede 39 je označením opisným, predstavujúcim údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu, zamerania, účelu, alebo iných vlastností predmetných tovarov a služieb. Tým je naplnená zápisná prekážka prihláseného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného monochromatického bieleho písma a dvojfarebným obdĺžnikovým podkladom s predelením farieb medzi danými slovnými prvkami, pričom takýto spôsob úpravy používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám

predmetné označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona taktiež zápisnú prekážku.

Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Dňa 13.06.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Úvodom svojej odpovede prihlasovateľ uviedol, že ÚPV SR postupoval pri posudzovaní predmetnej prihlášky formalisticky, keď vychádzal z prekladu anglického slovného prvku „motor“ a „store“ do slovenčiny, pričom označenie „motorstore“ zhodnotil ako plnovýznamový pojem v znení „obchod s automobilmi, motormi, motorovými vozidlami a pod.“ Takýto postup úradu považoval prihlasovateľ za nesprávny, nakoľko ÚPV SR predmetné označenie umelo a bez akéhokoľvek základu a zdôvodnenia rozdelil na dva slovné prvky, tie následne preložil do cudzieho jazyka podľa svojej voľby, pričom takto získaný slovenský preklad spojil do vlastného konštruktu, ktorý posúdil ako nespôsobilý zápisu do registra ochranných známk pre absentujúcu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedenú metódu prieskumu zápisnej spôsobilosti nemožno akceptovať z nasledovných dôvodov:

Slovo „motor“ síce možno z anglického jazyka preložiť do slovenčiny spôsobom, ktorý naznačuje ÚPV SR, z hľadiska lexikológie sa však jedná o slovo viacvýznamové. Môže byť preložené aj ako „íst' autom, vozit' sa v aute, nerv, pohybový sval, hybný prvok“⁽¹⁾. V anglickom jazyku mu zodpovedá používanjšie synonymum „engine,“ čo vyplýva aj zo slovensko- anglického slovníka.⁽²⁾ Slovo „store“ má v anglickom jazyku význam nielen „obchod, predajňa“ ale aj „sklad, prameň, zdroj, studňa, pokladnica, pamäť, podnik, dať do skladu, vložiť, skladný, zásobný“⁽³⁾ atď.

Vzhľadom na uvedené teda nemožno slovu „motorstore“ pripisovať jednoznačný význam v podobe „obchod s motormi, automobilmi.“ Takýto postup je nesprávny aj z tohto dôvodu, že anglický jazyk slovo „motorstore“ ako samostatný jednoznačný pojem nepozná. Na označenie obchodu s automobilmi sa v anglickom jazyku používa termín „car dealership“⁽⁴⁾ ktorého význam je jednoznačný a nesporný.

Podľa prihlasovateľa ÚPV SR pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky zvolil z bližšie nešpecifikovaného dôvodu preklad slova „motor“ a „store“ do anglického jazyka. Tieto slová však majú svoj význam aj v iných jazykoch. Kým význam slova motor je v iných jazykoch viac-menej zhodný, slovo „store“ sa v nemeckom jazyku prekladá ako „sklad, skladisko, malý obchod, zásoba, záclona.“⁽⁵⁾ Vo francúzštine tento pojem znamená „záclona, záves, roleta, sťahovacia záclona.“⁽⁶⁾

Ak by sme teda postupovali spôsobom rozdelenia navrhovaného označenia na samostatné slovné prvky a prekladu takto získaných slov do cudzieho jazyka, slovo „motorstore“ môže byť rovnako preložené ako „motorová záclona,“ „motorový prameň,“ „motorový podnik“ atď. Tieto absurdné konštrukty len potvrdzujú, že metóda prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky, ktorú použil ÚPV SR, nie je v tomto prípade namieste.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že slovný prvok „motor“ má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka nasledovný význam: „motor -a muž. r. hnací stroj meniaci dodanú energiu na mech. prácu: spaľovací, vznetový, elektrický, prúdový raketový m.“⁽⁷⁾ Podľa Slovníka súčasného jazyka je slovo „motor“ vysvetlené nasledovne: „1. stroj premieňajúci dodanú energiu na mechanickú prácu; hnacia jednotka zložitejšieho systému, ktorá sa používa na pohon strojových zariadení, automobilov, lodí, lietadiel; 2. hovor, zastar. motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom, automobil.“⁽⁸⁾ Podľa Slovníka slovenského jazyka zas slovo motor znamená „strojové zariadenie premieňajúce energiu, napr. tepelnú, vodnú, elektrickú ap., na mechanickú prácu, hnací stroj: výbušný, tepelný, parný, elektrický, prúdový m., automobilový m.“⁽⁹⁾ V Slovníku cudzích slov nachádzame nasledovné vysvetlenie: „hnací stroj, pohonná jednotka, pohon.“⁽¹⁰⁾ Slovo „store“ sa v žiadnom z uvedených slovníkov nenachádza, ako ani slovo „motorstore“.

Prihlasovateľ je toho názoru, že slovo „motor“ má v slovenskom jazyku jednoznačný význam. Slovo „motorstore“ však v žiadnom prípade nepredstavuje opisný údaj, označenie, ktoré by mohlo v obchodnom styku slúžiť na jednoznačné určenie druhu, zamerania, účelu alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb, osobitne:

- nemotorových súčastí vozidiel, napríklad nárazníky, čelné sklá, volanty, pneumatiky na kolesá vozidiel a i. tovarov, prihlásených v triede 12;
- reklamy, obchodného manažmentu, obchodnej administratívy, kancelárskych prác prihlásených v triede 35;
- finančných služieb prihlásených v triede 36;
- opráv a inštalčných služieb prihlásených v triede 37;
- nájomných služieb prihlásených v triede 39;

Vo vzťahu k posúdeniu grafickej úpravy predmetného označenia prihlasovateľ uviedol, že s posúdením jeho rozlišovacej spôsobilosti úradom sa nemožno stotožniť. ÚPV SR totiž uviedol, že rovnaký spôsob úpravy používa mnoho subjektov a hodnotí ho ako zápisnú prekážku. Bližšie však neuvádza subjekty, ktoré by mali takýto spôsob úpravy používať. Prihlasovateľ je toho názoru, že použitý font písma (Helvetica Neue Light) nemožno označiť ako bežný, štandardný či často sa objavujúci. Uvedené primerane platí aj pre zvolené podfarbenie, nakoľko použitú ružovofialovú farbu možno v kombinácii so šedou

a bielou farbou hodnotiť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako neobvyklú, nie bežnú, a preto ľahko zapamätateľnú grafickú úpravu predmetného označenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ nadobudol presvedčenie, že podmienky na zápis označenia do registra ochranných známkov sú splnené, a preto požiadal, aby ÚPV SR označenie „motorstore,“ zapísal do registra ochranných známkov v zmysle prihlášky POZ 1304-2017.

1 <https://slovník.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=motor>

2 <https://slovník.azet.sk/preklad/slovensko-anglicky/?q=motor>

<https://www.google.sk/search?q=google+translate&oq=google+trans&aqs=chrome.0.0i69j57i014.3841i0i9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

3 <https://slovník.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=store>

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Car_dealership

5 <https://slovník.azet.sk/preklad/nemecko-slovensky/?q=store>

6 <https://slovník.azet.sk/preklad/francuzsko-slovensky/?q=store>

7 <http://slovník.v.iuls.savba.sk/?w=motor&s=exact&c=043f&d=kssi4&ie=utf-8&oe=utf-8#>

8 <http://slovník.v.iuls.savba.sk/?v=motor&s=exact&c=zbQ4&d=sssi&ie=utf-8&oe=utf-8#>

9 <http://slovník.v.iuls.savba.sk/?w=motor&s=exact&c=b8b5&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8#>

10 <https://slovník.azet.sk/slovník-cudzich-slov/?q=motor>

Záverečné vyjadrenie úradu:

S ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že označenie [REDACTED] prihlasované pre tovary a služby v triedach **12** - *vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi; automobily; osobné automobily; elektromobily; športové autá; pretekárske automobily; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívěsy (karavany); nákladné autá, kamióny; nákladné vozidlá; nákladné dodávkové autá; vlečné vozidlá, ťahače; motocykle; mopedy; skútre; snehové skútre (snehové vozidlá); bicykle; golfové vozíky (automobily); motory do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; kolesá pozemných vozidiel; pneumatiky pozemných vozidiel; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); kapoty pozemných vozidiel; podvozky pozemných vozidiel; nárazníky pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; nápravy pozemných vozidiel; stierače; brzdy pozemných vozidiel; čelné sklá pozemných vozidiel; spätné zrkadlá; sedadlá pozemných vozidiel; okenné tabule na okná pozemných vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu pozemných vozidiel; zariadenia proti oslneniu do pozemných vozidiel; klaksóny pozemných vozidiel; karosérie pozemných vozidiel; volanty pozemných vozidiel; bezpečnostné pásy na sedadlá pozemných vozidiel; časti a súčasti pozemných vozidiel, v triede **35** - *maloobchodné služby s vozidlami, s náhradnými dielmi vozidiel, s časťami a súčasťami vozidiel; obchodné sprostredkovateľské služby s novými alebo ojazdenými vozidlami; vydávanie a aktualizovanie**

reklamných materiálov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; marketing; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv na dopravné prostriedky, v triede 36 - Finančný lízing dopravných prostriedkov; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov; poistenie proti nehodám; poistenie pri pozemnej doprave; sprostredkovanie poistenia; finančníctvo; peňažníctvo; finančné informácie; platenie splátok; oceňovanie vozidiel; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie), v triede 37 - údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy (údržba, tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; nastavovanie dopravných prostriedkov (servisné služby); informácie o opravách vozidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (oprava); leštenie vozidiel; mazanie vozidiel; čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, v triede 39 - odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; parkovanie automobilov (služby); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miest na parkovanie 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 „zákon o ochranných známkach“).

Vyššie uvedené vyplýva zo skutočnosti, že označenie [REDAKOVANÉ] je slovným spojením, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu o druhu tovarov, avšak bez akéhokoľvek iného údaj, na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod tovarov. Úrad uvádza, že prihlasované označenie je tvorené slovným spojením „motorstore“, kde prvý slovný prvok „motor“ v anglickom jazyku znamená „motor (aj automobilový), motorové vozidlo, auto, motorový, motorický“ a druhý slovný prvok taktiež v anglickom jazyku znamená „obchod, predajňa, prevádzkareň (predajná), obchodný dom“. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je z označenia zrejme, že v danom prípade pôjde o obchod s automobilmi, motormi, motorovými vozidlami. V nadväznosti na uvedené by príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vnímal prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj resp. prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb.

Hoci prihlasovateľ vyjadril súhlasné stanovisko s názorom úradu, že „slovo „motor“ síce možno z anglického jazyka preložiť do slovenčiny spôsobom, ktorý naznačuje ÚPV SR“, no zároveň prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že z hľadiska lexikológie sa však jedná o slovo viacvýznamové ako napr., že „môže byť preložené aj ako „ísť autom, vozit' sa v aute, nerv, pohybový sval, hybný prvok“. V anglickom jazyku mu zodpovedá používanjšie synonymum „engine“, čo vyplýva aj zo slovensko- anglického slovníka. Slovo „store“ má v anglickom jazyku význam nielen „obchod, predajňa“ ale aj „sklad, prameň, zdroj, studňa, pokladnica, pamäť, podnik, dať do skladu, vložiť, skladný, zásobný“, pričom prihlasovateľ vo svojej odpovedi napadol aj samotnú metódu prieskumu úradu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky (zvyraznené linky a odkazy na webové stránky č. ¹⁾až ¹⁰⁾. Na argumentáciu prihlasovateľa, že úrad pristúpil ku skúmaniu prihlasovaného označenia formalisticky úrad uvádza, že je to práve úrad, ktorý musí skúmať prihlasované označenie tak z hľadiska parciálneho, t. j. po jednotlivých častiach ako aj z hľadiska celku, pričom je potrebné brať do úvahy aj vzájomné súvislosti. Čo sa týka samotnej metódy posudzovania označení, ktoré pozostávajú z viacerých prvkov (resp. ich rôznych kombinácií), je nutné uviesť, že úrad sa musí zaoberať významom každého prvku zvlášť a na základe rozboru posúdiť označenie ako celok. Analýza ako všeobecná metóda skúmania jednotlivých zložiek a vlastností nejakého predmetu alebo javu sa nemôže uskutočniť bez rozčlenenia celku na časti.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení snažil upriamiť pozornosť na skutočnosť, že „*úrad predmetné označenie umelo a bez akéhokoľvek základu a zdôvodnenia rozdelil na dva slovné prvky, tie následne preložil do cudzieho jazyka podľa svojej voľby, pričom takto získaný slovenský preklad spojil do vlastného konštruktú, ktorý posúdil ako nespôsobilý zápisu do registra ochranných známkov pre absentujúcu rozlišovaciu spôsobilosť*“ pričom slovu „motorstore“ nemožno pripisovať jednoznačný význam v podobe „obchod s motormi, automobilmi“ tak ako to vyložil úrad, pretože anglický jazyk slovo „motorstore“ ako samostatný jednoznačný pojem nepozná. Na označenie obchodu s automobilmi sa v anglickom jazyku používa termín „car dealership“. Následne sa prihlasovateľ snažil poukázať aj na iné cudzojazyčné preklady slova motorstore v nemeckom a francúzskom jazyku.

Na uvedené úrad uvádza, že povinnosťou úradu je skúmať prihlasované označenie tak po stránke formálnej ako aj sémantickej. K uvedenému úrad dáva do pozornosti rozsudky ESD C-191/01, bod 32; potvrdený rozsudkom C-363/99, bod 97, podľa ktorého stačí na odmietnutie opisného označenia, ak minimálne jeden z jeho možných významov je vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám opisný.

Vo vzťahu k posúdeniu grafickej úpravy predmetného označenia prihlasovateľ uviedol, že s posúdením rozlišovacej spôsobilosti úradu sa nemožno stotožniť. Prihlasovateľ je toho názoru, že použitý font písma (Helvetica Neue Light) nemožno označiť ako bežný, štandardný či často sa objavujúci. Uvedené primerane platí aj pre zvolené podfarbenie, nakoľko použitú ružovoľalovú farbu možno v kombinácii so šedou a bielou farbou hodnotiť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako neobvyklú. Ide teda o nie bežnú, a preto ľahko zapamätateľnú grafickú úpravu predmetného označenia. Čo sa týka samotnej grafickej úpravy prihlasovaného označenia úrad už v prieskume zápisnej spôsobilosti uviedol, že ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinkívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného monochromatického bieleho písma a dvojfarebným obdĺžnikovým podkladom s predelením farieb medzi danými slovnými prvkami pričom tomu nenapomáha ani použitý font písma (Helvetica Neue Light). V prípade prihláseného označenia ide pritom 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. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Na tejto skutočnosti nemení nič ani zvolené podfarbenie, pretože použitú ružovoľalovú (cyklámenovú) farbu nemožno v kombinácii so šedou a bielou farbou písma hodnotiť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako neobvyklú. Toto farebné pozadie v opisnom texte vyjadrujúcom účel (zameranie) tovarov a služieb, len zvýrazňuje samotné slovné prvky a nedokáže danému označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. V obchodných zvyklostiach sa farebná kombinácia podkladu bežne využíva a táto grafická úprava nedodáva opisnému slovnému významu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký dištinkívny prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že označenie [REDACTED] nepredstavuje opisný údaj vo vzťahu k nárokovným tovarom a službám, pričom zdôraznil, že o opisnosti prihláseného nemožno hovoriť minimálne v prípade tovarov a služieb ako sú :

„*nemotorové súčasti vozidiel, napríklad nárazníky, čelné sklá, volanty, pneumatiky na kolesá vozidiel*“, a i.. tovarov, prihlásené v triede 12, a služby ako sú: „*reklamy, obchodný manažment, obchodná administratív, kancelárske práce*“ prihlásené v triede 35, ďalej „*finančné služby*“ v triede 36; ako aj „*opravy a inštalačné služby*“ v triede 37, ako aj „*nájomné služby*“ prihlásené v triede 39. Avšak úrad je toho názoru, že slovné prvky prihláseného označenia nebude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať ako rozlišujúci prvok ani vo vzťahu k týmto tovarom a službám, pretože stále ide o súčasti vozidiel a pridružené služby reklamnej, obchodnej a finančnej povahy, ktoré vo všeobecnosti v obchodnej oblasti predstavujú prirodzené doplnkové portfólio nosných prihlásených tovarov a služieb. Je všeobecne známe, že v rámci obchodu s motorovými vozidlami sa predávajú aj ďalšie, „nemotorové“ tovary, ktoré ale tvoria súčasť vozidiel. Zároveň dnes nie je ničím výnimočným, že obchody poskytujú rôzne finančné služby spojené s ich obchodnou činnosťou. Čo sa týka farebnosti označenia, úrad opätovne zdôrazňuje, že jednoduché cyklámenovošedé pozadie nie je ničím výnimočné, pričom z pohľadu obchodnej praxe a zaužívaných zvyklostí sa bežne používajú jednoduché dvoj i viac farebné pozadia na zdôraznenie komerčnej informácie obsiahnutej v tom ktorom obchodnom označení.

V súvislosti s vyššie uvedeným úrad ďalej 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 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 konštatuje, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktorými by preukázal na jednej strane to, že pred podaním prihlášky označenie [REDAKOVANÉ] bolo používané v spojitosti s prihlasovateľom t. j. s obchodnou spoločnosťou MOTORSTORE, s.r.o. a na druhej strane prihlasovateľ nepreukázal v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky ani rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia. Len samotné poukazovanie prihlasovateľa na iné slovníkové cudzojazyčné významy (výklady) označenia „motorstore“ nie je dôvodom na predpoklad, že by relevantná spotrebiteľská verejnosť nespájala toto označenie s určitými vlastnosťami tovarov a služieb. Keďže relevantná verejnosť vníma prihlásené označenie ako veľmi jednoduché obrazové označenie obsahujúce zrozumiteľnú informáciu o vlastnostiach tovarov a služieb, bez relevantných dôkazov o používaní takéhoto označenia v obchodnom styku v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami, je poukazovanie na rôzne jazykové významy tohto označenia irelevantné.

V súvislosti s uvedeným úrad poukazuje na skutočnosť, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 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 daného označenia spotrebiteľmi týchto služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, 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. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Za ochrannú známku teda možno uznať označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. _____ o ochranných známkach. Označenie, ktoré nie je 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, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок.

Aj keď v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je možné zapísať označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) do registra v prípade, že prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, 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, úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepredložil také doklady, ktoré by takéto skutočnosti preukazovali.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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:

Šoltýs & Korniet, s. r. o.
Račianska 69

