



Banská Bystrica 18. 3. 2014  
POZ 288-2011/Z-133-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 288-2011 s názvom Virtual Reality Media z 24.2.2011 prihlasovateľa Berith Július, Mgr., Soblahov 838, 913 38 Soblahov, SK, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 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 29.12.2011 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 a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste zo 29.12.2011 uviedol nasledovné:**

Slovné označenie Virtual Reality Media nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 9, 16 a k službám v triedach 42, 41 a 35 podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru týchto tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou pre zápis označenia do registra ochranných známk. Slovné spojenie Virtual Reality Media v anglickom jazyku znamená „prostriedky virtuálnej reality“. Prihlasované označenie poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označený softvér je prostriedkom na simuláciu zdanlivej skutočnosti, t. z. je prostriedkom na tvorbu tzv. virtuálnej reality. Rovnako v prípade takto označených tlačovín a reklamných materiálov bude spotrebiteľovi jasné, že sú svojim obsahom zamerané na problematiku prostriedkov virtuálnej reality, to znamená, že aj v prípade takto označených tlačovín je opísaný účel, charakter a zameranie týchto tovarov. Účel, zameranie a charakter je týmto označením vyjadrení aj v prípade služieb súvisiacich s tvorbou programov, aj v prípade služieb súvisiacich s tvorbou rôznych konštrukčných riešení, aj v prípade služieb zameraných na vydávanie tlačovín s obsahom problematiky virtuálnej reality a aj v prípade reklamy zameranej na túto problematiku. Na základe tejto analýzy označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám úrad v závere listu skonštatoval, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k celému zoznamu tovarov a služieb pre ktoré je predmetné označenie prihlasované.

**Prihlasovateľ odpovedal listom, ktorý bol úradu doručený 11.5.2012. V odpovedi prihlasovateľ uviedol nasledovné:**

Úrad nesprávne preložil význam slovného spojenia. Pri výklade anglických slov je potrebné vychádzať z otrockého prekladu pretože priemerný slovenský spotrebiteľ nemá významnú znalosť anglického jazyka a nie je schopný voľného prekladu označenia pozostávajúceho z anglických slov. Podľa slovníka LINGEA LEXIKON 2002 má v preklade z anglického jazyka slovo virtual význam virtuálny, slovo reality má význam skutočnosť, realita a slovo media má význam médiá, masovokomunikačné prostriedky, mediálny. Slovo media je takmer zhodné so slovenským pojmom médiá, ktoré je významovo zhodné s anglickým slovom media. Z týchto dôvodov priemerný spotrebiteľ pri bežnom kontakte s prihlasovaným označením nepreloží slovo media ako prostriedok.

V prípade, ak by účel výrobku mohol byť odvodený iba detailným a podrobným analyzovaním daného označenia za použitia aspoň nadpriemernej znalosti cudzieho jazyka, takéto označenie nemôže byť považované za opisné bez rozlišovacej spôsobilosti. Medzi prihlasovaným označením a prihlasovanými tovarmi a službami neexistuje žiadny priamy a konkrétny vzťah. Spotrebiteľ nemá dôvod predpokladať, že prihlasované označenie sa bude používať na označovanie prostriedkov virtuálnej reality. Prihlasované označenie nemá žiadny ucelený význam a nie je možné považovať ho za opisné. Práve naopak, je nutné považovať prihlasované označenie za neobvyklú kombináciu troch slov so sugestívnym charakterom. Predmetné označenie len v hrubých rysoch naznačuje, že takto označený tovar alebo služba bude mať niečo spoločné s virtuálnou realitou.

Slovenský priemerný spotrebiteľ sa so slovným spojením Virtual Reality Media stretáva výlučne v kontexte aktivít spoločnosti Virtual Reality Media a. s., ktorej členom predstavenstva je prihlasovateľ. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil výsledky vyhľadávania vo vyhľadávači Google, ktoré odkazujú na 61200 výskytov tohto slovného spojenia. Prihlasovateľ zdôraznil, že prvých 5 strán výsledkov vyhľadávania zobrazuje odkazy na webové stránky týkajúce sa obchodných aktivít spoločnosti Virtual Reality Media a. s. (výťažky týchto piatich strán prihlasovateľ zaslal v prílohách 1 až 5). Prihlasovateľ dodal, že na webovej stránke acronyms.thefreedictionary.com sa slovné spojenie Virtual Reality Media explicitne spája so spoločnosťou prihlasovateľa (výťažok tejto stránky ste priložili v prílohe 6).

