



Banská Bystrica 15.11.2023  
POZ 1161-2023/Z-320-2023

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1161-2023 z 25.5.2023 prihlasovateľa Cargo Wagon, a.s., Lúčna 2351/2, Trnava, ktorého v konaní zastupuje HKV Law Firm s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona.

### Odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 5.9.2023 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „Cargo Wagon“ prihlasované pre tovary „*Železničné spriahadlá; okolesníky železničných kolies; podvozky železničných vozňov; podvozky vozidiel; lokomotívy; železničné vozne; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu alebo po kofajniciach; vyklápacie zariadenia (časti železničných vozňov); brzdové dielce do vozidiel*“ v triede 12 a služby „*Doprava; železničná doprava; skladovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); uskladňovanie; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; prenájom nákladných vagónov; doprava, preprava; osobná doprava; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; logistické služby v doprave*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám nemá rozlišovaciu 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 charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Prihlásené označenie tvorí slovný prvok „**Cargo**“, ktorý môžeme preložiť z anglického jazyka napríklad aj vo význame „*náklad, nákladný*“ alebo z francúzskeho jazyka napríklad aj vo význame „*nákladná doprava*“ (In.: PC translator 2010) a slovný prvok „**Wagon**“, ktorý môžeme preložiť z anglického, francúzskeho i nemeckého jazyka napríklad aj vo význame „*vozeň, železničný vozeň*“ (In.: PC translator 2010). Ekvivalentom slovného prvku Wagon je aj výraz v slovenskom jazyku „*vagón*“ vo význame „*železničný vozeň*“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003). Spojením oboch slovných prvkov tak vzniká dvojslovné označenie, ktoré môže byť vnímané aj vo význame „*nákladný železničný vozeň*“.

Relevantnú spotrebiteľskú verejnosťou v predmetnom prípade tvorí široká spotrebiteľská verejnosť

používajúca služby v oblasti dopravy, prepravy, prenájmu či skladovania ako aj odborná spotrebiteľská verejnosť zaujímajúca sa a orientujúca sa v oblasti nákladnej železničnej dopravy a prepravy, či využívajúca ďalšie prihlásené služby a tovary s nimi súvisiace (nárokované tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

V správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti úrad uviedol, že vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 12, ktoré môžeme hromadne označiť ako *železničné vozne a ich súčasti* a službám v triede 39, ktoré možno hromadne označiť ako *služby dopravy, prepravy a skladovania*, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že význam prihláseného označenia ako celku bude pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť predstavovať, iba jednoduchú a priamu informáciu opisujúcu charakter a účel tovarov prihlasovaných v triede 12 a charakter a druh služieb prihlasovaných v triede 39. Predmetné označenie ako celok nie je schopné vo vnímaní spotrebiteľov vytvoriť dostatočne priame spojenie odkazujúce na obchodný pôvod poskytovaných tovarov a služieb a spotrebiteľia budú predmetné označenie vnímať len ako priamu opisnú informáciu, že takto označené prihlásené tovary a služby budú *železničné vozne a s nimi spojené služby dopravy, prepravy a skladovania*.

Prihlasované označenie teda poskytuje spotrebiteľovi, bez hlbších kognitívnych úvah, iba jednoduchú opisnú informáciu o charaktere, druhu a účele prihlásených tovarov a služieb a nebude ho vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, v dôsledku čoho prihlasované označenie nespĺňa podmienky potrebné pre jeho zápis ako ochrannej známky.

Úrad doplnil, že opisné označenia majú, vzhľadom na ich všeobecnosť, za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, ktorá umožňuje spotrebiteľovi rozlíšenie tovarov alebo služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných osôb. Spotrebiteľ tak na základe prihlasovaného označenia nebude schopný určiť od akého poskytovateľa dané služby pochádzajú a bude ho vnímať iba ako informáciu o charaktere poskytovaných tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností úrad konštatoval, že prihlasované označenie ako celok nemá rozlišovaciú spôsobilosť. Predmetné označenie pozostáva výlučne zo slovných prvkov opisných vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám a teda s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať toto slovné označenie.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 6.11.2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 5.9.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 tohto 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

HKV Law Firm s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika