



Banská Bystrica 13. 5. 2020

POZ 992-2018/II-38-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. júna 2019 prihlasovateľom AUTO - DS, s. r. o., Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda, v konaní zastúpeným spoločnosťou ius aegis, s. r. o., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 992-2018/Z-209-2019 z 23. mája 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „AUTO DS“, č. spisu POZ 992-2018, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 992-2018/Z-209-2019 z 23. mája 2019 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 992-2018/Z-209-2019 z 23. mája 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona čiastočne zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „AUTO DS“, č. spisu POZ 992-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky tovary nárokované v triede 12, 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, s 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); 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 poistiek; 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; 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, všetky služby nárokované 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 dielni 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.

Prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápise do registra ochranných známkov 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; nehnuteľnosti (služby); finančné služby poskytované správcami nehnuteľného majetku, ako tiché spolocníctvo 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; hostovanie 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; hostovanie 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 všetky služby nárokované v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako „dopravné prostriedky, ich časti a súčasti, autopríslušenstvo a náhradné diely k dopravným prostriedkom“ a nárokoványm službám v oblasti dopravy v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania, účelu a geografického pôvodu nárokováných tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu s uvedenými tovarmi a službami taktiež priamo súvisí aj časť ostatných nárokováných služieb v triedach 35, 36, 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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, inštalácie služby, služby priemyselného dizajnu a kontroly kvality, služby v oblasti vzdelávania a vydavateľskej činnosti“, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k tejto časti nárokováných služieb. Uvedené vyplynulo z významu slova „auto“, ktoré predstavuje výraz, ktorého význam je motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom, automobil, resp. ktorý tvorí prvú časť zložených slov s významom automobil, automobilový (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda-SAV, Bratislava, 2006) a významu skratky „DS“, ktorá len bližšie špecifikuje zemepisný pôvod takto označených tovarov a poskytovaných služieb, keďže ide o zaužívanú skratku okresu, resp. okresného mesta Dunajská Streda. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie ako celok samo osebe neobsahuje žiadny dištinkatívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ uvedené tovary a služby prihlasovateľa rozlíšil od tovarov a služieb iných subjektov. Prvostupňový orgán konštatoval, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami. Označenie, ktoré obsahuje iba opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu.

Prvostupňový orgán tiež uviedol, že prihlasovateľ v predmetnom prípade nepredložil žiadne dôkazné materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu pred podaním prihlášky ochrannej známky, a teda v danom prípade nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 13. decembra 2018, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 14. marca 2019 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

V úvode rozkladu konštatoval, že známková ochrana poskytuje majiteľovi ochrannej známky výlučné právo na používanie registrovaného označenia pre charakteristické tovary a služby, pre ktoré je táto zapísaná v registri. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných znáмок sa musí hodnotiť celkový dojem, ktorý označenie u spotrebiteľa môže vyvolať.

Prihlasovateľ zastal názor, že priemerný spotrebiteľ nie je schopný len na základe ochrannej známky odlišiť „podstatu“ jednotlivých tovarov a služieb rôznych podnikateľov a získať podrobné informácie o ich podnikateľskej činnosti. Ochranná známka poskytuje spotrebiteľovi len prvotnú informáciu o charaktere tovarov a služieb a dostáva túto informáciu do povedomia širokej verejnosti (rozsudok Najvyššieho

správneho súdu ČR sp. zn. 5 A/59/2002 z 2. novembra 2006). Až určitá skúsenosť s tovarom/službou predajcu či referencia, odporúčanie alebo hodnotenie predajcu sú spôsobilé u priemerne zmýšľajúceho spotrebiteľa vytvoriť asociáciu (spojenie prvkov, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom vytvorená súvislosť), na základe ktorej bude spotrebiteľ schopný pridružiť tovar a službu k predmetnému označeniu či obchodnému menu predajcu a odlíšiť ich od tovarov a služieb iného predajcu. Spotrebiteľ si až na základe konkrétnych asociácií dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom/majiteľom, ochrannou známkou a tovarmi alebo službami a túto asociáciu (vedomosť, presvedčenie) si naďalej udržať.

