



Banská Bystrica 8. 8. 2022  
POZ 163-2022/Z-184-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 163-2022 z 28.1.2022 prihlasovateľa JUDr. Ing. Petra Slávika, PhD., Vysoká 2399/7, 901 01 Malacky, ktorého v konaní zastupuje TAX LAW, s. r. o., Břeclavská 3, Malacky (ďalej „prihlasovateľ“),

**sa zamietá**

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.5.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 zákona o ochranných známkach, 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,

d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 163-2022 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „TAX LAW“ prihlasované pre služby „účtovníctvo“ v triede 35, „skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov“ v triede 39 a „právne služby, právny výskum, zastupovanie v súdnych sporoch, vypracovávanie právnych dokumentov, advokátske právne služby“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné slovné označenie „TAX LAW“ je tvorené anglickým výrazom zaužívaným v oblasti práva, ktorým sa označuje „Daňové právo“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Transaltor 2010.21; [https://en.wikipedia.org/wiki/Tax\\_law](https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_law)). „Daňové právo“ je *odvetvie verejného práva (finančného práva), ktoré sa zaoberá stanovovaním a vyberaním daní (a poplatkov a odvodov). V užšom zmysle sem patria všetky daňové zákony, v širšom zmysle aj zákony o správe daní (a poplatkov a odvodov) a príslušné rozhodnutia súdov* (In.: [https://sk.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9\\_pr%C3%A1vo](https://sk.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_pr%C3%A1vo)).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 20.5.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 39 a 45 predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú charakter, účel a zameranie takto označovaných služieb, a súčasne je vo vzťahu k týmto službám označením obvyklým podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť zameraná na oblasť daní, daňového a finančného práva, bude predmetné slovné označenie ako celok v spojitosti s prihlásenými službami „účetníctvo“ v triede 35, ako aj ostatnými právnymi službami prihlásenými v triede 45 („právne služby, právny výskum, zastupovanie v súdnych sporoch, vypracovávanie právnych dokumentov, advokátske právne služby“) chápať iba ako jednoduchú a opisnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby, ktoré sa týkajú problematiky daní a daňového práva. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby „skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov“ v triede 39, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto súvisiacim a doplnkovým prihláseným službám.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti bolo taktiež zistené, že predmetné označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, pretože slovný prvok „TAX LAW“ sa bežne používa a vyskytuje v oblasti právnych služieb a služieb účetníctva v súvislosti so všetkými prihlásenými službami zameranými na dane.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že výlučne slovné označenie „TAX LAW“ je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, označením opisným a tiež označením obvyklým, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iných subjektov. 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), c) a d) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 31.7.2022 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

#### **Doručiť:**

TAX LAW, s. r. o., Břeclavská 3, 901 01 Malacky, Slovenská republika