



Banská Bystrica 26. 8. 2015
POZ 425-2015/Z-385-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 425-2015 s názvom Právny asistent z 5.3.2015 prihlasovateľa Legal Assist s.r.o., Juh 1058/15, 093 01 Vranov nad Topľou, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.3.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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,
- d/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 19.3.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „Právny asistent“ prihlasované pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; prepisovanie správ (kancelárske práce); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; sekretárske služby; spracovanie textov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; písanie životopisov (pre tretie osoby)*“ v triede 35, „*sprostredkovanie (maklérstvo); kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti splácania dlhov*“ v triede 36 a „*medičné služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo na účely právneho poradenstva; vypracovávanie právnych dokumentov; správa licencií (právne služby)*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k službám v triedach 35 a 45 (napr. kancelárske práce, spracovanie textov, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo na účely právneho poradenstva, vypracovávanie právnych dokumentov) a súvisiacim službám v triedach 35 a 36 (napr. obchodný prieskum, správa nehnuteľností) nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje

druh, obsah a zameranie prihlasovaných služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané právne služby a s nimi súvisiace pomocné kancelárske a administratívne služby v oblasti práva. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „právny“ je vo význame týkajúci sa práva, vzťahujúci sa na právo a slovo „asistent“ je pomenovaním pre pomocného odborného pracovníka (In.: Slovník slovenského jazyka, SLEX99). Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 28.5.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že pod predmetným označením je poskytovaná služba, ktorú na území Slovenskej republiky neposkytuje žiadny iný subjekt. Podľa prihlasovateľa slovo „Právny“ dostatočne vymedzuje druh a charakter služieb. Prihlasovateľ uviedol, že ide o poskytovanie služieb z oblasti právnych vzťahov, pričom nejde o poskytovanie služieb všeobecnej administratívy, konzultácií. Slovo „Asistent“ podľa prihlasovateľa vymedzuje postavenie subjektu, ktorý dopomáha, usmerňuje, asistuje pre realizácii právnych úkonov. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na zapísanú ochrannú známku č. 207417 „MÔJ ASISTENT“, ktorá má podľa prihlasovateľa rovnaký charakter ako prihlasované označenie. Prihlasovateľ na záver požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Právny asistent“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o poskytovanie asistenčných služieb v oblasti práva, prípadne asistenčných služieb zameraných na realizáciu právnych úkonov. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj odpoveď prihlasovateľa z 28.5.2015, v ktorej uviedol, že pod predmetným označením je poskytovaná asistencia pri realizácii právnych úkonov.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „Právny asistent“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovým službám v triede 45 (napr. právne poradenstvo) a súvisiacim službám v triedach 35, 36 a 45 (napr. spracovanie textov, správa nehnuteľností, vypracovávanie právnych dokumentov), čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením služby v oblasti práva. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „Právny asistent“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení

(rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs OHIM).

Úrad má za to, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (objem predaja, 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.

Pokiaľ ide o zapísanú ochrannú známku č. 207417 „MÔJ ASISTENT“, ktorú prihlasovateľ uviedol na podporu svojich tvrdení, úrad uvádza, že slovné označenie „MÔJ ASISTENT“ nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením, pretože prihlasovateľom uvádzané označenie nijakým spôsobom neopisuje zameranie alebo druh služieb. Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedenú ochrannú známku, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade tejto ochrannej známky a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedenej ochrannej známky, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohlo by byť zapísané ani ním uvedená ochranná známka. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná 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. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísanú ochrannú známku za irelevantné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona a rovnako 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, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

Legal Assist s.r.o.
Juh 1058/15
093 01 Vranov nad Topľou