



Banská Bystrica 31. 12. 2014
POZ 5177-2014/Z-566-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5177-2014 s názvom RENTALCARS.COM z 3.3.2014 prihlasovateľa TRAVELJIGSAW LIMITED, St Georges House, Floors 2-4, 56 Peter Street, Manchester, M2 3NQ, GB, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttman, 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 14.5.2014 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), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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 14.5.2014 na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované slovné označenie „RENTALCARS.COM“ nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 36, 38 a 39 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú účel, zameranie týchto služieb. Označenie konkrétne poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že pod takýmto označením sa budú poskytovať služby zamerané na obchodnú činnosť v oblasti automobilov alebo prenájmu automobilov.

Uvedené vyplýva z významu pojmov tvoriacich označenie. Konkrétne 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. Úrad uviedol, 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

V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktno, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehlbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Nejedná sa teda o slovné spojenie, ktorému by priemerný spotrebiteľ nerozumel, pretože sa jedná o spojenie slov z anglického jazyka, ktoré sú frekventované a slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známe.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 18.9.2014 uviedol, že 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 nárokované služby v triedach 36, 38 a 39 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 „Corpfin“. 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.

7) Vyhlásenie pána Petra R. z 2.5.2014 v zastúpení prihlasovateľa, ktoré podľa prihlasovateľa poskytuje niektoré ďalšie podrobnosti o používaní ochrannej známky v Európe (PR 1 – PR 17).

Záverečné zhodnotenie úradu:

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.

Čo sa týka služieb je potrebné uviesť, že v triede 36 široký pojem „poisťovacie služby“ zahŕňa všetky poisťovacie služby ako sú finančné poistenie, poistenie motorových vozidiel a pod., ktoré úzko súvisia, resp. sú doplnkovými pre hlavnú činnosť „prenájom vozidiel“. Jedná sa o komplexnú službu, ktorá zahŕňa iné služby, ktoré sú nevyhnutné k tejto činnosti (napr. finančné služby, rezervačné služby). Keďže označenie obsahuje príponu .com, potom aj služby vykonávané prostredníctvom internetu je potrebné považovať za súvisiace s hlavnou činnosťou. Telekomunikačné služby alebo služby elektronickej pošty je potrebné taktiež považovať za doplnkové služby, podporujúce hlavnú činnosť prihlasovateľa. Spotrebiteľ môže využiť služby telekomunikácií pre kontaktovanie prihlasovateľa za účelom prenajatia vozidla. Spotrebiteľ taktiež nemusí navštíviť priamo poskytovateľa tejto služby, ale môže využiť dopravné služby prihlasovateľa, ktoré sú zahrnuté v hlavnej službe. Taktiež služby cestovných kancelárií môžu zahŕňať služby prenájmu vozidiel.

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 vyhľadávači Google, 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 Petra R. úrad uvádza, že doklad tohto charakteru nie je podstatný z hľadiska preukazovania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky na území Slovenska. V tomto doklade boli predložené výťažky internetových archívnych stránok a tlačových správ RENTALCARS.COM, z ktorých vyplýva používanie ich názvu v rôznych krajinách od roku 2004. Používanie v súvislosti zo Slovenskom bolo deklarované v dôkazoch PR 7, PR 15. Ostatné dôkazy PR1 až PR6, PR 8 až PR 14 a PR16 až PR 17 nesúvisia s územím Slovenskej republiky. Použitie tohto označenia na Slovensku spočíva v tom, že spotrebiteľ na uvedenej webovej stránke označí krajinu, mesto a dátum vyzdvihnutia vozidla a stránka mu následne ponúkne výber vozidiel od konkrétnych prenajímateľov (Budget, Europcar, Enterprise...). Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľ, ktorý si prenajme vozidlo vníma názov webovej stránky iba ako nástroj na vyhľadávanie konkrétnych prenajímateľov a nie ako ochrannú známku poskytovateľa prenájmu vozidiel. Ako prenajímateľa vníma konkrétnu spoločnosť od ktorej preberá vozidlo na prenájom.

K poukázaniu prihlasovateľa na portfólio ochranných známok vo vzťahu k RENTALCARS.COM, ktoré ukazuje na registrácie v rôznych krajinách 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 viažucich 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.

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 územia Slovenskej republiky a vo vzťahu k nárokovým službám a preto je nutné prihlasované označenie považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

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 známk a dizajnov

Doručiť:

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