**Úrad reagoval na prihlasovateľovu odpoveď listom zo 17.8.2012, v ktorom uviedol nasledovné:**

Na to, aby priemerný spotrebiteľ pochopil význam slovného spojenia Virtual Reality Media nie je potrebná nadpriemerná znalosť anglického jazyka. V preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka má slovné spojenie „virtual reality“ význam virtuálna realita, virtuálna skutočnosť (In.: PC Translator 2007). Podľa Veľkého slovníka cudzích slov vydaného vydavateľstvom SAMO v roku 1997 má slovo médium význam prostriedok. Priemerný spotrebiteľ bude chápať slovo media, ktoré je použité v prihlasovanom označení, ako množné číslo slova médium bez použitia interpunkčných znamienok. V súčasnosti je bežné odstraňovanie interpunkčných znamienok v označeniach používaných v obchodnom styku vzhľadom na potenciálnu možnosť ich používania v názvoch internetových domén a priemerný spotrebiteľ si túto skutočnosť pri vnímaní rôznych označení uvedomuje. Z uvedeného vyplýva, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlasované označenie Virtual Reality Media ako slovné spojenie s uceleným významom. Prihlasované označenie nenaznačuje ale priamo opisuje účel, charakter a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb pretože spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označený softvér je prostriedkom na simuláciu zdanlivej skutočnosti, t. z. je prostriedkom na tvorbu tzv. virtuálnej reality. Rovnako v prípade takto označených tlačovín a reklamných materiálov bude spotrebiteľovi jasné, že sú svojim obsahom zamerané na problematiku prostriedkov virtuálnej reality, to znamená, že aj v prípade takto označených tlačovín je opísaný účel, charakter a zameranie týchto tovarov. Účel, zameranie a charakter je týmto označením vyjadrení aj v prípade služieb súvisiacich s tvorbou programov, aj v prípade služieb súvisiacich s tvorbou rôznych konštrukčných riešení, aj v prípade služieb zameraných na vydávanie tlačovín s obsahom problematiky virtuálnej reality a aj v prípade reklamy zameranej na túto problematiku.

Výťažky výsledkov vyhľadávania v internetovom vyhľadávači google a na internetovej stránke acronyms.thefreedictionary.com (ďalej „výťažky“), ktoré prihlasovateľ predložil obsahujú slovné spojenie Virtual Reality Media v spojení s spoločnosťou Virtual Reality Media a. s. Tieto doklady nepreukazujú, že slovné označenie Virtual Reality Media pred podaním prihlášky používal prihlasovateľ, ktorým je Mgr. Július Berith, Soblahov 838, 913 38 Soblahov. Priemerný spotrebiteľ pri bezprostrednom (okamžitom) vnímaní nemá možnosť zisťovať, či Mgr. Július Berith, Soblahov 838, 913 38 Soblahov je členom

predstavenstva spoločnosti Virtual Reality Media a. s. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska preukazovania používania prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky je nepodstatné či prihlasovateľ je členom predstavenstva spoločnosti, ktorá sa na internete vyskytuje v súvislosti so slovným spojením Virtual Reality Media. Zároveň je potrebné dodať, že keby aj spotrebiteľ zisťoval, kto je členom predstavenstva spoločnosti Virtual Reality Media a. s., zisťoval by, že okrem Mgr. Júliusa Beritha, Soblahov 838, 913 38 Soblahov, je členom predstavenstva aj Ing. Jozef B., Piešťany. To znamená, že aktivity spoločnosti Virtual Reality Media a. s., by si prihlasovateľ nespájal výlučne s prihlasovateľom. Odhliadnuc od tejto skutočnosti je potrebné uviesť aj to, že predložené výtlačky nespĺňajú ani ďalšie podmienky nevyhnutné na preukázanie toho, či označenie prihlasovateľ masívne a dlhodobo používal pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, čo je základom pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia. Z drvivej väčšiny predložených výtlačkov totiž nie je zrejmé, ku akému časovému obdobiu sa viažu, a z tých z ktorých to je zrejmé, len málo sa viaže na obdobie pred podaním prihlášky. Zároveň nie je z predložených výtlačkov zrejmé, ku akým tovarom a službám sa viažu. Predložené doklady nie sú dôkazom toho, že prihlasovateľ, ktorým je Mgr. Július Berith, Soblahov 838, 913 38 Soblahov používal ako fyzická osoba pred podaním prihlášky prihlasované označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám a preto ani nemožno konštatovať, že by vo vzťahu prihlasovateľovi a ním nárokovým tovarom a službám slovné označenie Virtual Reality Media nadobudlo pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť.

### **Prihlasovateľ sa druhý krát k úradnému stanovisku vyjadril listom doručeným úradu 24.10.2013.**

V tomto vyjadrení prihlasovateľ zopakoval tvrdenia použité v jeho prvom vyjadrení, pričom sa podrobnejšie zaoberal rozborom významu prihlasovaného označenia. Podľa prihlasovateľa rozbor významu prihlasovaného označenia priemerným spotrebiteľom predpokladá značne komplikovaný proces a to vzhľadom na kombináciu angličtiny a slovenčiny (virtual, reality - anglické slová; media – množné číslo slova médium t. j. prostriedky). Z tohto dôvodu nemožno prijať záver, že príslušná skupina spotrebiteľskej verejnosti si bezprostredne spojí prihlasované označenie s prihlasovanými tovarmi a službami, ktoré môže na trh uvádzať akýkoľvek subjekt pôsobiaci v danom odvetví.

Prihlasovateľ k listu doručenému úradu 24.10.2013 pripojil aj doklady, ktoré preukazujú poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom prihlášky POZ 288-2011 pod označením (obchodným názvom) „VIRTUAL REALITY MEDIA“ a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám – kópie faktúr z rokov 2009 a 2010 vystavených spoločnosťou Virtual reality Media a. s.

K námietke úradu, že doklady predložené v priebehu konania o prihláške POZ 288-2011 sa týkali obchodnej spoločnosti Virtual Reality Media a. s., ktorá je odlišná od osoby prihlasovateľa, prihlasovateľ uviedol, že podľa § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach, používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju používať, sa považuje za používanie majiteľom. Podľa prihlasovateľa nie je dôvodné aby v štádiu prihlášky prihlasovateľ nemohol udeliť súhlas tretej osobe (v tomto prípade majetkovo a personálne prepojenej), aby dané označenie používala, čím by predmetné označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovateľovi.

Na základe svojich vyjadrení a predložených dokladov prihlasovateľ skonštatoval, že prihlasované označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

### **Úrad k druhej odpovedi prihlasovateľa uvádza nasledovné:**

K otázke vnímania prihlasovaného označenia priemerným slovenským spotrebiteľ sa úrad vyjadril v liste 29.12.2011 a následne ešte podrobnejšie v liste zo 17.8.2012. Prihlasovateľova posledná argumentácia týkajúca tejto otázky je len obšírnejším výkladom jeho predchádzajúcich vyjadrení. Z tohto dôvodu úrad považuje svoje odôvodnenie tejto problematiky uvedené v predchádzajúcich listoch za postačujúce. Okrem tohto je potrebné dodať, že úrad netvrdil tak ako to uvádza prihlasovateľ, že spotrebiteľská verejnosť si spojí prihlasované označenie s prihlasovanými tovarmi a službami, ktoré môže na trh uvádzať akýkoľvek subjekt pôsobiaci v danom odvetví. Úrad tvrdil, že spotrebiteľská verejnosť na základe prihlasovaného označenia bude vedieť aký je účel, charakter a zamerania takto označených tovarov. Spotrebiteľ teda len na základe prihlasovaného značenia nemusí vedieť o aký druh tovaru alebo služby ide, ale bude vedieť aký je ich účel, charakter a zameranie, obzvlášť pri zhladnutí takto označeného tovaru alebo pri stretnutí sa s takto označenou službou. Spotrebiteľovi pri tatko označených tovaroch a službách okrem informácie o ich účele,

charaktere a zameraní nebude poskytnutá žiadna informácia, na základe ktorej by mohol určiť ich obchodný pôvod.

Doklady, ktoré boli súčasťou druhej prihlasovateľovej odpovede sa rovnako ako doklady, ktoré boli súčasťou prvej prihlasovateľovej odpovede nevzťahujú k osobe prihlasovateľa ale k spoločnosti Virtual Reality Media a. s. Ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach, na ktoré sa v tejto súvislosti odvoláva prihlasovateľ, sa vzťahuje na používanie ochrannej známky. To znamená, že sa vzťahuje na označenie zapísané v registri ochranných známk a nie na označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky. Toto ustanovenie zákona o ochranných známkach nie je možné vzťahovať na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa vzťahuje na preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, o ktorého zápis do registra ochranných známk sa žiada. Toto preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je založené na používaní prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky prihlasovateľom. Naproti tomu ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa vzťahuje výlučne na používanie zapísanej ochrannej známky, to znamená na označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach nejde o preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známky, pretože tá rozlišovaciu spôsobilosť má. Nie je možné uplatňovať analógiu medzi ustanoveniami zákona o ochranných známkach, ktoré riešia odlišnú problematiku. Z uvedeného vyplýva, že doklady, ktoré predložil prihlasovateľ nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia Virtual Reality Media na základe jeho používania prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenska, pretože sa nevzťahujú k prihlasovateľovi.

Prihlasované slovné označenie Virtual Reality Media nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru nárokováných tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou pre zápis označenia do registra ochranných známk. Keďže prekážka zápisu prihlasovaného značenia do registra ochranných známk nebola prekonaná ani predložením dokladov určených na preukázanie nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti pred podaním prihlášky, 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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava