



*Banská Bystrica 28.05.2024
POZ 1210-2023/Z-205-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1210-2023 z 1.6.2023 prihlasovateľa Auto Gábiel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov č. 70, Košice-Barca, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Marek Radačovský, Žriedlová 3, Košice-Staré Mesto, SK,

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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 10.11.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,

c) 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie RentAuto (ďalej tiež "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie") prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

v triede 6 - Kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní.

v triede 7 - Samomazacie ložiská; zariadenia na umývanie automobilov; automatické manipulátory (stroje); riadiace mechanizmy strojov a motorov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov.

v triede 12 - Spriahadlá pozemných vozidiel; duše pneumatík; ťažné zariadenia vozidiel; protišmykové reťaze; automobilové podvozky; kapoty automobilov; skladacie strechy na vozidlá; podvozky vozidiel; nárazníky vozidiel; sedadlá automobilov; čalúnenia automobilov; osobné automobily; automobilové pneumatiky; automobilové karosérie; autonómne automobily (bez vodiča); skútre; motorové invalidné vozíky.

v triede 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; sprostredkovateľne práce; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový

prieskum; správa počítačových súborov; prieskum verejnej mienky; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; telemarketingové služby; line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.

v triede 36 - Sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; zdravotné poistenie; spracovanie platieb debetnými kartami; finančné informácie; vyberanie nájomného.

v triede 37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; čalúnkové opravy; údržba, čistenie a opravy kože; antikorózne úpravy; mazanie vozidiel; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; vulkanizovanie pneumatík (opravy); opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov.

v triede 38 - Posielanie správ; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos elektronickej pošty.

v triede 39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; skladovanie tovarov (úschova); parkovanie automobilov (parkovacie miesta); skladovanie; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; doprava, preprava; osobná doprava; doprava cestujúcich; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom navigačných systémov.

Pri prieskume zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že toto označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a charakteru tovarov či poskytnutia služieb.

K výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedeného v správe úradu zo dňa 10.11. 2023 sa prihlasovateľ vyjadril v úrade stanovenej lehote.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 11.12.2023 uviedol, že nesúhlasí so záverom úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a s jeho konštatovaním zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a to 1.) z dôvodu procesného pochybenia a aj z dôvodu 2.) nesprávneho posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zo strany úradu.

V prvom rade prihlasovateľ vyjadril názor, že od podania prihlášky ochrannej známky POZ 1210-2023, ktorej predmetom je slovné označenie RentAuto, prebiehal prvotný prieskum ochrannej známky, zverejnenie ochrannej známky vo vestníku úradu. V tejto súvislosti prihlasovateľ dospel k presvedčeniu, že ak by úrad vyhodnotil návrh prihlasovateľa na registráciu ochrannej známky ako nespôsobilý, určite by uvedenú prihlášku vo vestníku nezverejňoval.

V ďalšom texte odpovede na správu úradu prihlasovateľ uviedol, že považuje za logické, keď sa ochranná známka sa skladá z cudzojazyčných slov. Rovnako tak, ako sa skladajú z cudzojazyčných slov iné ochranné známky, ako napr. Kaufland, HELL a podobne (veď nakoniec, spojenie slov majúci význam v inom jazyku zapríčiňuje spojenie s klientmi a predstavu o ponúkanej službe). Preto Kaufland (a mnoho iných) je spojenie slov z nemčiny Kauf a land, ktoré majú spolu zapríčiniť predstavu o nákupe (potravín). HELL, teda peklo, má nexus s pridaním energie a ide o energetický nápoj. Obe spomenuté sú napríklad registrované s celoeurópskou pôsobnosťou a majú desiatky aktívnych ochranných známk. Na podporu tohto argumentu prihlasovateľ predložil doklad v podobe zoznamu viacerých ochranných známk obsahujúcich slovné prvky Kaufland a HELL.

Argumentácia prihlasovateľa pokračovala komentárom, že navrhovaná ochranná známka RentAuto, sa síce skladá z 2 slov a slovo rent je v angličtine nájom, čo má zapríčiniť predstavu o nájme auta. Nehovoriac o kontexte, v ktorom sa má používať, je veľmi konkrétna, jasná a zrozumiteľná (veď nakoniec, Navrhovateľ je aj predajcom motorových vozidiel so značným reklamným a marketingovým dosahom). Navrhovaná

ochranná známka sa má používať na území Slovenskej republiky, preto ju prihlasovateľ ani nenavrhoval registrovať s celoeurópskou pôsobnosťou.

K tomu prihlasovateľ dodal, že RentAuto ako obrazová ochranná známka bola zapísaná, teda pri rešpektovaní uvedeného a pre zabezpečenie ochrany zneužitia prihlasovateľovho pomenovania, je nevyhnutné disponovať aj slovným označením ochrannej známky.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že označenie RentAuto ani nemá v Slovenskom jazyku žiadny slovný význam a to, že má nejaký význam v anglickom jazyku, nemôže byť dôvodom na akýkoľvek postoj, keďže 99% ochranných známok má nejaký význam.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ upriamil pozornosť na konkrétnu časť správy o prieskume zápisnej spôsobilosti z 10.11.2023 kde bolo uvedené: *„Slovné spojenie RentAuto bude relevantná spotrebiteľská verejnosť v spojitosti s nárokovými tovarmi a službami vnímať ako ľahko zrozumiteľné slovné spojenie s jasným opisným významom určujúcim konkrétne vlastnosti tovarov a služieb.“* Podľa prihlasovateľa celkom nesedia konštatácie úradu a výsledok prieskumu. Najprv je textácia, kde sa rozsiahlo konštatuje, že ochranná známka je viac ako v poriadku a má rozlišovaciu spôsobilosť a potom sa konštatuje, že ju nemá. Tu prihlasovateľ poznamenal, že sa tak stalo po pol roku a zahliadnutí úradu, ktorý by ju určite nezverejnil ak by nemala.

Okrem toho prihlasovateľ pripustil, že veľké a malé písmená nie sú samé o sebe spôsobilé tvoriť rozlišovaciu spôsobilosť, ale pri spojení s originálnym názvom (čo ním navrhovaná ochranná známka je) len dotvárajú mozaiku ochrannej známky.

Rovnako tak prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že značka RentAuto je hneď prvá vo vyhľadávaní a má samostatnú internetovú stránku (www.rentauto.sk), aj preto považuje uvedený názov za etablovaný na trhu. Svoje tvrdenie prihlasovateľ podporil dokladom, ktorého obsahom je výsledok vyhľadávania v internetovom vyhľadávači google.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že v zmysle všetkých doteraz uvedených skutočností je možné slovné označenie RentAuto zapísať do registra ochranných známok.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienku zápisnej spôsobilosti zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, keďže nedisponuje vnútornou (inherentnou) rozlišovacou spôsobilosťou, vzhľadom na to, že je tvorené výlučne označeniami resp. údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a charakteru tovarov a služieb.

Stanovisko úradu, ktoré bolo prihlasovateľovi oznámené správou o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia RentAuto zo dňa 10.11.2023, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nesprávne vyhodnotil ako procesnú chybu vyplývajúcu z protichodného postupu, ktorý podľa prihlasovateľa spočíva v prvotnom zverejnení prihlášky ochrannej známky vo vestníku úradu a následnom namietaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlásené označenie RentAuto nebolo nikdy vo vestníku úradu zverejnené. Prihlasovateľ pravdepodobne omylom považoval údaje uvádzané na verejne dostupných webregistroch úradu za zhodné s údajmi, ktoré sú predmetom vestníka úradu. Údaje uvádzané na webregistroch úradu verejnosti poskytujú všeobecné informácie o všetkých prihláškach jednotlivých predmetov priemyselnoprávnej ochrany, teda aj o prihláškach ochranných známok. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa dátumu podania prihlášky a stavu konania (či konanie prebieha, či bola prihláška zverejnená vo vestníku úradu alebo bolo konanie o prihláške iným spôsobom ukončené – zamietnutie, zastavenie konania). Avšak vestník úradu predstavuje oficiálny dokument, ktorý vychádza dvakrát za mesiac a obsahuje informácie o jednotlivých predmetoch priemyselnoprávnej ochrany a je podkladom na právne

úkony. Vo vestníku úradu môže byť prihláška ochrannej známky zverejnená len v prípade ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa § 28 ods. 2 zákona o ochranných známkach alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach. 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. Je zrejmé, že vzhľadom na prebiehajúce konanie o prihláške ochrannej známky POZ 1210-2023, ktorej premetom je označenie nespĺňajúce práve podmienku zápisnej spôsobilosti zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, nemohla byť táto prihláška zverejnená vo vestníku úradu. Vzhľadom na tieto skutočnosti úrad považuje tvrdenie prihlasovateľa o procesnom pochybení úradu za nedôvodné.

V súvislosti s prihláseným označením je potrebné uviesť, že toto je tvorené spojením anglického slovného prvku „Rent“ s významom význam „prenájom, prenajať, požičať; požičať si, prenajať“ (In. : PC Translator 2010.21) a slovného prvku „Auto“, ktorý má zhodný význam v anglickom aj slovenskom jazyku t. j. „automobil“ (In. : PC Translator 2010.21, Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003.). Je potrebné poznamenať, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo ako jedno slovo bez medzery a nie je podstatné ani to či sú v ňom použité na rôznych miestach veľké aj malé písmená, pretože význam slova ako celku sa tým nemení.

Ďalej úrad považuje za potrebné uviesť, že ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať 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 výluka 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.

Úrad uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie.

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 rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje druhu, účelu, charakteru, či iných vlastností tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk. Zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak označenie „môže slúžiť“ na pomenovanie vlastností výrobkov alebo služieb.

Podľa názoru úradu, pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokových tovaroch a službách nebude vnímať predmetné označenie ako odkaz na obchodný pôvod nárokových tovarov a služieb a to vzhľadom na to, že prihlásené označenie pozostáva len z jednoduchého a ľahko zrozumiteľného slovného spojenia s jasným opisným významom určujúcim konkrétne vlastnosti tovarov a služieb. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou je vzhľadom na charakter nárokových tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, ako aj odborníci z príslušných oblastí týchto tovarov a služieb s vyšším stupňom pozornosti, bude vnímať slovné označenie „RentAuto“ vo vzťahu k týmto tovarom a službám iba ako jednoduchú informáciu – jednoduchý oznam o tom, že ide o prenájom automobilov a s tým súvisiace služby v oblasti automobilovej dopravy (trieda 39) a nevyhnutných opráv, údržby, čistenia (trieda 37), náležitého poistného zabezpečenia (trieda 36), adekvátneho telekomunikačného pokrytia v oblasti automobilovej dopravy (trieda 38) a s tým spojenú reklamu a služby obchodného a administratívneho charakteru (trieda 35) ako aj poskytovanie potrebného technického vybavenia vo forme rôznych náhradných dielov, súčastí automobilov a pomôcok určených na manipuláciu s nimi a tiež samostatné automobily a súvisiace dopravné prostriedky určené na prenájom (tovary z tried 6, 7, 12).

Z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie má ako celok priamy opisný význam jednoznačne definujúci druh, účel a charakter takto označených tovarov a služieb. Avšak okrem opisnej informácie prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie okrem opisných slovných prvkov nedisponuje žiadnym jedinečným prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených tovarov a služieb s prihlasovateľom.

V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné uviesť, že tvrdenie prihlasovateľa o údajnom nesúlade medzi konštatáciou úradu *„Slovné spojenie RentAuto bude relevantná spotrebiteľská verejnosť v spojitosti s nárokovými tovarmi a službami vnímať ako ľahko zrozumiteľné slovné spojenie s jasným opisným významom určujúcim konkrétne vlastnosti tovarov a služieb.“* a následným zamietavým výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je nedôvodné. V prvom rade je potrebné uviesť, že prihlasovateľ účelovo oddelil citovanú vetu od zvyšnej argumentácie uvedenej v správe úradu z 10.11.2023. V ďalšej časti správy úradu z 10.11.2023 bolo okrem iného uvedené, že *„okrem opisnej informácie prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie okrem opisných slovných prvkov nedisponuje žiadnym jedinečným prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených tovarov a služieb s prihlasovateľom“*. V tomto kontexte dáva prihlasovateľom spochybňovaná veta odkazujúca na opisnosť prihláseného označenia jednoznačné vysvetlenie, prečo prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že z citovanej vety uvedenej v správe úradu z 10.11.2023, ktorú prihlasovateľ spochybnil, nevyplýva priznanie rozlišovacej spôsobilosti prihlásenému označeniu RentAuto. Práve naopak, citovaná veta vysvetľuje podstatu absencie rozlišovacej spôsobilosti označenia RentAuto, keďže označenia, ktoré sú tvorené len opisnými údajmi, nie sú spôsobilé bez spojenia s iným rozlišovacím prvkom zabezpečiť označeniu základnú funkciu, ktorú musí ochranná známka spĺňať, a to umožniť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlíšiť tovary a služby jednej osoby (majiteľa ochrannej známky) od rovnakých tovarov a služieb inej osoby (iného podnikateľa).

K zoznamu ochranných známk, na ktorý sa odvolal prihlasovateľ úrad uvádza, že tieto ochranné známky obsahujú slovné prvky Kaufland, HELL, HELL ENERGY, HELL ENERGY DRINK a aj iné slovné prvky. Niektoré z týchto ochranných známk platia na území Európskej únie a niektoré v iných štátoch (napríklad aj v Číne). Uvedené ochranné známky, nie sú zhodné s prihláseným označením RentAuto. Zároveň je potrebné uviesť, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných

známok, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nemožno odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia. Uvedenú skutočnosť ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. Rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. POZ 2747-2004). Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známok nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok.

Okrem toho prihlasovateľ v rámci svojho vyjadrenia sám skonštatoval, že prihlásené označenie obsahuje anglické slovo Rent s významom „nájom“, čo má zapríčiniť predstavu o nájme auta. K tomu dodal, že kontext, v ktorom sa má označenie RentAuto používať je veľmi konkrétny, jasný a zrozumiteľný, keďže prihlasovateľ je predajcom motorových vozidiel so značným reklamným a marketingovým dosahom. Uvedeným konštatovaním prihlasovateľ priamo pripustil, že označenie RentAuto má vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisnú povahu.

K argumentu prihlasovateľa, že označenie RentAuto nemá v slovenskom jazyku žiadny slovný význam úrad uvádza, že anglický jazyk, z ktorého výraz „Rent“ spolutvoriaci prihlásené označenie pochádza, je celosvetovo najpoužívanejším jazykom, pričom Slovenská republika nie je izolovanou krajinou, je plnoprávnym členom tak európskeho, ako aj medzinárodného spoločenstva. Nie je pritom sporné, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. Anglický jazyk sa jednak bežne vyučuje na našom území, a taktiež sa spotrebiteľia s ním stretávajú v rôznych ďalších súvislostiach (na dovolenkách, resp. vo všeobecnosti pri cestovaní, na internete, na sociálnych sieťach, v reklame, v rámci pracovných procesov). Angličtina vplýva na slovenskú verejnosť natoľko, že anglicizmy sa stali slovami, ktoré tvoria bežnú slovnú zásobu. V mnohých oblastiach je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Fakt, že anglický jazyk je známy podstatnej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti aspoň na základnej používateľskej úrovni, teda v rozsahu základnej slovnéj zásoby, do ktorej patria aj slová, ktorými je tvorené prihlásené označenie, je všeobecne známou skutočnosťou, ktorá pre svoje uplatnenie nepotrebuje vykonanie žiadneho osobitného dokazovania zo strany úradu. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že relevantný slovenský spotrebiteľ, nebude rozumieť slovu „Rent“ v spojení so slovom „Auto“, len preto, že jedno slovo „Rent“ je anglické a druhé slovenské „Auto“ (pričom aj v angličtine má slovo „Auto“ zhodný význam).

K všeobecnému konštatovaniu prihlasovateľa o tom, že 99% ochranných známok má nejaký význam a preto prípadný význam označenia v anglickom jazyku nemôže byť dôvodom na akýkoľvek postoj, úrad uvádza, že konkrétny význam označenia predstavuje prekážku zápisu označenia do registra ochranných známok len v prípade, ak ide o opisný význam vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa žiada zápis. Aj to len v prípade, že označenie neobsahuje iný slovný či grafický prvok, ktorý by bol originálny a zabezpečil by označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže prihlásené označenie RentAuto je tvorené výlučne slovným spojením, ktoré opisuje vlastnosti nárokováných tovarov a služieb, pričom neobsahuje iné jedinečné alebo fantazijné prvky, ktoré by označeniu zabezpečili originalitu umožňujúcu spotrebiteľskej verejnosti rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb, nie je možné považovať slovné označenie RentAuto za spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky.

Prihlasovateľom predložil doklad obsahujúci výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávacom google, na základe ktorého prihlasovateľ tvrdil značka RentAuto je hneď prvá vo vyhľadávaní a má samostatnú internetovú stránku (www.rentauto.sk), aj preto považuje uvedený názov za etablovaný na trhu. K tomu úrad uvádza, že predložený výsledok vyhľadávania nemožno klasifikovať ako dostatočný, keďže z neho nie je možné určiť v akom rozsahu a aká veľká skupina spotrebiteľov mohla prísť s prihlasovaným označením do

styku. Taktiež je potrebné uviesť, že pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre prihlasovateľa nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

Je potrebné dodať, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že označenie spotrebiteľskej verejnosti umožňuje určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť by mali poskytnúť najmä informácie týkajúce sa:

- relevantnej časti verejnosti,
- intenzity používania označenia,
- dĺžky používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- obrat z poskytnutých tovarov, či služieb,....

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k jeho osobe, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Poukázanie prihlasovateľa na skutočnosť, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovné spojenie RentAuto automaticky nezakladá prihlasovateľovi nárok na vlastníctvo výlučne slovného označenia RentAuto, ktoré je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, najmä vzhľadom na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a predloženými dokladmi nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám v triedach 6, 7, 12, 35, 36, 37, 38, 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad rozhodol 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 toho 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:

JUDr. Marek Radačovský, Žriedlová 3, 040 01 Košice 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/35553961_20069

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

29.05.2024 08:59

Doručovaná správa

Identifikátor správy

4499fbad-54ab-43fb-a2c9-13e9b454a6ea

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

X15l64FI2RT8i0hoGbYrZ8/
N9Rn43i3aYmXRbzR00imnrmM+oljb/
pfriB0BP6XrNJPcJqell1QW1HWcOgWxZw==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

417ad8c1-cf52-453d-9b77-63a4cbb7f9c4

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

4eca9e92-5d23-421f-91c4-c839c7174124