

Banská Bystrica 8. 8. 2022
POZ 169-2022/Z-185-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 169-2022 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 zamieťa

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 169-2022 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**Daňový hovorca**“ prihlasované pre služby „účetníctvo“ 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 označenie pozostáva z výrazov „daňový“ a „hovorca“, kde výraz „hovorca“ odkazuje na osobu, ktorá hovorí za niekoho, za istú skupinu a jej vec, resp. zastupuje túto skupinu (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003) a prídavné meno „daňový“ vyjadruje, že niečo sa vzťahuje na dane, týka sa daní; vyplýva z povinnosti platiť dane (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). Predmetné označenie tak označuje vo všeobecnosti osobu, ktorá hovorí za, resp. zastupuje niekoho vo veci daní.

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 20.5.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 39 a 45 nemá prihlásené označenie ako celok 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 zamerania, účelu a iných vlastností prihlásených

služieb. 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 „účtovníctvo“ 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 osôb (hovorcov), ktorí sú zameraní na problematiku daní a daňového práva, a ktorí zastupujú svojich klientov pred inými subjektmi v týchto oblastiach. 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.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie „Daňový hovorca“ je ako celok 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 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