



*Banská Bystrica 06.03.2024  
POZ 450-2021/Z-87-2024*

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 450-2021 z 16.2.2021 prihlasovateľky Okálová Mária, Ing., Hargašova 7954/50, Bratislava-Záhorská Bystrica, SK,

**sa zamietá**

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľke správou úradu s príslušným odôvodnením z 3. 5. 2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

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,

e) je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 450-2021 je trojrozmerné označenie



prihlásené pre tovary „vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky do kníh“ v triede 16 a služby „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); školské služby (vzdeláva-nie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“.

Predmetné označenie tvorí plastový obal, horizontálne aj vertikálne rozdelený na 12 menších priehradiek.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona o ochranných známkach.

Predmetné označenie ako celok vo vzťahu k tovarom „vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky do kníh“ v triede 16, ako aj s nimi bezprostredne súvisiacim vzdelávacím službám v triede 41, nemá rozlišovaciú spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi nárokovaných tovarov a služieb poskytuje len informáciu o účele nárokovaných tovarov a služieb, konkrétne je z tohto označenia zrejmé, že nárokované tovary slúžia na zakladanie a organizovanie vzdelávacích alebo so vzdelávaním súvisiacich materiálov.

Úrad taktiež poukázal na fakt, že predmetné označenie tvorí výlučne tvar výrobku, ktorý vyplýva z jeho podstaty, čím je zadaná jeho povaha, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. e) citovaného zákona predmetné označenie vo vzťahu k tovarom „vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky do kníh“ v triede 16 a s nimi bezprostredne súvisiacim vzdelávacím službám nemôže byť zapísané do registra ochranných známok. V zmysle zákona o ochranných známkach by na základe zápisu výlučne funkčného tvaru tovaru ako ochrannej známky majiteľ tejto ochrannej známky mohol zabrániť iným subjektom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary.

**Prihlasovateľka vo svojom vyjadrení zo dňa 7. 7. 2021**, ktorým reagovala na správu úradu z 3. 5. 2021 uviedla, že predmetom zápisu je „spôsob a učebná pomôcka, pomocou ktorej sa vyhodnocuje správnosť riešení matematických príkladov, hlavolamov, prípadne slovných riešení autokorektívnym spôsobom a autokorektívnymi prvkami...“ a bližšie vysvetlila princíp, teda spôsob používania tejto učebnej pomôcky nielen slovne, ale aj prostredníctvom názorných ukážok - obrázkov, ktoré doložila spolu so svojim vyjadrením.

## Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľky ktoré prihlasovateľka v tejto veci uviedla. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) c) a e) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 16 a službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov definuje priestorovú ochrannú známku ako „*ochrannú známku tvorenú trojrozmerným tvarom vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy alebo tento trojrozmerný tvar obsahujúcu*“.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 450-2021 je priestorová ochranná známka



, ktorú predstavuje plastový obal/zakladač rozdelený horizontálne aj vertikálne na 12 menších priehradiek.

Relevantným spotrebiteľom je v prípade prihlásených tovarov a služieb, ktorými sú tovary v triede 16 (rôzne vzdelávacie a učebné pomôcky a tlačoviny) a s nimi bezprostredne súvisiace vzdelávacie služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vzhľadom na povahu týchto tovarov a služieb a ich dostupnosť, bežný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný ako aj spotrebiteľ z radov laickej verejnosti či odbornej verejnosti z oblasti vzdelávania.

Prihlásené označenie - obal/zakladač - je bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov (slovných/obrazových, farieb, ich kombinácií), ktoré by relevantný spotrebiteľ mohol vnímať. Prihlásené označenie, teda plastový obal/zakladač, resp. jeho tvar, sa zásadne nelíši od bežných, očakávaných tvarov podobných tovarov ponúkaných na trhu, preto spotrebiteľ bude predmetné označenie vnímať ako variant bežného, základného tvaru plastových zakladačov, v tomto prípade zakladač, ktorý má 12 priehradiek. Toto označenie neobsahuje žiadne prvky, na základe ktorých by spotrebiteľ dokázal určiť konkrétny obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb, teda neobsahuje prvky, ktoré by prihlásenému označeniu dodali rozlišovaciu spôsobilosť, preto úrad konštatuje, že vo vzťahu k prihláseným tovarom, ktoré možno hromadne označiť ako *učebné pomôcky okrem prístrojov a zariadení a tlačoviny*, a s nimi súvisiacimi *vzdelávacími a vydavateľskými službami* nemá predmetné označenie ako celok podľa § 5 odsek 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej uvádza, že plastový zakladač je rozdelený horizontálne aj vertikálne na 12 menších priehradiek, a teda je dôvodný predpoklad, že tieto budú slúžiť na vkladanie určitých materiálov, pričom výsledkom môže byť ich cieľavedomé usporiadanie, zoradenie. Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že ak sa potenciálny spotrebiteľ, stretne na trhu s predmetným označením, nebude ho vnímať ako označenie obchodného

pôvodu, ale bude ho vnímať ako pomôcku slúžiacu na zakladanie a organizovanie vzdelávacích materiálov. Relevantný spotrebiteľ, tak nebude prihlasované označenie vnímať ako označenie, ktoré by mu umožňovalo rozlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných podnikateľských subjektov, čo je hlavnou úlohou ochrannej známky, ale bude ho bez hlbších kognitívnych úvah vnímať ako informáciu o účele a zameraní poskytovaných tovarov a služieb.

Úrad dopĺňa, že v správe zo dňa 3. 5. 2021 taktiež poukázal na fakt, že prihlásené označenie tvorí výlučne tvar výrobku, ktorý vyplýva z jeho podstaty, čím je zafinovaná jeho povaha, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. e) citovaného zákona predmetné označenie vo vzťahu k tovarom „*vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky do kníh*“ v triede 16 a s nimi bezprostredne súvisiacim vzdelávacím službám nemôže byť zapísané do registra ochranných známk. V zmysle zákona o ochranných známkach by na základe zápisu výlučne funkčného tvaru tovaru ako ochrannej známky majiteľ tejto ochrannej známky mohol zabrániť iným subjektom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary.

Prihlasovateľka vo svojom vyjadrení k správe úradu zo dňa 3. 5. 2021 uviedla, že „*Predmetom zápisu je spôsob a učebná pomôcka, pomocou ktorej sa vyhodnocuje správnosť riešení matematických príkladov, hlavolamov, prípadne slovných riešení autokorektívnym spôsobom ...*“. Následne objasnila princíp fungovania učebnej pomôcky tým, že teoreticky vysvetlila jej použitie (princípom je, že jednotlivé kartičky založené do plastového zakladača vytvoria obrazec, ktorý je nositeľom informácie o správnom, resp. nesprávnom riešení a ktorý si riešiteľ vie jednoducho sám vyhodnotiť). Prihlasovateľka však vo svojej neuviedla argumentáciu, ktorá by vyvrátila tvrdenia úradu týkajúce sa konštatovaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona o ochranných známkach. Je potrebné uviesť, že hlavnou funkciou ochranných známk je funkcia rozlišovacia t. j. ochranné známky slúžia spotrebiteľom tovarov a služieb na orientáciu na trhu, umožňujú im uskutočniť konkrétny výber tovaru alebo služby, alebo naopak sa takémuto výberu vyhnúť. Argumentácia prihlasovateľky však smerovala k opisu účelu prihláseného označenia – t. j. obalu/zakladača, k jeho použitiu, či výhodám. Je tak zrejmé, že samotná prihlasovateľka uvádza argumenty, ktoré nesúvisia s uvedenou hlavnou funkciou ochrannej známky a nemôžu vyvrátiť argumentáciu úradu ohľadom nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Z vyjadrenia prihlasovateľky je zjavný úmysel chrániť prostredníctvom inštitútu ochrannej známky *spôsob a učebnú pomôcku, pomocou ktorej sa vyhodnocuje správnosť riešení matematických príkladov, hlavolamov, prípadne slovných riešení autokorektívnym spôsobom a autokorektívnymi prvkami*, čo však nemôže byť predmetom ochrany prostredníctvom ochrannej známky.

Úrad uvádza, že ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľka svojou odpoveďou nevyvrátila stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

Okálová Mária, Ing., Hargašova 7954/50, Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika