



Banská Bystrica 7. 7. 2015

POZ 951-2013/Z-299-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 951-2013 s názvom AUDITORS GROUP FIREMNÉ RIEŠENIA DANE ÚČTOVNÍCTVO MZDY z 29.5.2013 prihlasovateľa Ďuraj Miroslav, JUDr., Ing., Nad Plážou 4290/10, 974 01 Banská Bystrica, SK, ktorého v konaní zastupuje ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 1.10.2013 (ďalej „výsledok prieskumu z 1.10.2013“) 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie

ktoré je prihlásené pre služby „analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; fakturácia; hospodárske, ekonomické predpovede; marketing; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodný manažment a podnikové poradenstvo; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; príprava miezd a výplatných listín“ v triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Úrad vo výsledku prieskumu z 1.10.2013 odôvodnil chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia tým, že predmetné označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že skupina audítorov poskytuje služby v oblasti daní, účtovníctva a miezd. Úrad vo výsledku prieskumu z 1.10.2013 vysvetlil i to, že prihlasované označenie je vytvorené zo slovných údajov, ktoré môžu slúžiť v obchodných zvyklostiach na určenie druhu a účelu služieb. K priloženej úprave prihláseného označenia úrad uviedol, že tá spočíva len v modrej farbe slova AUDITORS, sivej farbe slova GROUP a zvislej čiare umiestnenej pri nápisu FIREMNÉ RIEŠENIA DANE ÚČTOVNÍCTVO MZDY, pričom písmo použité v prihlásenom označení je bežné. Priemerný spotrebiteľ na základe tejto jednoduchej úpravy označenia opisujúceho druh a účel služieb nedokáže určiť obchodný pôvod takto označených služieb. Úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi na výsledok prieskumu z 1.10.2013, ktorá bola úradu doručená 9.12.2013. uviedol nasledovné:

Podľa prihlasovateľa má prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám. Prihlasovateľ poukázal na ustanovenie § 2 citovaného zákona, podľa ktorého označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Prihlasovateľ zároveň poukázal na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého označenie uvedené v ods. 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra 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 vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Kombinované označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 951-2013 si spotrebiteľia spájajú s poskytovaním služieb spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 346 023. Spoločnosť AUDITORS GROUP s. r. o. používa prihlásené označenie od svojho vzniku v roku 2011. Prihlasovateľ je v tejto spoločnosti nadpolovičným vlastníkom obchodného podielu a predmetnú ochrannú známku sa zaväzuje po jej zápise do registra ochranných známk poskytnúť spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o., práve za účelom jej používania, tak ako je tomu od vzniku spoločnosti po súčasnosť. Koreň obchodného mena spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o. tvorí základnú a najväčšiu časť prihláseného kombinovaného označenia. Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorým sa zároveň odlišuje od iných osôb. Práve jednota znenia obchodného mena a najväčšej časti prihláseného označenia už sama o sebe zaručuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu. Prihlasovateľ tiež dodal, že ochranná známka môže byť používaná aj v jej fonetickej podobe a predmetom práva ochranných známk nie je len grafické používanie ochrannej známky, ale aj používanie pri propagácii hovoreným slovom alebo počas telefonátov. Spotrebiteľia rozlišujú služby poskytované spoločnosťou AUDITORS GROUP s. r. o. a spájajú si ich s prihláseným označením. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

- 1) informatívny výpis z obchodného registra spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o.,
- 2) obrázok (v prílohe označený číslom 1), na ktorom je zobrazená informačná tabuľa s navigáciou spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o. obsahujúca prihlásenú ochrannú známku od roku 2011,
- 3) obrázok (v prílohe označený číslom 1), na ktorom je zobrazená informačná tabuľa umiestnená na budove IKM na Belvederi obsahujúca prihlásenú ochrannú známku od roku 2011,
- 4) obrázok (v prílohe označený číslom 3), na ktorom je zobrazená webová stránka www.epicom.sk obsahujúca reklamu spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o. v rámci marketingovej kampane v roku 2012,
- 5) vizitky konateľa spoločnosti Ing. Ladislava L. a zamestnankyne spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o. z roku 2011 (v prílohe označené číslom 4),
- 6) cenová ponuka pre klienta 4x (len prvé strany z dôvodu ochrany obchodného tajomstva tvoriaceho obsah cenovej ponuky),
- 7) zmluva o poskytovaní služieb ekonomického charakteru a vedení účtovníctva 8x (len prvé strany z dôvodu ochrany obchodného tajomstva tvoriaceho obsah zmluvy o poskytovaní služieb ekonomického charakteru a vedení účtovníctva),
- 8) písomne vypracované analýzy vybraných problémov klientov na základe požiadaviek klientov 3x.

Úrad k odpovedi prihlasovateľa uviedol vo výsledku prieskumu z 10.3.2015 nasledovné:

V ustanovení § 2 citovaného zákona, na ktoré sa prihlasovateľ odvoláva síce je uvedené aké označenia môžu tvoriť ochrannú známku, avšak následne je v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona uvedené, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že rozlišovacia spôsobilosť označenia nezávisí od jeho druhu (t. j. či ide o slovné, kombinované, obrazové, trojrozmerné označenie) ale závisí od jeho schopnosti rozlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných osôb. Zároveň je nutné dodať, že v zmysle § 2 citovaného zákona môže ochrannú známku tvoriť iba označenie, ktoré je možné graficky znázorniť. Z tohto dôvodu nemožno akceptovať tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu

k nárokovaným službám okrem iného aj v dôsledku telefonickej či inej hovoreným slovom uskutočnenej propagácie.

