



Banská Bystrica 22. 2. 2018  
POZ 1890-2015/Z-91-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1890-2015 s názvom Systém kontroly výberu daní z 11.9.2015 prihlasovateľov D. Vladimír, RSDr., Trnava, SK a P. Andrea, Ing., Sereď,

### sa zamieťa

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľom s príslušným odôvodnením z 11.5.2016 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 neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 11.5.2016 uviedol nasledovné skutočnosti:**

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie „Systém kontroly výberu daní“ bez akýchkoľvek grafických prvkov, ktoré je prihlásené pre služby „vypracovávanie daňových priznaní; podávanie daňových priznaní“ v triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Predmetné označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám. Označenie „Systém kontroly výberu daní“ priemernému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že služby takto označené predstavujú ucelený súbor činností zameraných na správu a dohľad nad povinnými platbami, ktoré odvádzajú fyzické a právnické osoby do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu samosprávy v stanovenej lehote a výške. Je zrejmé, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajom (slovným spojením), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a účelu služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

### **Prihlasovatelia v odpovedi doručenej úradu 18.7.2016 použili nasledovné argumenty:**

„Vypracovávanie daňových priznaní, podávanie daňových priznaní“ dostatočnú tzv. vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť ·schopnú rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, a teda v predmetnej veci máme za to, že je naplnená požiadavka rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach“.

Prihlasovatelia uviedli, že „aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana“<sup>1</sup>. V tejto súvislosti skonštatovali, že „s poukázaním na prihlásené označenie a službám uvedeným v triede 35 je možné uviesť, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať slovné označenie „Systém kontroly výberu daní“ priamo a bez potrebnej analytickej úvahy ako poukazanie na špecifický spôsob kontroly plnenia daňových povinností, pričom súčasne poukazujeme na tú skutočnosť, že v dôsledku aktívneho používania tohto označenia ako ochrannej známky získa uvedené slovné spojenie osobitný význam pre dotknutú verejnosť“.

Prihlasovatelia argumentovali aj tým, že „vo vzťahu ku konštatovaniu Úradu priemyselného vlastníctva SR, v zmysle ktorého má byť zrejme, že „prihlásené označenie je tvorené výlučne údajom (slovným spojením), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a účel u služieb“ si dovoľujeme uvedený záver úradu namietnuť, nakoľko zápisom označenia „Systém kontroly výberu daní“ ako ochrannej známky ostane dostupnosť údajov a označení opisujúcich druh služieb pre všetkých používateľov aj naďalej voľný. Prihlasované označenie totiž nie je možné samo o sebe nazvať druhom služieb, a to práve z dôvodu, že druh služby, v rámci ktorej sa bude prihlásené označenie používať, je samotná „daňová kontrola“ alebo samotný „daňový dozor“ resp. druh služby podľa triedy 35 je služba „podávanie daňového priznania“.

Prihlasovatelia tiež uviedli, že „s poukazom na vyššie uvedené, všeobecný záujem na základe článku 3 ods. 1 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, ktorým je zabezpečenie toho, aby opisné označenia týkajúce sa vlastností služieb, pre ktoré sa zápis označenia do registra ochranných známk žiada, mohli voľne používať všetci obchodníci ponúkajúci tieto služby, ostane preto zápisom navrhovaného označenia ako ochrannej známky nedotknutý. Na základe uvedeného máme za to, že v predmetnej veci nie je daná výlučka zo zápisnej spôsobilosti obsiahnutá v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach“.

Prihlasovatelia vo svojom vyjadrení poukázali aj na skutočnosť, sú majiteľmi platnej slovnej ochrannej známky č. 242102 v znení SKVD, čo predstavuje skratku označenia „Systém kontroly výberu daní“.

### **Záverčné stanovisko úradu:**

Slovné spojenie „Systém kontroly výberu daní“ iba jednoduchým spôsobom priamo informuje dotknutú verejnosť, ktorou je v tomto prípade veľmi široká verejnosť právnických a fyzických osôb vykonávajúcich svoju daňovú povinnosť, o službe spojenej práve s uvedenou daňovou povinnosťou. Predmetné slovné spojenie neobsahuje žiaden prvok, ktorý by inak jeho opisnému významu dodal rozlišovaciu spôsobilosť.

Slovnej známke, ktorá má opisný charakter vzhľadom na vlastnosti tovarov a služieb, automaticky chýba podľa judikatúry európskych súdov rozlišovacia spôsobilosť vzhľadom na tieto tovary a služby. Príslušná skupina verejnosti takéto označenie vníma ako známku, ktorá iba informuje o povahe príslušných služieb, ale neuvádza ich pôvod.

Prihlasovatelia poukazujú na „špecifický spôsob kontroly plnenia daňových povinností“, no neuviedli v čom špecifickosť spočíva. Ďalej uvádzajú, že v dôsledku aktívneho používania tohto označenia získa uvedené slovné spojenie osobitný význam pre dotknutú verejnosť. V tejto súvislosti úrad odkazuje pozornosť prihlasovateľov na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“. To znamená, že označenie musí disponovať rozlišovacou spôsobilosťou už v čase podania prihlášky na zápis do registra a nie až po podaní prihlášky.

<sup>1</sup> Maruniaková, Ingrid a kol.: *Komentár k zákonu o ochranných známkach*. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. s. 78

Z vyjadrenia prihlasovateľov, že označenie opisuje „daňovú kontrolu“ alebo „daňový dozor“ a nie prihlásenú službu „*podávanie daňových priznaní*“ je potrebné uviesť, že § 5 ods. 1 písm. c) vylučuje zo zápisu do registra aj tie označenia, ktoré „*môžu slúžiť na určenie iných vlastností tovarov alebo služieb*“ a v danom prípade služba „*podávanie daňových priznaní*“ bude vykazovať aj vlastnosti kontroly správne podaného daňového priznania, na správnom type daňového priznania, prípadne správne vypočítanej výšky dane, atď.

Odvolávanie sa na zapísanú slovnú ochrannú známku č. 242102 v znení SKVD nemôže prekonať zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „*Systém kontroly výberu daní*“, keďže ide o úplne odlišné označenie, na základe zápisu ktorého nemožno skonštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného prihláseného označenia.

Je potrebné uviesť, že zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či 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.

Vzhľadom na to, že prihlasovatelia nevyvrátili stanovisko úradu týkajúce sa chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a nepredložili žiadne dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:  
RSDr. Vladimír D.  
Trnava