Podľa názoru prihlasovateľa skúmanie rozlišovacej spôsobilosti nesmie byť založené len na formálnom porovnaní jednotlivých prvkov. Záver o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia nemožno podporiť tvrdením, že prihlásené označenie je údajne tvorené slovami všeobecného významu či iným slovným prvkom opisujúcim podnikateľskú činnosť spoločnosti. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na ochranné známky, ktoré sú tvorené slovami všeobecného významu či iným slovným prvkom opisujúcim podnikateľskú činnosť danej spoločnosti a sú prihlásené pre rovnaké/podobné tovary a služby ako sú tovary a služby nárokované pre prihlásené označenie. Konkrétne poukázal na slovnú ochrannú známku č. 187960 „AUTO-KLIMA“ zapísanú pre služby „montáž, údržba a opravy autoklimatizácií a autoalarmov, oprava a výmena automobilových skiel“, slovnú ochrannú známku č. 214755 „AUTO EURO“ zapísanú okrem iného pre služby „autobazár, sprostredkovanie obchodu s novými a ojazdenými vozidlami, opravy, údržba, nastavenie a umývanie dopravných prostriedkov, demontáž a montáž motorových vozidiel v rámci údržby a opráv motorových vozidiel, prenájom vozidiel, prenájom parkovacích plôch, montáž motorových vozidiel, montáž autopríslušenstva“, slovnú ochrannú známku č. 221050 „PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS“ zapísanú pre tovary a služby v triedach 12, 35, 36, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (takmer totožné ako v prípade tovarov a služieb prihláseného označenia), pričom označenie „NOVOMESTSKÝ“ relevantná časť verejnosti musí v zásade vnímať ako autoservis Bratislava Nové mesto či autoservis v Novom Meste nad Váhom, slovnú ochrannú známku č. 221051 „PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS“ zapísanú pre tovary a služby v triedach 12, 35, 36, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (takmer totožné ako v prípade tovarov a služieb prihláseného označenia) a slovnú ochrannú známku č. 209410 „Kvetinová pošta“ zapísanú napr. pre tovary a služby „doručovacie služby, kuriérske služby, dodávka tovaru, umelé kvety, prírodné kvety“ (podľa názoru prihlasovateľa predmetná ochranná známka pozostáva výhradne zo slov všeobecného významu a má s ohľadom na zapísané tovary a služby výhradne popisný charakter).

S prihliadnutím na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že je bežnou praxou úradu registrovať ochranné známky tvorené slovným prvkom „AUTO“ či iným slovným prvkom vyjadrujúcim či už zemepisné označenie pôvodu výrobkov a služieb alebo podnikateľskú činnosť spoločnosti, ktorá si pod predmetným označením prihlásila tovary a služby výlučne súvisiace s jej podnikateľskou činnosťou. Uvedené ochranné známky podľa názoru prihlasovateľa neobsahujú žiadny ďalší dištinkatívny prvok.

V nadväznosti na uvedené podotkol, že v prípade, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií podá správny orgán inú odpoveď, v takomto postupe absentuje vnútorná logika a hodnotiaci proces nevyznieva objektívne. Rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona nemôže byť akceptovateľný. V opačnom prípade dochádza k porušeniu precedentnej zásady, ktorá je prostriedkom ochrany pred svojvôľou správneho orgánu a pred neprimeraným a nezákonným uplatňovaním správnej úvahy. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal aj na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky sp. zn. 2 Afs 207/2005 z 27. júla 2006, ktorý riešil zneužitie inštitútu správnej úvahy.

Prihlasovateľ sa napokon venoval otázke určenia zemepisného pôvodu nárokováných tovarov a služieb, pričom uviedol, že počet obyvateľov v Dunajskej Strede predstavuje 2,23 %-ný podiel k celkovému počtu obyvateľstva Slovenskej republiky. Navyše, u osôb medzi 0 a cca 18 rokom života nemožno bez ďalšieho predpokladať relevantnú znalosť evidenčného značenia vozidiel v Slovenskej republike. Nie je tiež zrejmé, aká časť ostatnej relevantnej verejnosti je známa evidenčného systému značenia vozidiel v Slovenskej republike. Podľa názoru prihlasovateľa si verejnosť nebude skratku „DS“ spájať s mestom Dunajská Streda, keď navyše prihlasovateľ je oprávnený vykonávať svoju podnikateľskú činnosť bez obmedzenia, na akejkoľvek časti územia v Slovenskej republike či v zahraničí a nie výhradne v Dunajskej Strede, ako sa domnieva úrad.

Pri určení relevantnej spotrebiteľskej verejnosti prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa absolútne neprihliadol na vymedzenie a rozsah podnikateľskej činnosti prihlasovateľa, keď čiastočne zamietol

prihlášku ochrannej známky aj pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z povahy týchto služieb vo vzťahu k predmetu podnikateľskej činnosti prihlasovateľa je zrejmé, že tieto nijakým spôsobom nesúvisia s automobilovým priemyslom.

Na záver podaného rozkladu prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že je nutné zohľadniť aj jeho ekonomické zámery. Pre ekonomický rozvoj prihlasovateľa je podstatné, aby si priemerný spotrebiteľ spojil obchodné meno, resp. prihlásené označenie práve s nárokovanými tovarmi a službami a aby sa táto informácia dostala do povedomia čo najširšieho okruhu verejnosti. Prihlasovateľ zdôraznil záujem spoločnosti Toyota Motor Corporation o spoluprácu s prihlasovateľom. S ohľadom na uvedenú spoluprácu je registrácia prihláseného označenia pre prihlasovateľa významná.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil alebo zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky zverejní vo vestníku pre všetky nárokové tovary a služby.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „AUTO DS“, č. spisu POZ 922-2018, bola prihlasovateľom AUTO - DS, s. r. o., Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda, podaná 7. mája 2018 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; autopoťahy; 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 prívesy); 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; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; protišmykové reťaze, snehové reťaze; pružiny (tlmiace) do dopravných prostriedkov; ráfy kolies auto-mobilov; 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 hriadelov 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 9, pre 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; 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; administratívna správa hotelov; 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 triedach 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 43 tohto zoznamu“ v triede 35, „služby nehnuteľností v rámci developérskej činnosti; organizovanie financovania stavebných projektov; 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; zmenárenské služby; finančné služby bankových ústavov alebo im podobných inštitúcií; organizovanie zbierok; záložňa; realitné kancelárie; nehnuteľnosti (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; oceňovanie vozidiel; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ 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 inštalácie 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; 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, „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 dielni na výučbu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií a kongresov; 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; 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; 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); priemyselné dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; projektová činnosť v oblasti vedeckých a technologických služieb; technická kontrola automobilov; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových webových stránkach; testovanie (kontrola kvality); 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; hosťovanie 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, „reštauračné a kaviarenské služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); bufety (rýchle 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.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky zamietnutá z dôvodu naplnenia zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie má dostačujúcu rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokové tovary a služby, pričom poukázal aj na zápisy iných ochranných známk do registra.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných

známok. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 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.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ 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. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 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). 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. 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 prihlasovateľ. 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „AUTO DS“ napísaným bežným typom veľkého tlačeneho písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovo „auto“ označuje 1) druh dopravného prostriedku poháňaného motorom, premávajúceho po cestách nie po koľajniciach (osobné, nákladné, vojenské atď.), 2) prvú časť zložených slov s významom „sám, pôvodný, vlastný“, 3) skratku pre „automatický“, t. j. konaný samostatne, mechanicky. Výraz „DS“ široká spotrebiteľská verejnosť vníma najmä ako skratku okresu, resp. mesta Dunajská Streda, resp. ako ŠPZ okresu, mesta Dunajská Streda (zaužívaný evidenčný systém značenia vozidiel). Význam oboch výrazov, z ktorých pozostáva prihlásené označenie verejnosť pozná, a teda takéto označenie ako celok spotrebiteľovi poskytuje informáciu, že pod týmto označením pôsobí spoločnosť, ktorá ponúka automobily a ich súčasti, ako aj tovary a služby súvisiace s autami a automobilizmom všeobecne so sídlom v Dunajskej Strede.



Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že verejnosť si nebude výraz „DS“ spájať s mestom Dunajská Streda, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Napriek skutočnosti, ktorú uviedol prihlasovateľ, že počet obyvateľov v Dunajskej Strede predstavuje len 2,23 %-ný podiel z celkového počtu obyvateľstva v Slovenskej republike, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné očakávať, že skratka „DS“ spolu so slovným prvkom „AUTO“ bude bežnému spotrebiteľovi asociovať práve skratku mesta, resp. okresu Dunajská Streda tak, ako býva uvádzaná na evidenčných číslach vozidiel. Uvedená skutočnosť totiž podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade patrí medzi informácie, ktoré patria do všeobecného prehľadu širokej spotrebiteľskej verejnosti, najmä však motoristov, ktorým sú dotknuté tovary a služby prednostne určené. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu tiež zdôrazňuje, že i v prípade označení (v tomto prípade skratky), ktoré môžu mať viac ako jeden význam, na konštatovanie zápisnej nespôsobilosti označenia z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám postačuje, ak aspoň jeden z možných významov označuje povahu, zameranie, účel či ďalšie vlastnosti tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na skutočnosť, že je oprávnený vykonávať svoju podnikateľskú činnosť bez obmedzenia, na akejkoľvek časti územia v Slovenskej republike či v zahraničí a nie výhradne v Dunajskej Strede, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že táto skutočnosť nijako neovplyvňuje vnímanie prihláseného označenia v uvedenom význame, teda, že spotrebiteľ si pod takýmto označením predstaví spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede.

