



Banská Bystrica 28.01.2025
POZ 2419-2024/Z-53-2025

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 2419-2024 z 15.9.2024 prihlasovateľa Group M, a.s., Harmincova 2/B, Bratislava-Dúbravka, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-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 zo 4.11.2024 uviedol, že obrazové označenie



prihlasované pre tovary „Automobily; osobné automobily; elektromobily; športové autá; terénne vozidlá; nosiče batožiny na vozidlá; kolesá automobilov; pneumatiky“ v triede 12 a služby „Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; predvádzanie tovaru; marketing; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12 tohto zoznamu“ v triede 35, a „Údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy (údržba a tankovanie); opravy vozidiel pri dopravných nehodách; vyvažovanie pneumatík; montáž vonkajších, vnútorných a mechanických častí vozidiel na objednávku“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Ku grafickej úprave označenia, úrad uviedol, že spočíva v bežnom tvare písma čiernej farby, pričom v slove WORLD je písmeno O nahradené grafickým prvkom gule, úrad vyhodnotil, že v súlade s praxou úradu takáto úprava nijako nezabezpečuje prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Neobsahuje žiadny grafický prvok, ktorý by mohol odvieť pozornosť spotrebiteľa od slovných prvkov označenia a ich významu a to aj napriek grafickému prvku gule namiesto písmena O, ktorý je podľa úradu príliš abstraktný s minimálnou úpravou a spotrebiteľ ho tak nebude vnímať inak ako úpravu písmena O, bez schopnosti zmeniť význam, alebo akokoľvek odvieť pozornosť od slovného prvku world.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 12, ktoré označujú *automobily a vozidlá* a službám v triede 37, ktoré označujú *údržbu a opravy vozidiel a automobilov*, ako aj s nimi spojeným *obchodným a reklamným službám súvisiacich s automobilmi a vozidlami* prihlasovaným v

triede 35, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú 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 kvality, charakteru alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje primerane obozretná a vzdelaná skupina obyvateľov zaujímajúca sa o tovary v oblasti automobilov, vozidiel a služieb ich opráv a údržby iba jednoduchú a pochvalnú informáciu o kvalite takto označených tovarov a poskytovaných služieb, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokováných tovarov a služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľovi priamu laudatórnu informáciu, že takto označené tovary prihlasované v triede 12 a služby v triedach 35 a 37 poskytované pod predmetným označením budú mať vysokú kvalitu, budú z „*luxusného sveta*“. Z prihláseného označenia ako celku na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že takto označené tovary a služby budú mať charakter a kvality luxusného sveta. Prihlásené označenie tak len pochvalne informuje spotrebiteľa, že pod takýmto označením môže očakávať tovary a služby významnej, veľkej kvality a luxusu, čím nie je schopné na základe predmetnej grafickej úpravy, či sémantického významu odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb alebo subjektov.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie je ako celok označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov či osôb a bežný užívateľ si takto označené tovary a služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať toto pochvalné označenie.

Záverom úrad doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1. písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

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 7.1.2025 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 4.11.2024 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.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika