



Banská Bystrica 16. 11. 2016  
POZ 291-2016/Z-466-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 291-2016 s názvom Dane a Účtovníctvo z 15.2.2016 prihlasovateľa S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, SK,

### sa zamieta

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 zo 7.4.2016 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 7.4.2016 uviedol, že slovné označenie

# Dane a Účtovníctvo

v priloženej úprave prihlásené pre tovary „*noviny; periodiká; brožúry; grafické vzory (tlačoviny); tlačené publikácie; brožované knihy; časopisy (periodiká)*“ v triede 16 a služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vydávanie reklamných textov; reklama; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; navrhovanie reklamných materiálov; správa spotrebiteľských vernostných programov*“ v triede 35 a „*vydávame textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; on line poskytovanie elektronických publikácií; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie

nemá ako celok vo vzťahu k tovarom v triede 16 (napr. brožúry, tlačene publikácie, brožované knihy) a službám v triede 41 (napr. vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie konferencií) a súvisiacim službám v triedach 35 a 41 (napr. reklama, spracovanie textov, grafická úprava tlačovín, vydávanie textov, on line poskytovanie elektronických publikácií, on line vydávanie elektronických kníh a časopisov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených tovarov a služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované publikácie, knihy, brožúry, časopisy, periodiká alebo noviny o daniach a účtovníctve a s nimi súvisiace služby (napr. vydávanie textov, vydávanie elektronických kníh), prípadne vzdelávacie služby zamerané na dane a účtovníctvo (napr. organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, vzdelávacích fór). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Dane“, resp. daň je pomenovaním pre povinnú platbu odvádzanú štátu na krytie verejných potrieb a slovo „Účtovníctvo“ označuje metódu evidencie zacielenú na hospodársku činnosť organizácie; vedenie účtov (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že grafickú úpravu prihláseného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. 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 16.6.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie, resp. slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ sa stalo všeobecne známym, a to na základe dlhoročného používania. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na zaniknutú slovnú ochrannú známku „Dane a účtovníctvo pre každého“ v priloženej úprave (OZ č. 196372, POZ č. 2559-99), ktorej majiteľom bola obchodná spoločnosť CD Poradca, s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina, pričom prepojenie medzi prihlasovateľom (S-EPI, s.r.o.) a majiteľom vyššie uvedenej ochrannej známky spočíva v osobe, ktorá má majetkovú účasť v oboch obchodných spoločnostiach. Podľa prihlasovateľa bude spotrebiteľská verejnosť schopná identifikovať obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb, pretože označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie je názvom časopisu, ktorý obsahuje aktuálne a kvalifikované informácie, típy a názorné riešenia otázok z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Časopis je dostupný v tlačenej a elektronickej podobe a vychádza pravidelne od roku 2002. Prihlasovateľ taktiež doložil doklady, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, konkrétne:

- informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti S-EPI, s.r.o.,
- informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. spoločnosti CD Poradca, s. r. o. ,
- titulná strana časopisu čísla 6/2016; XIII. ročník,
- titulná strana časopisu čísla 1/2006; III. ročník.

### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť napríklad účtovníci, podnikatelia alebo personalisti, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované publikácie, knihy, brožúry, časopisy, periodiká alebo noviny o daniach a účtovníctve a s nimi súvisiace služby (napr. vydávanie textov, on line vydávanie a poskytovanie elektronických časopisov), prípadne vzdelávacie služby zamerané na dane a účtovníctvo (napr. organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, vzdelávacích fór, školenia) a rovnako aj ďalšie podporné služby (napr. reklama, spracovanie textov, marketing, grafická úprava tlačovín na reklamné účely).

Úrad ďalej poukazuje na to, že slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie a obsah poskytovaných tovarov a služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinktívne prvky označenia.

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 „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave je ako celok opisné vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 16 a 41 a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby v oblasti daní a účtovníctva. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad má za to, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby zamerané na dane a účtovníctvo (napr. informácie o najnovšej legislatíve týkajúcej sa daní, účtovníctva). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokových tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú vyjadrenia prihlasovateľa, ako aj doklady doložené prihlasovateľom, v ktorých je uvedené, že pod predmetným označením je poskytovaný časopis zameraný na dane a účtovníctvo.

Úrad ďalej konštatuje, 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 prihlásené 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 známok.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava slovného označenia „Dane a Účtovníctvo“ (použitie čiernej farby písma na bielom podklade) nezabezpečuje v prihlasovanom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinktívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Čo sa týka zapísanej, resp. už zaniknutej slovnej ochrannej známky „Dane a účtovníctvo pre každého“ v priloženej úprave (OZ č. 196372, POZ č. 2559-99), na ktorú prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal, úrad uvádza, že jej predmetom je označenie, ktoré okrem zhodných slovných prvkov obsahuje aj ďalšie odlišné slovné a grafické prvky, ktoré v čase posudzovania označenia podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, t.j. v roku 1999 zabezpečovali dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaná zaniknutá ochranná známka nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia výlučne na základe aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Úrad ďalej uvádza, že rozhodovacia prax a posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení sa od roku 1999 vyvíja, hlavne z dôvodu prijatia nových zákonov a predpisov preberaných a prispôbovaných európskej legislatíve. Úrad zároveň poukazuje aj na tú skutočnosť, že majiteľom zaniknutej ochrannej známky bola obchodná spoločnosť CD Poradca, s. r. o., a teda aj spotrebiteľská verejnosť si označenie, ktoré bolo predmetom zaniknutej ochrannej známky spájala so spoločnosťou CD Poradca, s. r. o., a nie s prihlasovateľom, obchodnou spoločnosťou S-EPI, s.r.o.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných znáмок nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných znáмок. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona 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, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzanú ochrannú známku nie je možné porovnávať s prihláseným označením, pretože ide o odlišné označenie.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie používa od roku 2002, úrad uvádza, že i preukázaním používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj prihlásené označenie. Používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Pokiaľ ide o doložené doklady, ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad uvádza, že doklady, konkrétne fotokópie informatívnych výpisov z Obchodného registra spoločností S-EPI, s.r.o. a CD Poradca, s. r. o. nie je možné akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, pretože tieto doklady obsahujú len základné informácie o obchodných spoločnostiach (napr. obchodné meno subjektu, sídlo, IČO, právnu formu, deň zápisu, predmet činnosti, mená spoločníkov, konateľov, výšku základného imania). Z týchto dokladov nie je zrejma spojitosť s prihláseným označením.

Ďalej doklad, titulná strana časopisu čísla 6/2016; XIII. ročník, nie je možné uznať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky, pretože tento doklad sa vzťahuje k obdobiu po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 291-2016, a teda nie je dôkazom o tom, že s predmetným označením sa mohla relevantná spotrebiteľská verejnosť stretnúť pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 291-2016, t.j. pred 15.2.2016. Úrad ďalej uvádza, že predmetný doklad neobsahuje údaj o prihlasovateľovi.

Rovnako aj titulnú stranu časopisu čísla 1/2006; III. ročník úrad nemôže akceptovať, pretože tento doklad sa nevzťahuje k prihlasovateľovi, t.j. k obchodnej spoločnosti S-EPI, s.r.o., ale k obchodnej spoločnosti Poradca podnikateľa, spol. s r.o., a preto aj spotrebiteľská verejnosť si slovné označenie „Dane a Účtovníctvo“ v priloženej úprave nebude spájať s prihlasovateľom.

Úrad po preskúmaní a posúdení doložených dokladov konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 prihlásené 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
GARANT PARTNER legal s.r.o.  
Einsteinova 21  
851 01 Bratislava