



Banská Bystrica 11. 10. 2016  
POZ 5591-2015/Z-401-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5591-2015 s názvom --- LEGAL INVEST --- z 30.10.2015, prihlasovateľa JUDr. Vít Pačes, Pečnianska 15, 851 01 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 2.12.2015 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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;

### **Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „--- LEGAL INVEST ---“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk pre homogénnu skupinu služieb v oblasti finančnictva v triede 36 a súvisiace služby v triedach 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné spojenie „*legal invest*“, je skrátená forma pre „*legal investment*“, čo je podľa „*businessdictionary.com*“ definované ako možnosť investovania prostredníctvom Inštitucionálnych investorov (Institutional Investors) na kapitálovom trhu, prostredníctvom vlastných alebo cudzích fondov, pričom medzi takéto typy spoločností možno zaradiť penzijné fondy, poisťovacie spoločnosti a investičné firmy. Úrad ďalej uviedol, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zřejmý význam uvedeného slovného označenia už na prvý pohľad, keďže prihlasované označenie poskytuje len jednoduchú a zároveň priamu informáciu, že ponúkané služby sa týkajú investovania na kapitálovom trhu a s tým súvisiacich činností. Úrad poukázal na to, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených služieb.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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.

### **Dňa 9.2.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:**

Dňa 12.7.2007 bola založená obchodná spoločnosť LEGAL Invest, s.r.o., zapísaná do obchodného registra SR dňa 27.7.2007, v ktorej jedným s jej spoločníkom a od 16.10.2014 aj jej jediným spoločníkom bol prihlasovateľ, pričom táto spoločnosť pod uvedeným obchodným menom vykonávala podnikateľskú činnosť až do 3.11.2015. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na jeho nové obchodné aktivity bolo potrebné vykonať zmenu obchodného mena, pričom vznikla naliehavá požiadavka na ochranu doterajšieho obchodného mena LEGAL INVEST formou ochrannej známky. V súčasnosti prihlasovateľova spoločnosť používa obchodné meno SD Logistik s.r.o., ale obchodní partneri z rokov 2007 až 2015 majú zaužívané aj obchodné meno LEGAL Invest.

Prihlasovateľ poukázal na to, že v prípade posudzovania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia „--- LEGAL INVEST ---“ treba brať do úvahy rozdiel medzi slovným spojením „*legal invest*“ obsiahnutým v prihlasovanom označení a „*legal investment*“, pričom slovné spojenie „*legal invest*“, sa v praxi doteraz nevyskytovalo nikde inde, okrem obchodného mena spoločnosti ktorej jediným spoločníkom a konateľom je prihlasovateľ. Tiež poukazuje na to, že slovné spojenie „*legal invest*“ sa v slovníku *businessdictionary.com*, ktorý cituje úrad, vôbec nenachádza a nie je tu ani zmienka o tom, že by sa malo jednať o skrátenú formu pre „*legal investment*“. Ďalej tiež uvádza, že anglické slovo „*legal*“ môže mať v preklade do slovenského jazyka významy: „*právoplatný, legálny, zákonný, právnický, súdny, právny, fiškálny, dovolený, pravotný, zákonitý*“ a ďalšie významy pri preklade do iných jazykov. Anglické slovo „*invest*“ môže mať v preklade do slovenského jazyka významy: „*obliehať, investovať, vložiť*“, pričom ale anglické slovo „*investment*“ môže mať pri preklade do slovenského jazyka významy: „*oblečenie, investičný, investícia, investovanie*“ a naopak, slovenské slovo oblečenie môže byť preložené do angličtiny aj ako „*wear, clothing, clothes, apparel, investment, dress, outfits*“.

V závere prihlasovateľ žiada, aby úrad zvážil aj tú skutočnosť, že podľa doteraz použitých argumentov úradu si slovné spojenie „LEGAL INVEST“ v budúcnosti nebude môcť prihlásiť ako ochrannú známku nikto. Vyjadril však obavu, že ak bude označenie tohto znenia registrované v zahraničí, bude tým prihlasovateľovi spôsobená značná škoda. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ žiada, aby úrad prihlasované označenie zapísal do registra ochranných známk .

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „--- LEGAL INVEST ---“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti finančníctva v triede 36 a súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 a právne a bezpečnostné služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že slovné spojenie „*legal invest*“, môže byť časťou relevantnej verejnosti, predovšetkým tej odbornej v oblasti finančníctva, vnímaná ako skrátená forma pre „*legal investment*“, čo je podľa „*businessdictionary.com*“ definované ako možnosť investovania prostredníctvom Inštitucionálnych investorov (Institutional Investors) na kapitálovom trhu, prostredníctvom vlastných alebo cudzích fondov, pričom ďalšia časť bežných zákazníkov si môže prihlasované označenie preložiť do slovenčiny aj ako „*legálne investovať*“ (slovo „*legal*“ v preklade z angličtiny znamená „*právny, legálny*“ a slovo „*invest*“ znamená „*investovať*“ - *collinsdictionary.com*). Prihlasované označenie ako celok tak poskytuje relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti investovania na kapitálovom trhu.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že slovné prvky prihlasovaného označenia majú viacero významov úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných

známkach stačí, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb. Rovnako, k tvrdeniu prihlasovateľa, že slovné spojenie tvorené prihlasované označenie sa v praxi doteraz nevyskytovalo nikde inde, okrem obchodného mena spoločnosti prihlasovateľa možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa tohto ustanovenia nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť. Ide predovšetkým o to, či prihlasované označenie môže slúžiť na vyjadrenie charakteru prihlasovaných tovarov alebo služieb, čo je v prípade prihlasovaného označenia jednoznačné.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannej známky z dôvodu potreby prihlasovateľa chrániť si svoje pôvodné obchodné meno úrad poukazuje na to, že na rozdiel od obchodného mena, ktorý má evidenčný charakter, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

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 bez prípadnej zámieny 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 vlastností, zamerania, účelu, či charakteru 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.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka pre časť prihlasovaných tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

#### Doručiť:

JUDr. Vít Pačes  
Pečnianska 15  
851 01 Bratislava