



Banská Bystrica 14. 12. 2016  
POZ 74-2016/Z-521-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 74-2016 s názvom Precvič.si prináša Intenzívne doučovanie z 18.1.2016 prihlasovateľa Mgr. Ľubica Kuboňová, Borovicová 51, 900 27 Bernolákovo, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 13.4.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.4.2016 uviedol, že kombinované označenie

# Precvič.si

*prináša ✓ Intenzívne doučovanie*

prihlásené pre tovary „papier; lepenka; tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové obalové materiály“ v triede 16 a služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 a „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 41 (výchova, vzdelávanie) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 (napr. učebné a vyučovacie pomôcky, papiernický tovar, reklamné služby, kancelárske práce, zábava, kultúrna činnosť) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, obsah a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované vzdelávacie služby a s nimi súvisiace tovary a služby. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Precvič.si“, resp. precvičiť je vo význame dôkladne niečo naučiť, dôkladne niečo prebrať, nacvičiť, cvičením (dôkladne) prebrať, podrobiť cvičeniu; slovo „prináša“ je odvodené od slova priniesť (doniesť) – prísť s nejakou informáciou, informovať o niečom, byť pôvodcom; slovo „intenzívne“ znamená účinné, majúce veľkú intenzitu, vyznačujúce sa veľkou aktivitou, výkonnosťou, mimoriadnym úsilím v činnosti, usilovné a slovo „doučovanie“ je pomenovaním pre dodatočné dopĺňanie vedomostí formou vyučovacích hodín (In.: SLEX99, Slovník súčasného slovenského jazyka A-G, H-L).

Úrad ďalej uviedol, že grafická úprava prihláseného označenia (spôsob umiestnenia slovných prvkov a použitie značky v podobe háčika pri skontrolovaných miestach textu, čísliciach a pod.) nie je dostatočná na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je kombinované označenie „Precvič.si prináša Intenzívne doučovanie“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známok. 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 doručenej úradu 20.6.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje slovný prvok „Intenzívne doučovanie“ a grafický prvok „kvačky“ zo zapísanej kombinovanej ochrannej známky OZ č. 234398. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „Intenzívne doučovanie“ je súčasťou obchodného názvu živnosti – Mgr. Ľubica Kuboňová – Intenzívne doučovanie, ktorý prihlasovateľ používa od 25.10.2005. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ taktiež uviedol, že má zaregistrované a prevádzkuje internetové domény intenzivne.sk, intenzivnedoucovanie.sk a precvic.si.

### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že kombinované označenie „Precvič.si prináša Intenzívne doučovanie“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, obsah a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované vzdelávacie služby a s nimi súvisiace a podporné tovary a služby (napr. tlačoviny, vyučovacie pomôcky, reklama, kancelárske práce, zábava).

Úrad ďalej poukazuje na to, že kombinované označenie „Precvič.si prináša Intenzívne doučovanie“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie prihlásených tovarov a služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú druh, zameranie, obsah a vlastnosti poskytovaných tovarov a služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinktívne prvky označenia. V danom prípade je spotrebiteľom široká verejnosť.

Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o vzdelávacie služby, prípadne o tovary a služby v oblasti vzdelávania (napr. učebné a vyučovacie pomôcky potrebné k vzdelávaniu, reklama na vzdelávacie služby). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, zameraní, obsahu a vlastnostiach nárokováných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom je uvedené, že označenie „Intenzívne doučovanie“ je názvom vzdelávacej agentúry, ktorá však nie je prihlasovateľom.

Úrad ďalej konštatuje, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky,

ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava kombinovaného označenia „Precvic.si prináša Intenzívne doučovanie“ (použitie čiernej farby písma na bielom podklade pri slovných prvkoch označenia a grafického prvku v podobe háčika pri skontrolovaných miestach textu, čísliciach) nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma a rozmerovo malý, významovo nevýrazný grafický prvok v označení nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky, teda identifikátory pôvodu tovarov alebo služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere, a preto ju nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisným slovným prvkom prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Čo sa týka zapísanej kombinovanej ochrannej známky „Intenzívne doučovanie“ (OZ č. 234398), na ktorú prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal, úrad uvádza, že jej predmetom je označenie, ktoré okrem zhodných slovných prvkov obsahuje aj ďalšie odlišné grafické prvky, ktoré v čase posudzovania označenia zabezpečovali dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaná ochranná známka nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia výlučne na základe aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Za účelom zápisu ochrannej známky, ktorá získala rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, či už ako súčasť inej zapísanej ochrannej známky alebo spoločne s ňou, musí prihlasovateľ preukázať, že na rozdiel od všetkých ostatných ochranných známk, ktoré môžu takisto existovať, vnímajú zúčastnené kruhy tovar alebo službu označenú samotnou ochrannou známkou ako tovar alebo službu pochádzajúcu z určitého podniku.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzanú ochrannú známku nie je možné porovnávať s prihláseným označením, pretože ide o odlišné označenie.

K argumentu prihlasovateľa, že prevádzkuje internetové domény intenzivne.sk, intenzivnedoucovanie.sk a precvic.si, úrad konštatuje, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom ochrannej známky a doménovým menom. Ochrannú známku upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Doménové mená sú v správe súkromnej spoločnosti (napr. pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .sk je to spoločnosť SK-NIC, a.s.). Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia, podmienky a kritériá pre priznanie ochrany sú odlišné. Doménové meno je jednoduchá forma internetovej adresy, ktorá umožňuje užívateľom lokalizovať stránky na internete. Môže slúžiť na propagáciu a reklamu tovarov a služieb. Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od doménového mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu v súvislosti s internetovými stránkami používať aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Na základe uvedeného

úrad konštatuje, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoje doménové mená, ale neznamená to, že takéto doménové mená môžu byť automaticky zapísané ako ochranné známky. Úrad zároveň uvádza, že existencia zapísaných doménových mien nemôže slúžiť ako podklad pre konanie vo veci zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Mgr. Ľubica Kuboňová  
Borovicová 51  
900 27 Bernolákovo