K dokladom, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky, úrad uvádza, že doklady určené na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia musia spĺňať kritériá, ktoré sú jednoznačne zadefinované rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora 108/97 a 109/97. Podľa týchto kritérií musí byť z dokladov určených na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti označenia zrejme, že boli prezentované relevantnej časti verejnosti, musí z nich byť zrejme intenzita a dĺžka používania označenia, musí z nich byť zrejme množstvo vynaložených investícií na reklamu. V rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora 108/97 a 109/97 je uvedené, že v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne. Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť majú obsahovať aj dátum a rozsah používania označenia priamo na tovaroch alebo v súvislosti s tovarmi alebo službami. V zmysle uvedených kritérií musia doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť presne preukázať pre aké tovary a služby bolo označenie pred podaním prihlášky používané, ďalej musia tieto doklady poskytnúť dôkaz, že označenie je používané osobou, ktorá sa práva dožaduje, doklady musia byť datované a musia poskytnúť dôkaz vo vzťahu k Slovenskej republike. Takýmito dokladmi sú predovšetkým reklamy, inzeráty, brožúry, katalógy.

Prihlasovateľom predložené doklady sa viažu k firme AUDITORS GROUP s. r. o. a nie k prihlasovateľovi, ktorým je fyzická osoba JUDR. Ing. Miroslav Ďuraj, Nad Plážou 4290/10, 974 01 Banská Bystrica. Doklady určené na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokovaným službám pred podaním prihlášky musia preukazovať, že poskytovateľom služieb je prihlasovateľ a to z predložených dokladov nevyplýva. Z hľadiska preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky vo vzťahu k prihlasovateľovi a k nárokovaným službám nie je podstatné vyhlásenie prihlasovateľa o jeho zámere uskutočniť prevod ochrannej známky po jej zápise na spoločnosť AUDITORS GROUP s. r. o.

Predložené doklady tvorené obrázkami označenými číslami 1 a 2 nie sú datované, nie je z nich zrejme, že by poskytovateľom služieb bol prihlasovateľ a nie je zrejme ani rozsah služieb poskytovaných pod označením zobrazeným na týchto obrázkoch. Doklad tvorený obrázkom označeným číslom 3 nie je po grafickej stránke zhodný s prihláseným označením a nie je z neho zrejme, že by poskytovateľom služieb bol prihlasovateľ. Z vizitiek, ktoré sú v prílohách označené číslom 4 nevyplýva, že poskytovateľ služieb je prihlasovateľ a nie je zrejme v akej miere a v akom časovom období sa s nimi stretáva spotrebiteľská verejnosť. Z predložených cenových ponúk, z predložených zmlúv o poskytovaní služieb ekonomického charakteru a vedení účtovníctva a z predložených písomne vypracovaných analýz vybraných problémov klientov je zrejme, že poskytovateľom služieb uvedených v týchto dokumentoch je obchodná spoločnosť AUDITORS GROUP s. r. o. Skutočnosť, že v jednej cenovej ponuke figuruje JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj ako osoba zastupujúca obchodnú spoločnosť AUDITORS GROUP s. r. o., nemení nič na tom, že služby definované v predložených cenových ponukách, zmluvách a písomných analýzach poskytovala obchodná spoločnosť AUDITORS GROUP s. r. o. a nie fyzická osoba JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj.

Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že jednota znenia obchodného mena spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o. a najväčšej časti prihláseného označenia už sama o sebe zaručuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu. Obchodné mená spoločností môžu ale nemusia mať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré tieto obchodné spoločnosti poskytujú. Nemožno stotožňovať registráciu obchodného mena v obchodnom registri s registráciou označenia v registri ochranných známk. Podmienkou registrácie obchodného mena v obchodnom registri nie je rozlišovacia spôsobilosť. Naopak základnou funkciou ochrannej známky je rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám pre ktoré sa má zapísať. V prípade prihláseného označenia, ktorého celkové vyobrazenie je nasledovné:



nemožno považovať slovné spojenie AUDITORS GROUP za rozlišujúci prvok, pretože ten je vo vzťahu k nárokovaným službám opisný. Skutočnosť, že slovné spojenie AUDITORS GROUP je súčasťou obchodného mena spoločnosti AUDITORS GROUP s. r. o. nemení nič na opisnej povahe prihláseného označenia ako celku.

Prihlásené označenie je tvorené údajmi, ktoré opisujú druh a účel nárokovaných služieb. Farebné zvýrazňovanie písma a umiestňovanie písomných údajov vertikálne alebo horizontálne s použitím jednoduchých čiar je v obchodných zvyklostiach bežné. Úprava prihláseného označenia len zdôrazňuje opisnú povahu označenia a je príliš jednoduchá na to, aby na základe nej spotrebiteľská verejnosť vedela určiť obchodný pôvod takto označených služieb. To znamená, že spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia nedokáže rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb.

Vzhľadom na to, že predloženými dokladmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 951-2013, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.5.2015 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 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 je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
ATTORNEYS GROUP s.r.o.
Kláry Jarunkovej 2
974 01 Banská Bystrica