



Banská Bystrica 13. 5. 2014
POZ 5653-2011/Z-213-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5653-2011 s názvom RENTALCARS.COM z 18.10.2011 prihlasovateľa TRAVELJIGSAW LIMITED, St Georges House, Floors 2-4, 56 Peter Street, Manchester, M2 3NQ, GB, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 26.6.2012 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a písm. c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 26.6.2012 odôvodnil svoje stanovisko nasledovne:

Prihlasované výlučne slovné označenie RENTALCARS.COM nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prenájmu a leasingu vozidiel a k ďalším súvisiacim službám v triede 39 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k službám finančného a poisťovacieho charakteru v triede 36 a ani k službám telekomunikačného charakteru v triede 38 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, ktoré súvisia s prenájomom vozidiel. Skutočnosť, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným službám vyplýva z jeho významu. Slovo rental v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená prenájom, požičiavanie a slovo cars v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená autá, vozidlá (In.: PC Translator 2007). Prípona .com vyjadruje generickú doménu najvyššej úrovne, ktorá sa používa v internetom systéme názvov domén a je skratkou slova commercial, t. j. slova komerčný. Spojením uvedených slov vzniklo označenie, ktoré ako celok poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o druhu služieb. Relevantnej verejnosti je zrejмый druh služieb, ktorými je prenájom vozidiel a s tým spojené služby. Podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, prihlasované označenie nemôže byť uznané za ochrannú známku pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu služieb. Je potrebné uviesť, že pri výlučne slovných

označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, či spolu bez medzery ako jedno slovo, pretože význam slov sa tým nemení. Prípona .com, ktorá je súčasťou prihlasovaného označenia nepredstavuje prvok, ktorý dodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť pretože len vyjadruje komerčné zameranie služieb.

Opisné označenia majú vzhľadom na ich všeobecnosť za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v miere umožňujúcej spotrebiteľovi rozlíšenie služieb prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Z tohto dôvodu predmetné, výlučne slovné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v odpovedi, ktorá bola úradu doručená 31.12.2012, uviedol nasledovné:

Označenie RENTALCARS.COM nemá význam pretože ide o kombináciu slov spojených do jedného celku, ktorý disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Označenie RENTALCARS ani označenie RENTALCARS.COM neopisuje službu „prenájom vozidiel“ ani ostatné služby nárokované v predmetnej prihláške ochrannej známky pretože slovné spojenie „rental cars“ doslova znamená „prenajaté vozidlá“, t. j. vozidlá samotné a nevyjadruje službu prenájmu. Výraz, ktorý by takéto služby opisoval by bol „a car rental service“.

Koncovka .com sama o sebe nemusí mať rozlišovaciu spôsobilosť ale prispieva k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlásené označenie predstavuje zloženinu, ktorá sa nevyskytuje v bežnom jazyku ani v rámci relevantného odvetvia. Termín RENTALCARS.COM spotrebiteľská verejnosť spája výhradne s prihlasovateľovou webovou stránkou rentalcars.com.

V prílohe odpovede prihlasovateľ predložil dokumenty, ktoré zachytávajú výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávači Google. Prihlasovateľ k predloženým dokumentom uviedol nasledovné:

- 1) Výsledky vyhľadávania pre označenia „RENTALCARS“ a RENTALCARS.COM. V prípade oboch zadaní sa prvý výsledok vyhľadávania vzťahoval na prihlasovateľovu internetovú stránku www.rentalcars.com. Výsledky vyhľadávania podľa prihlasovateľa naznačujú, že aj samotný výraz RENTALCARS sa vzťahuje k prihlasovateľovi.
- 2) Výpis zo služby „Corpfm“. V predmetnom výpise sa uvádza, že spoločnosť Priceline.com Inc (ďalej „Priceline“) získala v roku 2010 prihlasovateľa. Spoločnosť Priceline je materskou spoločnosťou prihlasovateľa.
- 3) Výsledky vyhľadávania názvu domény „rentalcars.com“ v WHOIS. Prihlasovateľ uviedol, že tieto výsledky preukazujú, že názov domény rentalcars.com je zaregistrovaný na meno Priceline.com. Webové stránky a obchodné značky RENTALCARS a RENTALCARS.COM boli prevzaté prihlasovateľom od spoločnosti Priceline ako súčasť reštrukturalizácie nasledujúcej po prevzatí prihlasovateľa spoločnosťou Priceline.
- 4) Výpis z „Way back When Machine“ webovej stránky archívnych služieb, dokazuje, že webové stránky rentalcars.com boli aktívne používané spoločnosťou Priceline (v rámci svojej dcérskej spoločnosti Lowestfare.com.LLC) najmenej od 24.1.2004 a s tým spojená povest' v názve domény rentalcars.com bola prevzatá prihlasovateľom.
- 5) Výpis z Google Analytics preukazuje, že webové stránky rentalcars.com boli navštívené 20 294 894 od 1.11.2011 do 30.6.2012.
- 6) Grafy služby analýz webových stránok z Alexa.com dokazujúce, že webové stránky rentalcars.com majú vyššie množstvo klikov ako mnoho jeho konkurentov, vrátane europcar.com, avis.com, sixt.com a argushire.com. Iba hertz.com je umiestnené vyššie ako rentalcars.com.

Prihlasovateľ tiež predložil oficiálne vyhlásenie pána L. M. v zastúpení prihlasovateľa, ktoré podľa prihlasovateľa poskytuje niektoré ďalšie podrobnosti o používaní ochrannej známky v Európe.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie RENTALCARS.COM bolo registrované bez vznesenia akýchkoľvek námietok v Taliansku (číslo ochrannej známky 1493914). Prihlasovateľ uviedol, že v Grécku bola zverejnená prihláška ochrannej známky RENTALCARS.COM vo vestníku 7/2012 z 5.9.2012. Prihlasovateľ tiež uviedol, že prihláška ochrannej známky RENTALCARS.COM bola akceptovaná aj v Rumunsku a priložil kópiu rozhodnutia rumunského patentového úradu o registrácii tohto označenia.

K odpovedi prihlasovateľa úrad v liste z 22.10.2013 uviedol nasledovné:

Doslovný preklad označenia „rentalcars“ síce znamená prenajaté vozidlá ale vzhľadom na rozšírenosť slovného spojenia „rental cars“ v oblasti prenájmu vozidiel je zrejme, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať takéto slovné spojenie ako označenie vyjadrujúce druh služieb. Rovnako bude spotrebiteľ vnímať aj označenie „RENTALCARS.COM“, ktoré nemožno považovať za výnimočné len preto, že je k slovnému spojeniu „rentalcars“ pridaná prípona .com, ktorá sa používa v internetom systéme názvov domén a je skratkou slova commercial, t. j. slova komerčný. Nie je podstatné, že v prihlásenom označení „RENTALCARS.COM“ nie je medzi slovom rental a slovom cars použitá medzera pretože význam slovných spojení „rental cars“ a „rentalcars“ je rovnaký. Skutočnosť, že slovné spojenie „rental cars“ je veľmi frekventované v obchodných zvyklostiach na označovanie druhu služieb potvrdzujú aj samotné doklady, ktoré predložil prihlasovateľ. Z výsledkov vyhľadávania v internetovom vyhľadávacom Google (datovaných 24.12.2012 – teda po podaní prihlášky), ktoré predložil prihlasovateľ je zrejme, že slovné spojenie „rental cars“ nie je používané výlučne prihlasovateľom ale používajú ho aj iné subjekty. Prihlasovateľovo poukázanie na to, že v predložených výsledkoch vyhľadávania vždy figurovala jeho internetová stránka www.rentalcars.com na prvom mieste neznamená, že spotrebiteľia si takéto označenie spájajú výlučne s ním, keďže z týchto výsledkov vyhľadávania vyplýva používanie slovného spojenia „rental cars“ aj inými subjektmi. Doklady predložené prihlasovateľom len potvrdzujú stanovisko úradu o tom, že prihlásené označenie „RENTALCARS.COM“ nemá vo vzťahu k nárokovým službám rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na túto skutočnosť je nepodstatné v akej miere bola navštevovaná prihlasovateľova internetová stránka. Okrem toho je potrebné dodať, že doklady preukazujúce návštevnosť prihlasovateľovej stránky pred podaním prihlášky sa neviažu k Slovensku. K vyhláseniu pána L. M. úrad uvádza, že doklad tohto charakteru nie je podstatný z hľadiska preukazovania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky na území Slovenska.

K poukázaniu prihlasovateľa na ochranné známky RENTALCARS.COM registrované v Taliansku a v Rumunsku úrad uvádza, že označenie sa musí posudzovať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Poukazovanie na iné zahraničné konania je právne bezvýznamné. Každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu posudzovanému na konkrétnom území. Ojedinelými alebo málo početnými rozhodnutiami odchyľujúcimi sa od existujúcej rozhodovacej praxe pritom nie je možné odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej rozhodovacej praxe úradu. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia. Úrad posudzuje označenie RENTALCARS.COM s ohľadom na vnímanie tohto označenia priemerným slovenským spotrebiteľom a nie spotrebiteľom inej krajiny. Pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na prihlášku ochrannej známky RENTALCARS.COM, ktorá bola podľa slov prihlasovateľa zverejnená vo vestníku v Grécku, úrad k tomu uvádza, že predložený doklad nebolo možné posúdiť, pretože nebol v slovenskom jazyku. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že pri pokuse overiť zverejnenie prihlášky s názvom RENTALCARS.COM vo vestníku v Grécku, úrad prostredníctvom databázy TMView nenašiel žiadnu zmienku o prihláške obsahujúcej toto označenie vo vzťahu ku Grécku. Avšak bez ohľadu na to úrad konštatuje, že keby aj v Grécku bolo zverejnené označenie RENTALCARS.COM tak ako to uvádza prihlasovateľ, v zmysle vyššie uvedeného by to nemenilo nič na skutočnosti, že poukázanie na zverejnenie označenia v inej krajine nevytvára prihlasovateľovi nárok na zápis označenia na území Slovenska.

Z uvedených dôvodov, je nutné konštatovať, že prihlasovateľ svojimi tvrdeniami ani predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „RENTALCARS.COM“ pred podaním prihlášky vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky a vo vzťahu k nárokovým službám.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 28.2.2014 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava