



*Banská Bystrica 25.11.2024
POZ 1341-2024/Z-453-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1341-2024 z 15.5.2024 prihlasovateľa AUTOPRIMA s.r.o., Suvorovova 1742/54, Nováky, ktorého v konaní zastupuje Bc. Juraj Hudec, Suvorovova 1742/54, Nováky (ďalej „prihlasovateľ“),

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 priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením zo dňa 13.9.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „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 POZ 1341-2024 je slovné označenie „AUTOPRIMA“ prihlásené pre služby, ktoré možno hromadne označiť za:

- „rôzne obchodné služby v oblasti sprostredkovania a podpory predaja, reklamno-propagačné služby, administratívne a obchodné poradenské služby“ v triede 35,
- „rôzne služby v oblasti údržby, inštalovania a opravy vozidiel a strojov, poradenské služby v oblasti údržby, inštalovania a opravy vozidiel a strojov“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovným spojením „AUTOPRIMA“ zloženým z dvoch bežných slov „auto“ a „prima“ v štandardnom type veľkého tlačeneho písma. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „AUTO“ označuje vo všeobecnosti *motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom, automobil* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, Bratislava, 2006). Ďalší slovný prvok „PRIMA“ predstavuje v preklade z nemeckého jazyka prídavné meno s významom *výborný, prvotriedny* (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/nemecko-slovensky/?q=prima>), hovorovo používané v slovenskom jazyku aj v znení „príma“ s rovnakým

významom *výborný, vynikajúci, znamenitý* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Rozšírenosť slova *prima* v slovenskej spoločnosti je nepopierateľná, a preto niet pochyb o tom, že priemerný spotrebiteľ rozumie významu nemeckého slova „prima“, keďže rozdiel medzi nemeckou a hovorovou slovenskou verziou tohto slova je len v dlhom „í“. Predmetné označenie je tak možné interpretovať ako *výborný, vynikajúci, prvotriedny automobil*, resp. ako niečo prvotriednej kvality určené pre automobily.

Správou úradu z 13.9.2024 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 37 a 35, ktoré možno hromadne označiť ako služby údržby, inštalácie a opráv vozidiel a strojov, ako aj služby poradenstva v danej oblasti, nemá prihlásené označenie ako celok 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 účelu, zamerania, charakteru a kvality prihlásených služieb. Označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby, ktoré sú svojim účelom a charakterom zamerané na automobily, resp. na zariadenia pre automobily, pričom označenie zároveň poukazuje na vyššiu kvalitu úrovne takto zameraných služieb. Možno taktiež konštatovať, že slovný prvok označenia „-PRIMA“ len zdôrazňuje kvalitu služieb prihlasovateľa v porovnaní s inými subjektmi s rovnakým zameraním.

Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tým predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami zvýhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb. Príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu služieb tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, ako aj odbornou verejnosťou v oblasti opráv a údržby, by takto označené služby neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale spájala by ich výlučne s účelom a zameraním použitia, ako aj kvalitou daných služieb, pričom táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri ich kúpe.

S podnikaním a obchodovaním súvisia aj všetky prihlásené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako obchodné služby v oblasti sprostredkovania a podpory predaja, reklamno-propagačné služby, obchodné informačné a poradenské služby, služby obchodnej správy a administratívy, pričom relevantný spotrebiteľ si bude tieto služby poskytované pod prihláseným označením spájať s prevádzkou služieb opráv a údržby alebo priamo s predajom náhradných dielov a autopríslušenstva vo vyššej kvalite než je bežné a preto aj vo vzťahu k týmto službám je nutné charakterizovať prihlásené označenie ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok „AUTOPRIMA“ je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok pre všetky prihlásené služby.

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 13.11.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 13.9.2024 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 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:

AUTOPRIMA s.r.o., Suvorovova 1742/54, 972 71 Nováky, Slovenská republika