



Banská Bystrica 1. 10. 2021
POZ 1285-2021/Z-381-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1285-2021 z 5.5.2021 prihlasovateľa GREENMOTOR-SLOVAKIA s.r.o., Lipová 372/8, 916 01 Stará Turá, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

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 24.6.2021 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1285-2021 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**Dekarbon**“ prihlásené pre tovary „leštiaci kameň; brúsivá (prípravky); leštiace vosky; leštiace krémy; prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky na okná automobilov; leštiaci kameň; brúsny papier; prípravky na odstránenie hrdze; prípravky na odstraňovanie náterov“ v triede 3; „vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; podvozky vozidiel; elektromobily; motocykle; podvozky automobilov; automobily; automobilové pneumatiky; automobilové karosérie; nárazníky automobilov“ v triede 12 a služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; aranžovanie výkladov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere

tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávania a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby“ v triede 35; „údržba a opravy motorových vozidiel; antikoročné úpravy; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; leštenie vozidiel; protektorovanie pneumatík; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoroznými nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík“ v triede 37 a „obrusovanie; spájkovanie; pokovovanie; elektrolytické pokovovanie; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); informácie o úprave a spracovaní materiálov; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická)“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je zloženým slovom, ktoré vzniklo spojením predpony „de-“ a podstatného mena „karbon“. Predpona „de-“, má význam *od, preč* (In.: Slovník cudzích slov (akademický). 2., SPN Mladé letá, Bratislava, 2005), resp. sa bežne pridáva k podstatnému menu, aby sa stalo slovesom odkazujúcim na odstránenie vecí opísanej týmto podstatným menom (In.: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/de>). Výraz „karbon“ označuje okrem iného *spečenú usadeninu zvyškov spáleného paliva a mazacieho oleja na elektródach zapalovacej sviečky, ventilovom tanieri a na hlave valca* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L., Veda – SAV, Bratislava, 2011). Taktiež možno konštatovať, že slovný prvok „dekarbon“ predstavuje skrátený výraz, odvodený od slova „dekarbonizácia“, s významom *odstraňovanie uhlíka z nejakej látky; odstraňovanie zhorených odpadov v spaľovacom priestore spaľovacích motorov* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda – SAV, Bratislava, 2006). Označenie ako celok je teda možné z významového hľadiska interpretovať ako odstraňovanie zvyškov po spaľovaní, resp. ako odstraňovanie uhlíka z nejakej látky. Navyše úrad prieskumom internetových stránok zistil, že výrazom dekarbonizácia, resp. odvodeným skráteným výrazom „dekarbon“ sa bežne označuje *proces odstraňovania uhlíka uloženého v spaľovacom priestore motora, výfukových ventilov, kompletného výfukového systému vrátane EGR ventilu, DPF filtra, katalyzátora, výfukového potrubia a tlmičov. Dekarbonizácia pomáha k obnoveniu pôvodného výkonu a spotreby motora a celkovej regenerácii motora* (napr.: <https://www.autoklinikaholcik.sk/dekarbonizacia-motora/>; <https://decarbon.cz/#co-je-dekarbonizace>; atď.).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 24.6.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú zameranie, obsah a účel takto označovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť zameraná na dopravné prostriedky, údržbu a opravy dopravných prostriedkov, ako aj spracovanie a úpravu materiálov, iba jednoduchú informáciu o prihlásených tovaroch a službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokováných tovarov a služieb prihlasovateľa, ktoré možno hromadne označiť ako *prípravky na čistenie, leštenie a brúsenie; inštaláčnne a opravárske služby, služby údržby; služby spracovania a úpravy materiálov, ako aj služby zostavovania tovarov na objednávku* v triedach 3, 37 a 40 od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Úrad ďalej konštatoval, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v súvislosti s uvedenými tovarmi a službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že uvedené tovary a služby sú určené, resp. zamerané na odstraňovanie uhlíka uloženého v motoroch dopravných zariadení a ich častí. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené tovary v triede 12, ktoré možno hromadne označiť ako zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode, ako aj ich časti, a taktiež ostatné podporné a doplnkové služby v oblasti obchodu, ako sú rôzne reklamno-propagačné služby, marketingové služby, služby databáz a služby obchodného riadenia, poradenstva a obchodnej administratívy, prihlásené

v triede 35, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie „Dekarbon“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. 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 s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov pre všetky prihlásené tovary a služby.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 4.9.2021 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
MG LEGAL s.r.o.
Hlavná 6
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto