



Banská Bystrica 18. 1. 2022
POZ 598-2021/Z-13-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 598-2021 z 1.3.2021 prihlasovateľa CityRent, s.r.o., Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová, advokát, Štefánikova 14, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

sa z a m i e t a

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 8.4.2021 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, 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 informoval prihlasovateľa, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 598-2021 je výlučne slovné označenie „**CityZONE**“ prihlásené pre služby „*doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest.*“ v triede 39 a tiež pre služby „*reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce*“ prihlásených v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré úrad považuje za súvisiace alebo doplnkové služby (ďalej „*prihlasované označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám (napr. doprava alebo organizovanie ciest) nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, zameranie a charakter poskytovaných služieb.

Uvedené vyplynulo z významu prihlasovaného označenia „CityZONE“, ktoré sa skladá z dvoch slovných prvkov. Slovný prvok „city“ v preklade z anglického jazyka znamená „*mesto, veľké mesto, mestský, centrum veľkomesta*“ a slovný prvok „zone“ v preklade z anglického jazyka okrem iného znamená „*zóna, pásmo, oblasť, okrsok*“. Úrad posudzoval predmetné označenie vo význame „*mestská zóna, mestská časť*“.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná doprava v určitej časti mesta. Rovnako tak organizovanie ciest bude poskytované v rámci nejakej mestskej časti napr. centra mesta.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorá má záujem o prepravu či už osôb alebo tovaru v nejakej mestskej časti.

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zaslal k uvedenému výsledku prieskumu dňa 4.6.2021 vyjadrenie, v ktorom uviedol nesúhlasné stanovisko k rozlišovacej spôsobilosti označenia a uviedol, že predmetné označenie prihlásil vo farbách „biela čierna, modrá a ružová“. Prihlasovateľ sa vo vyjadrení odvolal na judikatúru Súdneho dvora (C-104/01 Libertel, bod 69), podľa ktorej je možné rozlišovaciú spôsobilosť priznať aj podľa farby, pokiaľ je z hľadiska vnímania príslušnou skupinou verejnosti spôsobilá identifikovať tovary alebo služby označené ochrannou známkou a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov.

Prihlasovateľ taktiež vo vyjadrení poukázal aj na Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C – 344/10 P a C – 345/10 P Freixenet/OHIM zo dňa 20.11.2011, body 42 a 43 „Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov.

Táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti.“

Zároveň uviedol, že prihlasované označenie „CityZONE“ ako celok „rozlišuje veľké a malé písmená, presne tak, ako je toto slovné spojenie používané vo všetkých logách, označeniach a sloganoch spoločnosti.“

Prihlasovateľ zároveň uviedol, že „predmetné označenie používa na pre služby v oblasti prenájmu motorových vozidiel a pre aplikáciu, v ktorej sa dajú hlásiť dopravné nehody, privolať spoločnosť na miesto nehody a zabezpečiť si cez spoločnosť náhradné motorové vozidlo.

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2017 a ide o etablovanú spoločnosť. Poskytuje služby v oblasti prenájmu motorových vozidiel, či už klientom, ktorí motorové vozidlo si potrebujú zapožičať alebo aj klientom, ktoré majú svoje motorové vozidlo po dopravnej nehode poškodené. Spoločnosť ma cca 100 áut vo svojom vozovom parku a každé jedno vozidlo je polepené reklamou spoločnosti, t.j. slovným názvom City-RENT alebo CityZONE. Tieto autá sú neustále v teréne a za 4 roky pôsobenia na slovenskom trhu je veľkému množstvu spotrebiteľov známe, že pod týmto názvom funguje práve táto spoločnosť. Od jej založenia, spoločnosť pomohla desaťtisícom fyzických a právnických osôb, ktorým práve po dopravnej nehode poskytla dočasne motorové vozidlo. Taktiež pod týmto označením vnímajú, že ide o túto spoločnosť aj všetky poisťovne a už aj súdy, u ktorých sa uplatňujú pohľadávky z povinného zmluvného poistenia.“

Úrad vyjadrenie prihlasovateľa opätovne posúdil, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia a opätovne ho listom dňa 25.10.2021 informoval, že stanovisko úradu aj napriek vyjadreniu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „CityZONE“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Úrad opakovane uviedol, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám „doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest.“ v triede 39 a tiež vo vzťahu k súvisiacim (podporným) službám „reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce“ prihláseným v triede 35 medzinárodne-

ho triedenia tovarov a služieb dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a charakter poskytovaných služieb.

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná doprava alebo organizovanie ciest v určitej časti mesta. Rovnako tak reklama je cieleňá na určité mestské časti.

Úrad považoval za potrebné ozrejmiť prihlasovateľovi k jeho argumentácii ohľadne prihláseného označenia vo farbách „biela čierna, modrá a ružová“ úrad považuje za potrebné ozrejmiť, že predmetné označenie bolo podľa údajov uvedených v žiadosti o zápis ochrannej známky do registra v časti 1 (druh ochrannej známky) prihlásené ako „slovné“ zároveň v časti 2 (vyjadrenie prihlasovaného označenia) bolo prihlásené v znení „CityZONE“ a v časti 3 (vyhotovenie ochrannej známky) bolo prihlásené ako „farebné“ s nárokovanými farbami „čierna a ružová“. K podaniu nebolo priložené žiadne grafické znázornenie označenia v akom farebnom usporiadaní je označenie prihlasované prípadne uvedený odtieň ružovej farby.

Vzhľadom k tomu, že údaje z elektronického podania sa automaticky uvádzajú aj do potvrdenia o podaní, bolo potvrdenie úradu vystavené na údaje tak, ako boli uvedené v žiadosti.

Avšak podľa § 1a, ods. 2 [Vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z.](#), ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška“) „*sa slovná ochranná známka vyjadrí predložením reprodukcie označenia v obvyklom písme a v obvyklom rozložení, bez akýchkoľvek grafických prvkov alebo farieb*“. Z uvedeného dôvodu je prihlasované označenie evidované v registri úradu v bežnom type písma, v čiernej farbe v znení „CityZONE“ a takto bude evidované aj v ďalšom konaní, pretože označenie po podaní nie je možné zmeniť, upraviť či doplniť.

Úrad zároveň informoval prihlasovateľa, že v prípade, ak je slovné znenie označenia prihlasované v nejakom farebnom vyhotovení, tak takéto označenie sa považuje za obrazové a k žiadosti je potrebné doložiť *aj „reprodukcii označenia znázorňujúcu všetky jeho prvky vrátane farieb“* (§ 1a, ods. 3 citovanej vyhlášky).

Čo sa týka argumentácie ohľadne judikatúry Súdneho dvora (C-104/01 Libertel, bod 69), že *„prihlasovanému označeniu je možné priznať aj podľa farby, pokiaľ je z hľadiska vnímania príslušnou skupinou verejnosti spôsobilá identifikovať tovary alebo služby označené ochrannou známkou a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov“*, je potrebné uviesť, že rozhodnutie (C-104/01 Libertel) sa týkalo ochrannej známky tvorenej výlučne z jednej farby (v tomto prípade oranžovej), bez slovných prvkov a bez obrysov, preto argumentáciu prihlasovateľa v tomto bode úrad považuje za irelevantnú.

K argumentácii prihlasovateľa ohľadne nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia s odvolaním sa na Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C – 344/10 P a C – 345/10 P Freixenet/OHIM zo dňa 20.11.2011, body 42 a 43 *„Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov. Táto rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti.“* úrad považuje za potrebné doplniť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k § 5 ods. 1 písm. b), (ktorý je zhodný s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94), že spomenutá podmienka rozlišovacej spôsobilosti je naplnená len vtedy, ak je prihlasované označenie originálne do takej miery, aby si spotrebiteľ dokázal vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda dokázal rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu a vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu.

Túto vlastnosť však všeobecné opisné označenia nemajú, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. 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.

Úrad posúdil aj vyjadrenie prihlasovateľa ohľadne informácií, že označenie používa pre služby v oblasti prenájmu motorových vozidiel od roku 2017 pre klientov, ktorí si potrebujú zapožičať motorové vozidlo a pre aplikáciu, v ktorej sa dajú hlásiť dopravné nehody, privolať spoločnosť na miesto nehody a zabezpečiť si cez spoločnosť náhradné motorové vozidlo. A tiež, že prihlasovateľ má cca 100 áut vo svojom vozovom parku a každé jedno vozidlo je polepené reklamou spoločnosti, t.j. slovným názvom CityRENT alebo CityZONE.

Tieto autá sú neustále v teréne a za 4 roky pôsobenia na slovenskom trhu je veľkému množstvu spotrebiteľov známe, že pod týmto názvom funguje práve spoločnosť prihlasovateľa. K spomenutým skutočnostiam úrad uvádza, že predmetné tvrdenia prihlasovateľ nijako nepodložil žiadnymi dôkazmi, aby podporil svoje tvrdenia. Preto úrad dáva do pozornosti ustanovenie (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach), podľa ktorého existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) až d) možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené.

K spomenutým skutočnostiam úrad uviedol, že predmetné tvrdenia prihlasovateľ nijako nepodložil žiadnymi dôkazmi, preto úrad informoval prihlasovateľa, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.12.2021 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:

Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová
Štefánikova 14
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto