



Banská Bystrica 23. 5. 2019  
POZ 992-2018/Z-209-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 992-2018 z 7.5.2018 prihlasovateľa AUTO - DS, s.r.o., Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť ius aegis s. r. o., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre tovary „*dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu; osobné autá; automobily; autobusy; autokary; automobilové obývacie prívěsy (karavany); automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; karosérie automobilov; karosérie dopravných prostriedkov; automobilové strechy; plátenné strechy na automobily; autopoľahy; sedadlá automobilov; batožinové nosiče na vozidlá; batožinové kufre na motocykle; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; bicykle; blatníky; brzdové diely do vozidiel; čalúnenie automobilov; čelné sklá vozidiel; dvere na dopravné prostriedky; elektromobily; motory do pozemných vozidiel; kamióny, nákladné vozidlá; kapoty na vozidlá; karavany (obytné prívěsy); kolesá vozidiel; motocykle; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nápravy vozidiel; nárazníky vozidiel; nosiče lyží na autá; opierky hlavy na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; zariadenia do automobilov proti oslneniu; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; poľahy na sedadlá vozidiel; poľahy na volanty vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; protišmykové reťaze, snehové reťaze; pružiny (tlmiace) do dopravných prostriedkov; ráfy kolies automobilov; motocyklové rámy; podvozky automobilov; sedadlá automobilov; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stierače; hydraulické obvody pre vozidlá; tlmiče automobilov; ložiskové čapy hriadeľov a náprav; volanty vozidiel; diaľkovo ovládané vozidlá iné než hračky; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; závažie na vyváženie kolies vozidiel; kryty na automobilové kolesá; disky na kolesá vozidiel; okenné tabule pre okná vozidiel; ťažné zariadenia pre vozidlá; časti a súčasti dopravných prostriedkov patriace do tejto triedy“ v triede 12 a služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s ojazdenými motorovými vozidlami, s vozidlami, s náhradnými dielmi pre vozidlá, so súčasťami vozidiel, s časťami a súčasťami automobilov, s prenosnými lekárničkami, výstražnými trojuholníkmi, zdvihákmi, s nástrojmi a náradím na opravu kolies, s reflexnými vestami, s kanistrami na pohonné hmoty, a to aj prostredníctvom internetu a telekomunikačných prostriedkov; sprostredkovanie obchodu s novými alebo ojazdenými vozidlami; maloobchodné služby so softvérom; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; rozhlasová a televízna reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; reklamné agentúry; obchodný manažment a odborné obchodné riadenie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služby; marketingové poradenstvo a marketingové štúdie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhladávanie informácií v počítačových súboroch pre (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; sekretárske služby; externé administratívne riadenie podnikov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie správ (kancelárske práce); spracovanie textov; príprava miezd a výplatných listín; vypracovávanie daňových priznaní; obchodné rady a informácie spotrebiteľom pri**

výbere tovarov a služieb; vzťahy s verejnosťou (public relations); dohadovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); fakturácia; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v automobilovom priemysle; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu“ v triede 35; „finančný lízing; finančný lízing dopravných prostriedkov; poisťovníctvo; služby týkajúce sa poistenia; informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov; uzatváranie a sprostredkovanie poisťiek; poistenie proti nehodám; poistenie pri pozemnej doprave; financovanie (služby); peňažníctvo; finančné služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti; finančné služby investičných trustov a holdingových spoločností; finančné informácie; finančné záruky, kaucie a garancie; platenie na splátky; finančné a daňové odhady (služby); služby úverových kariet; finančné služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií; záložňa; oceňovanie vozidiel“ v triede 36 ; „inštalácia, údržba a opravy výrobných a opravárenských zariadení v automobilovom priemysle; poradenská činnosť v oblasti inštalácie a opráv v automobilovom priemysle; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; opravy, údržba a inštalácia služby motorových vozidiel; služby klampiarov; nastavovanie dopravných prostriedkov; informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (oprava); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vozidiel; čistenie interiérov vozidiel; inštalácia častí a súčastí motorových vozidiel“ v triede 37 ; „prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o dopravnej premávke; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách alebo nehodách; automobilová preprava; služby parkovania automobilov; poskytovanie pomoci pri doprave; preprava výrobných a opravárenských zariadení v automobilovom priemysle; prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie; skladovanie tovaru; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 39; „vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie výcvikov, kurzov a školení; informácie o výcvikoch, kurzoch a školeniach; pedagogické informácie; skúšanie a preskúšavanie ako pedagogická činnosť; ukážky praktických cvičení (vzdelávanie); organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií a kongresov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie časopisov, novín a periodických publikácií okrem vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh“ v triede 41 a „priemyselné dizajnérstvo; technická kontrola automobilov; testovanie (kontrola kvality)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre služby „administratívna správa hotelov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 41, 42 a 43 tohto zoznamu“ v triede 35; „služby nehnuteľností v rámci developérskej činnosti; organizovanie financovania stavebných projektov; zmenárenské služby; organizovanie zbierok; realitné kancelárie; nehnuteľností (služby); finančné služby poskytované správcami nehnuteľného majetku, ako tiché spoločníctvo alebo financovanie; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom kancelárskych priestorov, bytov a fariem; inkasovanie nájomného; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 36; „stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, údržba a opravy počítačového hardvéru; technické poradenstvo vo vzťahu k inštaláciám, údržbe a opravám počítačového hardvéru; diagnostika v rámci opráv, inštalácie a údržby hardvéru počítačových zostáv, serverov, sieťových systémov, tlačiarň, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 37; „organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; zábava, obveselenie; športová a kultúrna činnosť; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; služby organizovania estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí; organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení; organizovanie zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové služby; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a

