



Banská Bystrica 21. 10. 2019  
POZ 328-2019/Z-478-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 328-2019 z 15.2.2019 prihlasovateľa Index Investment s. r. o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 4, SK;, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Suba Emese, advokátka, Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 1,

**sa zamietá**

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.7.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), 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 z 25.7.2019 uviedol, že slovné označenie **Index Investment s.r.o.** v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov, prihlásené pre služby „*Prieskum trhu; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri riadení podnikov; hospodárske (ekonomické) predpovede; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že prihlásené označenie **Index Investment s.r.o.** je tvorené slovným prvkom „**Index**“, ktorý podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011 vyjadruje okrem iného aj „*ukazovateľ pomeru dvoch al. viacerých veličín, ukazovateľ vývoja kurzov akcií na jednej burze al. viacerých burzách*“ a slovným prvkom „**Investment**“ v anglickom jazyku, ktorý podľa slovníka PC translator 2010, môže byť okrem iného preložený do slovenského jazyka aj vo význame *investícia, investovanie*.

Rozlišovacia spôsobilosť označeniu nedodáva ani ďalší slovný prvok označenia „s.r.o.“, čo je bežne používaná skratka pre „spoločnosť s ručením obmedzeným“ pridávaná za obchodné meno spoločnosti.

Úrad uviedol, že prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám v triede 35, ktoré možno hromadne označiť ako *obchodné poradenstvo a ekonomické predpovede a prieskumy*, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovacia 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 charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb. Označenie ako celok je tak vo vzťahu k nárokoványm službám bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože spotrebiteľovi priamo popisuje, že takto označené služby poskytované prihlasovateľom sa budú týkať *obchodného poradenstva a ekonomických predpovedí a prieskumov* v oblasti *investovania* na základe *indexov (ukazovateľov vývoja kurzov akcií na burze)*. Bežný spotrebiteľ tak nebude schopný, na základe tohto označenia, určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, ale bude toto označenie považovať za popis charakteru služieb ponúkaných pod týmto označením.

Úrad vzhľadom na uvedené konštatoval, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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 § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Ďalej úrad doplnil, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovacia spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 2.10.2019 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 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 známok a dizajnov

Doručiť:

Mgr. Emese Suba, advokátka  
Cintorínska  
925 71 Trnovec nad Váhom