



Banská Bystrica 4. 8. 2015  
POZ 2015-2014/Z-350-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2015-2014 s názvom Nový pomocník zo 14.11.2014 prihlasovateľa Ing. Igor Varga, Hrachová 34, 821 05 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v 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 21.1.2015 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 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasované slovné označenie „Nový pomocník“ prihlasované pre homogénnu skupinu tovarov ako sú školské potreby (zošity, rôzne tlačoviny) a vyučovacie pomôcky v triede 16 ako aj služby v oblasti vzdelávania, vydávania publikácií a reklamy v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajom, ktorý môže slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené podľa úradu vyplýva z toho, že prihlasované označenie poskytuje relevantnému zákazníkovi len informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú novým pomocníkom pri vzdelávaní žiakov alebo študentov.

Úrad ďalej uviedol, že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi a službami, pre ktorý sa zápis žiada ale nie je schopná na základe prihlasovaného označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Podľa úradu by príslušní spotrebiteľia prihlasované označenie vnímali ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb. Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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.

**Dňa 6.2.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ považuje prihlasované označenie za dostatočne známe u relevantnej verejnosti, ktorou sú v tomto prípade ako učiteľia, tak aj žiaci a ich rodičia. Ako dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovateľ predložil nasledovné materiály:

- 1) - 3ks kópií letákov zobrazujúci školské učebnice - s názvami titulov Pomocník z literatúry, Pomocník z fyziky, Pomocník z chémie, Pomocník zo slovenského jazyka, Pomocník z biológie, Pomocník matematiky, (bez uvedenia dátumu a vydavateľa, resp. s odvolávkou na stránku [www.orbispictus.sk](http://www.orbispictus.sk));
- 2) - 1 kópia stránky z časopisu obsahujúca Objednávku na titul Pomocník z Matematiky pre 6. ročník ZŠ (zošit 1 resp. 2) spoločnosti Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., z roku 2003;
- 3) - 1 kópia stránky z časopisu obsahujúca ponuku na Doobjednávaci katalóg 2007 spoločnosti Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., (bez uvedenia prihlasovaného označenia);
- 4) - 1 kópia dvojstránky z časopisu obsahujúca Objednávaci list na rok 2003, spoločnosti Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., obsahujúci novinku s názvom Pomocník z Matematiky pre 6. ročník ZŠ;

Prihlasovateľ tiež poukázal na produkty poskytované pod prihlasovaným označením vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana, ktoré je možné nájsť v E – shope na stránke [www.orbispictus.sk](http://www.orbispictus.sk) a ktorej majiteľom je sám prihlasovateľ.

**V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 17.4.2015 uviedol nasledovné:**

Berúc do úvahy všetky zistené skutočnosti a dôkazy úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „Nový pomocník“ prihlasované pre homogénnu skupinu tovarov ako sú školské potreby (zošity, rôzne tlačoviny) a vyučovacie pomôcky v triede 16 ako aj služby v oblasti vzdelávania, vydávania publikácií a reklamy v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré môže slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb, čo prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nevyvrátil. Podľa názoru úradu prihlasované označenie jednoznačne, priamočiaro a bez ďalších potrebných úvah informuje relevantného zákazníka, ktorým je ako špecifická verejnosť pracujúca v odbore školstva, tak aj bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú novým pomocníkom pri vzdelávaní žiakov alebo študentov.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasovateľ považuje prihlasované označenie za dostatočne známe u relevantnej verejnosti s tým že, predmetné označenie používa už od roku 2003 a teda že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť úrad uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona dáva tiež prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, pričom je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Úrad ďalej poukázal na to, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky tohto označenia predmetné označenie používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje dané tovary alebo služby na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky.

V súvislosti s preukazovaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie úrad uviedol, že prihlasované označenie „Nový pomocník“ sa na dokladoch predložených prihlasovateľom vôbec

nevyskytuje. K týmto dokladom, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle uvedených podmienok úrad konštatoval, že doklady č. 2, 3 a 4 spadajú síce do obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, ale poskytovateľom daných tovarov nie je prihlasovateľ, ktorým je fyzická osoba Ing. Igor Varga, ale spoločnosť Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Okrem toho doklady č. 1 navyše neobsahujú dátum kedy a v akom rozsahu boli verejnosti poskytnuté. Preto podľa názoru úradu prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona, keďže nepreukázal používanie prihlasovaného označenia na trhu v takom rozsahu, že by relevantný zákazník dokázal identifikovať prihlasované tovary a služby ako pochádzajúcu od konkrétneho subjektu, ktorým je prihlasovateľ. Záverom úrad uviedol, že poukazovanie na produkty poskytované pod prihlasovaným označením prostredníctvom E – shopu je podľa názoru úradu irelevantné, keďže internetová stránka zo svojej podstaty odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 24.6.2015 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Igor Varga  
Hrachová 34  
821 05 Bratislava