internetu“ v triede 41; „služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; architektonické služby; vypracovanie stavebných výkresov; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; inžinierska činnosť (odhady, ohodnocovanie, výskum a výstupné správy v oblasti vedy a technológií); skúšky materiálov; štúdie technických projektov; projektová činnosť v oblasti vedeckých a technologických služieb; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; host'ovanie na počítačových webových stránkach; vedecký prieskum a analýzy; technická podpora, technické a poradenské služby vo vzťahu k softvéru a k vývoju počítačov a počítačových programov; tvorba softvérového rozhrania cez sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celosvetovú počítačovo-informačnú sieť k prenosu a rozširovaniu informácií; počítačové programovanie; návrh softvéru; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; odborné poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačových zostáv, serverov, sieťových systémov, tlačiarň, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií; diagnostika v rámci opráv, inštalácie a údržby softvéru počítačových zostáv, serverov, sieťových systémov, tlačiarň, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií; výskum a vývoj softvéru, počítačov a počítačových komponentov; opravy a aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačových programov; analýza softvéru; diagnostikovanie a testovanie softvéru; prenájom počítačov a počítačového softvéru; prenájom počítačových periférnych zariadení; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; host'ovanie na počítačových stránkach; grafický a priemyselný dizajn; navrhovanie obalov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu“ v triede 42 a „reštauračné a kaviarenské služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); bufety (rychle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; hotelierske služby; služby barov; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov, penziónov; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia prechodného ubytovania; rezervácia penziónov a hotelov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.12.2018 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13.1.2019), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného 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.

Od 14.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej došlo k prečíslovaniu ustanovenia § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13.1.2019) na § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 992-2018 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „AUTO DS“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 12, 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov oddelených medzerou „AUTO“ a „DS“. Slovný prvok „auto“ predstavuje výraz, ktorého význam je okrem iného *motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom, automobil*, resp. tvorí prvú časť zložených slov s významom *automobil, automobilový* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda-SAV, Bratislava, 2006). Ďalší slovný prvok označenia predstavuje spojenie písmen „DS“, ktoré si podstatná časť relevantnej verejnosti na Slovensku bude spájať so skrátenou formou názvu okresu, resp. mesta *Dunajská Streda*, odvodenou od zaužívaného evidenčného systému značenia vozidiel (In.: [https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam\\_skratiek\\_okresov\\_Slovenska](https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska)).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 13.12.2018 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 12, ktoré možno hromadne označiť ako *dopravné prostriedky, ich časti a súčasti, autoprislušenstvo a náhradné diely k dopravným prostriedkom* a službám

v oblasti dopravy v triede 39, nemá predmetné označenie ako celok rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania, účelu a geografického pôvodu prihlásených tovarov a služieb. Výraz „auto“ v spojitosti s predmetnými tovarmi v triede 12 (s rôznymi *dopravnými prostriedkami, ich časťami a súčasťami, autoprislušenstvom*) a dopravnými službami v triede 39, bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu, zameraní a účele týchto tovarov a služieb, teda, že ide o *dopravné prostriedky (automobily) a s nimi súvisiace tovary*, resp. *dopravné služby* vykonávané prostredníctvom automobilov, pričom ďalší výraz označenia „DS“ len bližšie špecifikuje zemepisný pôvod, týchto tovarov a poskytovaných služieb, keďže tento výraz predstavuje zaužívanú skratku okresu, resp. okresného mesta Dunajská Streda. S vyššie uvedenými tovarmi a službami taktiež priamo súvisí aj časť ostatných nárokovovaných služieb v triedach 35, 36, 37, 41 a 42, ktoré možno hromadne označiť ako *obchodné služby, reklamno-propagačné služby, poradenské obchodné služby, služby databáz, administratívne služby, sprostredkovateľské služby v automobilovom priemysle; služby v oblasti účtovníctva, finančné služby, služby v oblasti poisťovníctva, služby údržby, opráv, inštalačné služby, služby priemyselného dizajnu a kontroly kvality, služby v oblasti vzdelávania a vydavateľskej činnosti*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovacia spôsobilosť ani vo vzťahu k tejto časti prihlásených služieb. Úrad v závere listu konštatoval, že prihlásené označenie samo osebe neobsahuje žiadny dištinkatívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ rozlíšil predmetné služby a tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb iných podnikateľov.

**Dňa 14.3.2019 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenia prihlasovateľa**, v ktorom uviedol, že tovary a služby v predmetnej prihláške boli prihlásené s ohľadom na predmet podnikateľskej činnosti jeho spoločnosti. Výraz v predmetnom označení „AUTO“ vyjadruje primárny podnikateľský zámer spoločnosti prihlasovateľa, keďže táto spoločnosť bude aktívne činná v automobilovom priemysle (ako napr. predaj a servis motorových vozidiel). Slovný prvok „AUTO“ v predmetnom označení nie je spôsobilý priemerne zmýšľajúceho spotrebiteľa viesť do omylu, keďže z tohto označenia je podľa prihlasovateľa viac než zrejмый podnikateľský zámer jeho spoločnosti. Prihlasovateľ ďalej podotkol, že už pri „prvom kontakte“ spotrebiteľa s prihláseným označením „AUTO DS“, bude mať priemerný spotrebiteľ jasnú predstavu o tom, aké výrobky a služby mu budú jeho spoločnosťou poskytnuté. Celkový dojem, ktorý označenie u spotrebiteľa môže vyvolať je teda v súlade so skutočným stavom, keďže výraz „AUTO“ v označení nie je zavádzajúci a poskytuje pravdivú informáciu o podnikateľskej činnosti prihlasovateľa. Používanie slovného prvku „AUTO“ v ochranných známkach je bežné, pričom sa nejedná o nezvyčajné slovné označenia. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na ochranné známky v znení „4x4 AUTO OFF“, „AG AUTO“ a „ABEL AUTO“ (bez uvedenia čísla zápisu ochranných známok). Z vyššie uvedených označení si podľa prihlasovateľa priemerný spotrebiteľ dokáže vyvodiť, z akej oblasti mu budú výrobky či služby od konkrétneho podnikateľa poskytnuté (v daných prípadoch z automobilového priemyslu). V konečnom dôsledku spotrebiteľ nie je reálne schopný, len na základe obchodného mena spoločnosti či jej ochrannej známky, odlišiť jednotlivé tovary a služby od iných podnikateľov. Zmyslom ochrannej známky či obchodného mena spoločnosti je podľa prihlasovateľa predovšetkým poskytnúť spotrebiteľovi prvotnú informáciu o charaktere poskytovaných tovarov a služieb a dostať túto informáciu do povedomia širokej verejnosti. Prihlasovateľ podotkol, že pre ekonomický rozvoj jeho spoločnosti je podstatné, aby sa informácia o charaktere ním poskytovaných výrobkov a služieb dostala do povedomia čo najširšieho okruhu verejnosti. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na prejavovaný záujem spoločnosti Toyota Motor Corporation o spoluprácu s jeho spoločnosťou v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel značky TOYOTA. Prihlasovateľ ďalej poukázal na príklad označenia tvoreného slovným prvkom „GOLF“, ktoré malo byť registrované ako slovná ochranná známka bez ďalších grafických prvkov pre časopis o hre golf v Českej republike, a na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR zo dňa 09.04.2009, sp. zn.: 7 As 56/2008, z ktorého citoval nasledovné konštatovanie „...nie je vylúčené, aby označenie GOLF získalo sekundárnu rozlišovaciau spôsobilosť na základe výlučného užívania označenia vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná“. Napriek skutočnosti, že spoločnosť prihlasovateľa má sídlo v Dunajskej Strede, nie je vylúčené, že by mohla vykonávať svoju podnikateľskú činnosť na rôznych miestach Slovenskej republiky. Z podkladov, ktoré v konaní o zápis ochrannej známky predložil prihlasovateľ, nie je zrejmé, v akej časti Slovenska realizuje svoju podnikateľskú činnosť. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na obrazovú ochrannú známku v znení „RYBA ŽILINA“ (bez uvedenia čísla zápisu ochrannej známky), ktorú úrad zapísal do registra ochranných známok. Nie je jednoznačné, aká časť verejnosti dokáže rozpoznať zaužívaný evidenčný systém značenia vozidiel na Slovensku, a preto ani výraz v označení „DS“ nie je nutne spôsobilý vzbudiť dojem o skrátenej forme názvu okresu Dunajská Streda.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „AUTO DS“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Výraz „auto“ v spojitosti s prihlásenými tovarmi v triede 12 (s rôznymi *dopravnými prostriedkami, ich časťami a súčasťami, autopríslušenstvom*) a dopravnými službami v triede 39 bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu, zameraní a účele týchto tovarov a služieb, teda, že ide o *dopravné prostriedky (automobily) a s nimi súvisiace tovary*, resp. *dopravné služby* vykonávané prostredníctvom automobilov, čo v konečnom dôsledku potvrdil vo svojom vyjadrení aj prihlasovateľ, keď uviedol, že tento výraz poskytuje pravdivú informáciu o jeho podnikateľskej činnosti (podnikateľská činnosť v automobilovom priemysle).

Ďalší slovný prvok označenia predstavuje spojenie písmen „DS“, ktoré si nezanedbateľná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti na Slovensku bude s najväčšou pravdepodobnosťou spájať so skrátenou formou názvu okresu, resp. mesta Dunajská Streda, známou zo zaužívaného evidenčného systému značenia vozidiel na Slovensku. Pod relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou možno rozumieť najmä potenciálnych spotrebiteľov daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Vzhľadom na charakter prihlásených tovarov a služieb (*dopravné prostriedky, ich časti, autopríslušenstvo, dopravné služby a ďalšie vyššie uvedené služby s nimi súvisiace a doplnkové*) ako aj vzhľadom na podnikateľské zameranie spoločnosti prihlasovateľa, na ktoré poukázal sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení (*oblasť automobilového priemyslu, predaj a servis motorových vozidiel*), možno konštatovať, že relevantná skupina spotrebiteľov je tvorená laickou verejnosťou reprezentovanou koncovými spotrebiteľmi tovarov a služieb v oblasti dopravy, a tiež aj odbornou verejnosťou pôsobiaceou v odvetví dopravy. Je preto vysoko pravdepodobné, že minimálne časť tejto spotrebiteľskej verejnosti pozná evidenčný systém značenia vozidiel na Slovensku a bude si spájať spojenie písmen „DS“ v predmetnom označení so skrátenou formou názvu okresu, resp. mesta Dunajská Streda, ktorá je odvodená od tohto zaužívaného systému v doprave (minimálne časť spotrebiteľskej verejnosti žijúca v okrese Dunajská Streda). To znamená, že uvedený prvok označenia bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne zemepisnom pôvode nárokováných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že slovné spojenie „DS“ je skôr spôsobilé vzbudiť dojem o iniciálach určitej osoby, prípadne dojem skráteného označenia určitého slovného spojenia, nie však nutne spôsob evidenčného značenia vozidiel v Dunajskej Strede úrad uvádza, že pre účely prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia do registra ochranných známk a uplatnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach je postačujúce, ak čo i len jeden z prípadných významov posudzovaného slovného prvku je opisný, resp. obvyklý vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Úrad opätovne poukazuje na skutočnosť, že zápisná spôsobilosť prihláseného označenia sa musí preskúmať s ohľadom na konkrétne tovary a služby, pre ktoré sa ochrana nárokuje. Argument prihlasovateľa týkajúci sa ostatných možných významov spojenia písmen „DS“ tvoriaceho prihlásené označenie, je preto potrebné považovať za bezpredmetný.

S podnikaním a obchodovaním súvisia aj prihlásené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s ojazdenými motorovými vozidlami, s vozidlami, s náhradnými dielmi pre vozidlá, so súčasťami vozidiel, s časťami a súčasťami automobilov, s prenosnými lekárničkami, výstražnými trojuholníkmi, zdvihákmi, s nástrojmi a náradím na opravu kolies, s reflexnými vestami, s kanistrami na pohonné hmoty, a to aj prostredníctvom internetu a telekomunikačných prostriedkov; sprostredkovanie obchodu s novými alebo ojazdenými vozidlami; maloobchodné služby so softvérom; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; rozhlasová a televízna reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; reklamné agentúry; obchodný manažment a odborné obchodné riadenie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služby; marketingové poradenstvo a marketingové štúdie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; sekretárske služby; externé administratívne riadenie podnikov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy*

*nákladov; prepisovanie správ (kancelárske práce); spracovanie textov; príprava miezd a výplatných listín; vypracovávanie daňových priznaní; obchodné rady a informácie spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; vzťahy s verejnosťou (public relations); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); fakturácia; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v automobilovom priemysle; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu“, pričom relevantný spotrebiteľ si bude tieto služby poskytované pod prihláseným označením spájať s prevádzkou dopravných služieb alebo priamo s predajom dopravných prostriedkov a autopríslušenstva v okrese či okresnom meste Dunajská Streda a preto aj vo vzťahu k týmto službám je nutné charakterizovať prihlásené označenie ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti.*

S prihlásenými tovarmi v triede 12 (rôznymi dopravnými prostriedkami) a službami v doprave v triede 39 súvisia nárokované finančné služby *„finančný lízing; finančný lízing dopravných prostriedkov; financovanie (služby); peňažníctvo; finančné služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti; finančné služby investičných trustov a holdingových spoločností; finančné informácie; finančné záruky, kaucie a garancie; platenie na splátky; finančné a daňové odhady (služby); služby úverových kariet; finančné služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií; oceňovanie vozidiel; záložňa“* a služby v oblasti poisťovníctva *„poisťovníctvo; služby týkajúce sa poistenia; informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov; uzatváranie a sprostredkovanie poisťiek; poistenie proti nehodám; poistenie pri pozemnej doprave“,* a preto si relevantný spotrebiteľ bude tieto služby pod označením „AUTO DS“ spájať s činnosťami, ktoré sú zamerané na dopravné prostriedky, resp. na služby v doprave, pričom sú poskytované, príp. sa realizujú v okrese, alebo v meste Dunajská Streda.

Pokiaľ ide o služby *„inštalácia, údržba a opravy výrobných a opravárenských zariadení v automobilovom priemysle; poradenská činnosť v oblasti inštalácie a opráv v automobilovom priemysle; autoopravné (údržba, opravy a tankovanie); umývanie dopravných prostriedkov; opravy, údržba a inštalčné služby motorových vozidiel; služby klampiarov; nastavovanie dopravných prostriedkov; informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (oprava); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vozidiel; čistenie interiérov vozidiel; inštalácia častí a súčastí motorových vozidiel“* v triede 37 ako aj služby *„priemyselné dizajnérstvo; technická kontrola automobilov; testovanie (kontrola kvality)“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je nutné konštatovať, že vo vzťahu k nim je prihlásené označenie opisným z dôvodu, že poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o zameraní, účele a zemepisnom pôvode týchto služieb, t. j. že ide o služby údržby, opráv, inštalčné služby, služby priemyselného dizajnu a kontroly kvality zamerané na dopravné prostriedky a autopríslušenstvo, ktoré sú poskytované v rámci okresu či okresného mesta Dunajská Streda.

Čo sa týka ostatných nárokových služieb *„vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie výcvikov, kurzov a školení; informácie o výcvikoch, kurzoch a školeniach; pedagogické informácie; skúšanie a preskúšavanie ako pedagogická činnosť; ukážky praktických cvičení (vzdelávanie); organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií a kongresov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie časopisov, novín a periodických publikácií okrem vydávania reklamných a náborových textov; vydávanie kníh“* v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad zastáva názor, že aj vo vzťahu k predmetným službám je prihlásené označenie opisným označením, ktoré len poukazuje na zameranie služieb v oblasti vzdelávania a vydavateľskej činnosti (t.j. na vzdelávanie a poskytovanie informácií v oblasti dopravných prostriedkov, automobilov) a na zemepisný pôvod poskytovania služieb (Dunajská Streda), keďže spomínané služby výchovy, vzdelávania a vydavateľskej činnosti môžu byť poskytované ako tzv. doplnkové služby.

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie ako celok samo osebe neobsahuje žiadny dištinkívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého by relevantní spotrebiteľia (minimálne vyššie uvedená nezanedbateľná časť spotrebiteľov) rozlíšili predmetné vyššie uvedené služby a tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb iných podnikateľov.

Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení konštatoval, že spotrebiteľ nie je v konečnom dôsledku reálne schopný, len na základe ochrannej známky, odlíšiť jednotlivé tovary a služby od iných podnikateľov. Taktiež

uviedol, že zmyslom ochrannej známky je podľa neho predovšetkým poskytnúť spotrebiteľovi prvotnú informáciu o charaktere poskytovaných tovarov a služieb a dostať túto informáciu do povedomia širokej verejnosti.

K uvedeným tvrdeniam prihlasovateľa úrad musí podotknúť, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať iba také označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. A práve táto záruka tvorí základnú funkciu ochrannej známky.

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Súčasne je potrebné uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia možno brať do úvahy akúkoľvek vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Za ochrannú známku možno teda uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Označenie, ktoré obsahuje iba opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu.

Prihlasovateľ ďalej podotkol, že používanie slovného prvku „AUTO“ v ochranných známkach je bežné, pričom sa nejedná o nezvyčajné slovné označenia. V tejto súvislosti poukázal na ochranné známky „4x4 AUTO OFF“, „AG AUTO“ a „ABEL AUTO“, pričom však neuviedol čísla zápisov týchto ochranných známk. Súčasne poukázal na obrazovú ochrannú známku v znení „RYBA ŽILINA“ bez uvedenia čísla zápisu, ktorá obsahuje zemepisné označenie a úrad ju napriek tomu zapísal do registra ochranných známk. Vzhľadom k tomu, že prihlasovateľ neuviedol čísla zápisov ochranných známk, na ktoré sa vo svojom vyjadrení odvolal, úrad preskúmal register ochranných známk a zistil, že by mohlo ísť o nasledovné ochranné známky: *obrazová ochranná známka „4x4 AUTO OFF“ s č. zápisu 192243; obrazová ochranná známka „AG AUTO“ s č. zápisu 194656; slovná ochranná známka „ABEL AUTO“ s č. zápisu 191336 a obrazová ochranná známka „RYBA ŽILINA“ s č. zápisu 235621.*

K uvedeným príkladom ochranných známk úrad poznamenáva, že len z dôvodu, že tieto ochranné známky rovnako ako prihlásené označenie obsahujú slovný prvok „AUTO“, resp. obsahujú slovný prvok tvorený zemepisným označením, nie je možné považovať tieto prípady za analogické alebo podobné s predmetným konaním, v rámci ktorého sa posudzuje zápisná spôsobilosť označenia „AUTO DS“. Už zo samotného znenia a vyobrazenia označení, ako aj zoznamov tovarov a služieb, pre ktoré sú nárokované, vyplýva, že skutkové okolnosti týchto prípadov sú podstatne odlišné, čo znamená, že aj výsledky posúdenia ich zápisných spôsobilostí môžu byť odlišné. Označenia vyššie uvedených ochranných známk obsahujú na rozdiel od prihláseného označenia (t.j. výlučne slovného označenia, ktoré je opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom

a službám) ďalšie grafické či slovné prvky, ktoré im dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že takéto obrazové označenia, resp. slovné označenia s fantazijnými slovnými prvkami predstavujú úplne odlišnú kategóriu označení v porovnaní so slovným, výlučne opisným prihláseným označením, a teda vzhľadom na odlišné skutkové okolnosti v danom prípade nemôže ísť o obdobné prípady vo vzťahu k prihlásenému označeniu. Navyše ochranná známka s č. zápisu 192243 „4x4 AUTO OFF“ na ktorú taktiež poukázal prihlasovateľ, zanikla a v súčasnosti nie je registrovanou ochrannou známkou. Úrad zároveň upozorňuje na to, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných znáмок.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR zo dňa 09.04.2009, sp. zn.: 7 As 56/2008, z ktorého citoval nasledovné konštatovanie „...nie je vylúčené, aby označenie GOLF získalo sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť na základe výlučného užívania označenia vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná“. Úrad k uvedenému poukázaniu prihlasovateľa uvádza, že v súlade s citovaným rozsudkom Najvyššieho správneho súdu ČR aj v prípade predmetného označenia platí, že existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky (§ 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach), možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Avšak rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Navyše uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach sám prihlasovateľ. Je potrebné taktiež podotknúť, že pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli prihlasovateľom predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 992-2018, nemožno ani konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie ako celok „AUTO DS“ je vo vzťahu k vyššie namietaným 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 znáмок pre tovary a služby, tak ako je uvedené vo výrokovvej 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:  
ius aegis s. r. o.  
Ferienčíkova 7  
811 08 Bratislava-Staré Mesto