



Banská Bystrica 29. 3. 2017  
POZ 1240-2016/Z-101-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1240-2016 s názvom „legalchoice“ z 2.6.2016 prihlasovateľov Maroša Váleka, Petra Mendela 1816/10, 038 53 Turany a Patrika Páleníka, Dedovec 1334/157, 017 01 Považská Bystrica, ktorých v konaní zastupuje Patrik Páleník, Dedovec 1334/157, 017 01 Považská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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 POZ 1240-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.11.2016 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. (ďalej „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 1240-2016 je slovné označenie v grafickej úprave **legalchoice** prihlásené pre tovary „reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; brožúry; zošity; poznámkové zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; ročenky; obežníky; periodiká; časopisy (periodiká); knihy“ v triede 16 a služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti“ v triede 35 a „mediačné služby; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo na účely právneho poradenstva; právny výskum; advokátske služby; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); vypracovávanie právnych dokumentov; správa licencií (právne služby)“ v triede 45 medzinárodného riedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva z anglického slovného spojenia „legalchoice“. Prvá časť slovného spojenia „legal“ je tvorená prídavným menom vo význame *právnický, právny, súdny* (In.: PC Transaltor 2010.21) a druhá časť spojenia „choice“ má okrem iného význam v slovenskom jazyku *výber, elita, voľba* (In.: PC Transaltor 2010.21). Anglické slovné spojenie „legalchoice“ možno preložiť do slovenského jazyka ako *právnický výber, právnická elita*.

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 14.11.2016** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu 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 účelu, obsahu, zamerania a kvality prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami v triede 45, ktoré možno hromadne označiť ako právne služby, chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované právne služby najlepšimi vybranými jednotlivcami z danej oblasti. Slovný prvok „choice“ navyše dáva celému označeniu pochvalný charakter v tom zmysle, že ide o elitné, prvotriedne právne služby. Laudatórnosť (pochvalnosť) označenia je taktiež jedným z dôvodov pre konštatovanie, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

S vyššie uvedenými právnymi službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené tovary v triede 16, ktoré možno hromadne označiť ako *papierové nosiče informácií* a služby v triede 35, ktoré možno hromadne označiť ako *obchodné poradenské služby*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám.

Úrad ďalej uviedol, že grafický prvok označenia (*modrá farba slovného prvku „legal“ oproti čiernej farbe slovného prvku „choice“; rozdielna veľkosť písma malej tlačenej abecedy v slovných prvkoch označenia, ako aj ich spojenie bez medzery*), ktorý z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených tovaroch a službách. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu účel, obsah, zameranie a kvalitu prihlásených tovarov a služieb. Uvedená grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

Úrad na záver konštatoval, že označenie **legalchoice** vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám prihláseným v triedach 16, 35 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 21.1.2017 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 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:  
Patrik Páleník  
Dedovec 1334/157  
017 01 Považská Bystrica