



Banská Bystrica 22. 3. 2021
POZ 2550-2020/Z-114-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2550-2020 z 9.11.2020 prihlasovateľa MONDOFIX Inc., 99 rue Emilien Marcoux, Suite 101, J7C 0B4 Blainville, Kanada, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Eva Skottke, advokátka, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.1.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.1.2021 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „**FIX AUTO**“ prihlasované pre tovary „*Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav*“ v triede 35 a „*Údržba a opravy motorových vozidiel; stavebníctvo (stavebná činnosť); autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným službám „*Údržba a opravy motorových vozidiel; stavebníctvo (stavebná činnosť); autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách*“ v triede 37 a k nim priradeným službám „*Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá takéto výlučne slovné označenie „**FIX AUTO**“ bez akýchkoľvek ďalších rozlišujúcich prvkov rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) citovaného zákona pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a charakteru alebo iných vlastností prihlasovaných služieb.

Uvedené vyplynulo z významovej analýzy prihlasovaného označenia, kde predmetné označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok „fix“, môže byť z anglického jazyka preložený okrem iného vo význame *fixovať, upevniť, pripevniť, spevniť* (In.: PC translator 2010), alebo z nemeckého jazyka preložený okrem iného vo význame *stály, pevný, stabilný* (In.: PC translator 2010). Rovnako je slovný prvok „fix“ bežne používaný v hovorovom slovenskom jazyku vo význame *pevný, stály, fixný* (In.: Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959), alebo ako skrátený tvar slova *fixácia* vo význame *ustálenie, upevnenie niečoho v nejakej polohe, v určitom stave, zachytenie, zachytávanie niečoho v nejakej podobe, v určitom stave* (In.: Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959), alebo slova *fixovať* vo význame *spôsobiť, aby niečo dobre al. lepšie spolu držalo* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006). Slovný prvok „auto“ je v slovenskom jazyku bežne používaný výraz označujúci *motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom, automobil* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006). Spojením týchto dvoch slovných prvkov tak vzniklo označenie, ktoré bez hlbších kognitívnych úvah poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvorí široká všeobecná verejnosť zaujímajúca sa alebo vyhľadávajúca služby v oblasti údržby a opravy automobilov, jednoduchú informáciu o tom, že pod označením FIX AUTO budú poskytované služby *udržiavania automobilov v stálom (fixnom) stave, podobe, alebo ich úpravy, aby dobre držali*.

Úrad ďalej konštatoval, že vzhľadom na uvedené má za to, že vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám v triede 37 a s nimi spojeným prihlasovaným službám s triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá predmetné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označenie priamo opisuje druh, účel, charakter, alebo iné vlastnosti prihlasovaných služieb. 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.

Úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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 s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.3.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Eva Skottke, advokátka
Suché mýto 1
811 03 Bratislava 1