Pri hodnotení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné zohľadniť vzťah medzi ním a tovarmi a službami, pre ktoré má byť označenie zapísané do registra ochranných známkov. Vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 12, ktoré možno súhrnne označiť ako dopravné prostriedky, ich časti, súčasti a autopríslušenstvo, a nárokoványm službám v triede 39, ktoré sa týkajú dopravných služieb, t. j. prepravy, prenájmu dopravných prostriedkov, poskytovania dopravných informácií, pomoci pri preprave, skladovania tovarov atď., má prihlásené označenie „AUTO DS“ opisný charakter, pretože relevantný spotrebiteľ bude takéto označenie vo vzťahu k nim vnímať len ako odkaz na dopravné prostriedky, najmä automobily (ako aj ich časti, súčasti a príslušenstvo) a automobilovú dopravu a prepravu, ktoré sú poskytované spoločnosťou so sídlom v Dunajskej Strede. Spotrebiteľ bude teda prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám vnímať výlučne ako informáciu o ich druhu, povahe, zameraní, účele a miesta sídla poskytovateľa týchto tovarov a služieb a nie ako údaj o ich obchodnom pôvode v zmysle známkového práva. S nárokoványmi tovarmi a službami v triede 12 a 39 úzko súvisia nárokové služby „*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 inštalácie služby motorových vozidiel; služby klampiárov; 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 nárokové služby „*priemyselné dizajnérstvo; technická kontrola automobilov; testovanie (kontrola kvality)*“ v triede 42, pretože ide o služby vo vzťahu k nim doplnkové, ktoré sa poskytujú v odvetví predaja vozidiel a v rámci dopravných služieb. Je bežné, že predajne vozidiel zabezpečujú aj údržbu a opravy, mechanické, klampiarske a lakýrnické práce, čistenie vozidiel, vedenie prehľadu o servisných intervaloch vozidiel, vedenie prehľadu o pravidelných termínoch servisných kontrol, emisných a technických kontrol atď. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s prihláseným označením v spojení s týmito službami, bude ho aj vo vzťahu k ním jednoznačne vnímať len ako informáciu o ich zameraní a mieste sídla poskytovateľa týchto služieb.

Pokiaľ ide o nárokové služby „*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, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že aj vo vzťahu k ním je prihlásené označenie opisným z dôvodu, že rovnako ako v predchádzajúcom prípade poskytuje spotrebiteľovi len informáciu o zameraní a mieste sídla poskytovateľa týchto služieb, t. j. že ide

o vzdelávanie, napríklad prostredníctvom kurzov, školení, konferencií, seminárov, ktorých cieľom je oboznámiť s problematikou týkajúcou sa oblasti kúpy, predaja, techniky jazdy, údržby a opráv cestných vozidiel, správou vozových parkov, poisťovania vozidiel, financovania vozidiel prostredníctvom leasingu atď.

Napokon orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, konštatuje, že opisnosť prihláseného označenia z dôvodu jeho vnímania v uvedenom význame je namieste konštatovať aj vo vzťahu k nárokovým službám „*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); 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 a nárokovým službám „*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. V danom prípade ide totiž o maloobchodné služby predaja áut, služby pre zákazníka a jeho vozidlo týkajúce sa napr. sprostredkovateľskej činnosti pri kúpe a predaji jazdených vozidiel, a to napr. vypracovanie nezávislého posudku o technickom stave vozidla a následne stanovenie reálnej odpredajnej ceny vozidla, nafotenie, inzerovanie, realizácia obhliadok so záujemcami, odpredaj a odovzdanie vozidla, evidenčné zmeny na dopravnom inšpektoráte, riešenie poistných udalostí (písanie listov do poisťovní a sledovanie náhrad poistného plnenia atď.).**

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k uvedeným nárokovým tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný na jeho základe identifikovať, že takéto tovary a služby poskytuje konkrétna osoba, resp. odlišiť tovary a služby jednej osoby od rovnakých tovarov a služieb inej osoby, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k uvedeným nárokovým tovarom a službám len opisuje ich druh, charakter, zameranie a miesto sídla poskytovateľa týchto tovarov a služieb, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že každý predajca automobilov, príslušenstva a súvisiacich tovarov či poskytovateľ uvedených služieb pôsobiaci v meste Dunajská Streda (alebo okrese Dunajská Streda) môže používať prihlásené označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisný charakter, a preto sa toto výlučne slovné označenie nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jediného subjektu.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že konštatovanie zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia pre uvedené nárokové tovary a služby z titulu absencie rozlišovacej spôsobilosti je v rozpore s princípom právnej istoty, ktorú by mal úrad aplikovať pri rozhodovaní. V prospech uvedeného podľa prihlasovateľa svedčia zápisy slovných ochranných

známok č. 187960 „AUTO-KLIMA“, č. 214755 „AUTO EURO“, č. 221050 „PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS“, č. 221051 „PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS“ a č. 209410 „Kvetinová pošta“ do registra ochranných známok.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu (vrátane prípadnej nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach), a preto je zřejmé, že závery z jedného prípadu nemožno vzťahovať na iný prípad. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná obdobná ochranná známka, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnuté prihlásené označenie, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, ktorá sa prihlasovateľovi javí ako podobná.

V súvislosti s poukazom na zapísané ochranné známky orgán rozhodujúci o rozklade tiež konštatuje, že ide o ochranné známky zapísané do registra 12 až 21 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené označenie. Konkrétne ochranná známka č. 187960 „AUTO-KLIMA“ s dátumom podania prihlášky 25. júla 1997 bola zapísaná do registra 17. novembra 1999 (t. j. pred 21 rokmi). Ďalej ochranná známka č. 221050 „PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS“ s dátumom podania prihlášky 23. júla 2007 bola zapísaná do registra 12. marca 2008, obdobne ako aj ochranná známka č. 221051 „PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS“ s dátumom podania prihlášky ochrannej známky 23. júla 2007 bola zapísaná do registra 12. marca 2008 a napokon ochranná známka č. 209410 „Kvetinová pošta“ s dátumom podania prihlášky 21. januára 2004 bola zapísaná do registra 9. mája 2005. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že rozlišovacia spôsobilosť daných ochranných známok bola posudzovaná s ohľadom na situáciu na trhu a obchodné zvyklosti v čase ich zápisu do registra. Zároveň tiež poukazuje na vývoj praxe v oblasti práva ochranných známok daný harmonizačnými snahami v rámci EÚ. Vývoj praxe v oblasti známkového práva môže pritom mať za následok, že nie každé označenie, ktoré bolo do registra ochranných známok zapísané v minulosti, by bolo zapísané ako ochranná známka aj dnes. Čo sa týka ochrannej známky č. 214755 „AUTO EURO“, s dátumom podania prihlášky 2. marca 2005, táto bola zapísaná do registra 9. augusta 2006, pričom úrad v rámci prieskumu jej zápisnej spôsobilosti namietol nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia predstavujúceho predmetnú ochrannú známku. Namietanú zápisnú výluky jej majiteľ (v tom čase prihlasovateľ) na základe predložených dôkazných materiálov prekonal. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade poukaz prihlasovateľa na dané ochranné známky nepovažuje za rozhodný pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

K argumentu prihlasovateľa, že je nutné zohľadniť aj jeho ekonomické zámery s ohľadom na jeho spoluprácu so spoločnosťou Toyota Motor Corporation, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ekonomické záujmy prihlasovateľa nezakladajú jeho nárok zapísať do registra ochranných známok označenie, ktorého zápis je v rozpore s ustanoveniami zákona o ochranných známkach. Je potrebné uviesť, že skutočnosť, či prihlásené označenie bude alebo nebude zapísané ako ochranná známka, nemá nijaký vplyv na obchodnú spoluprácu prihlasovateľa s inou spoločnosťou, a nemá ani žiadny vplyv na jeho ekonomické záujmy, a preto je nutné tento argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

Napokon orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa aj k tvrdeniu prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ nie je schopný len na základe ochrannej známky odlíšiť podstatu jednotlivých tovarov a služieb rôznych podnikateľov a získať podrobné informácie o ich podnikateľskej činnosti. Je potrebné zdôrazniť, že ochranné známky neposkytujú informácie o podnikateľskej činnosti v zmysle ako sa to snažil prezentovať prihlasovateľ, ale ich základnou funkciou je schopnosť identifikácie obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb. Práve schopnosť označenia rozlíšiť rovnaké tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov na trhu je jednou zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Slovné označenia, ktoré len priamo opisujú tovar alebo poskytovanú službu, nemožno považovať za označenia, ktoré by boli schopné individualizovať takto označené tovary a služby, t. j. za označenia, ktorým by bolo možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „AUTO DS“, č. spisu POZ 992-2018, čiastočne zamietol pre vyššie uvedené tovary a služby v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán neporušil zásadu zákonnosti, pričom z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, akými úvahami sa riadil a ktoré skutočnosti boli podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

ius aegis, s. r. o.  
Ferienčíkova 7  
811 08 Bratislava