



Banská Bystrica 22. 3. 2016
POZ 1863-2015/Z-104-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1863-2015 s názvom Daňový poradca roka z 7.9.2015 prihlasovateľa Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Tibor Bicko, Dukelská 972/7-3, 017 01 Považská Bystrica,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 30.11.2015 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 1863-2015 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Daňový poradca roka“ prihlasované pre služby „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, „*poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)*“ v triede 36 a „*právne služby; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“). Predmetné označenie pozostáva z výrazov „daňový poradca“ a „roka“, pričom slovné spojenie „daňový poradca“ odkazuje na osobu, ktorá poskytuje rady v oblasti daní, resp. na experta v oblasti daní a slovo „rok“, v príslušnom gramatickom tvare, špecifikuje časovú periódu resp. časové obdobie 12 mesiacov vzťahujúce sa k niečomu (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka).

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) z 30.11.2015 bolo uvedené, že predmetné označenie bude na prihlasovaných službách relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané iba ako opis osoby poskytujúcej služby v oblasti daňového poradenstva, ktorá bola uznaná za najlepšie si počínajúceho daňového poradcu v priebehu daného roka. Predmetné označenie tak nie je schopné plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k *finančným a právnym službám* v triedach 36 a 45 a tiež vo vzťahu k ďalším službám, ktoré so službami daňového poradenstva súvisia (prihlasované služby, ktoré možno hromadne označiť ako služby *reklamno-propagačné, obchodné, administratívne*, ako aj *služby ochrany majetku a osôb, osobné a sociálne služby* prihlasované v triedach 35 a 45). Použitie predmetného označenia na prihlasovaných službách poukazuje na ocenenie, ktoré získala osoba poskytujúca predmetné

služby v určitom čase, teda naznačuje určitú kvalitu poskytovaných služieb, a nebude vnímané ako označenie, ktoré má odlišiť služby poskytované takto dočasne titulovanou osobou od služieb iných osôb. Už zo samotného názvu „daňový poradca roka“ vyplýva, že toto ocenenie (byť daňovým poradcom roka) je dočasné a v inom roku môže byť „daňový poradca roka“ iný subjekt. Z tohto pohľadu preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe uvedeného úrad skonštatoval, že výlučne slovné označenie „Daňový poradca roka“ je vo vzťahu k prihlasovaným službám označením opisným opisujúcim zameranie a kvalitu takto označených služieb a tiež označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od služieb konkurenčných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/a c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.2.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Tibor Bicko
Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica