



Banská Bystrica 7. 7. 2017  
POZ 5400-2016/Z-236-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5400-2016 s názvom FOTOMAT z 11.10.2016 prihlasovateľa Tridex s.r.o., Starhradská 6, 851 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

### sa zamieťa

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 POZ 5400-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.11.2016 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. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „FOTOMAT“ prihlásené pre tovary „*statívy na fotoaparáty; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; počítačové softvérové aplikácie (stahovateľné)*“ v triede 9 a „*fotografie (tlačoviny)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 23.11.2016** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom, pre ktoré má byť zapísané ako ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplývalo z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie, kde slovný prvok „foto-“ tvorí *prvú časť zložených slov s významom fotografia, fotografický* (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005) a koncovka „-mat“ predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony (napr. kávomat, bankomat, tankomat, a pod). Berúc do úvahy uvedené úrad dospel k záveru, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary súvisiace so samočinným fotografickým zariadením – „fotomatom“, a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod tovarov. Pretože predmetné označenie iba priamo informuje spotrebiteľa o povahe a zameraní prihlásených tovarov (t.j. že ide tovary súvisiace so samočinným fotografickým zariadením), pričom neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

**Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ** listom doručeným úradu dňa 25.1.2017, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Uviedol, že slovný prvok označenia „-mat“ nie je možné vykladať vo význame, aký mu pripisuje úrad, keďže sa nenachádza

v slovníkoch. Súčasne podotkol, že ani prihlásené označenie ako celok sa nenachádza v dostupných slovníkoch slovenského jazyka a ani v Pravidlách slovenského pravopisu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Predmetné označenie je preto podľa prihlasovateľa tvorené unikátnym slovom, označujúcim konkrétny produkt (výrobok), ktorý bol vyvinutý prihlasovateľom, a preto má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

V prípade prihláseného označenia sa jedná o výrobok, ktorý prihlasovateľ sám vyvinul a skonštruoval a ktorý má špecifické vlastnosti, odlišiteľné od ostatných výrobkov iných výrobcov, slúžiacich obdobnému účelu. Podotkol, že jeho produkt pod predmetným označením sa vyznačuje okrem iného unikátnym cylindrickým dizajnom, pričom jeho celokovová kapotáž z feritickej nerezovej ocele zabezpečuje mechanickú odolnosť a zároveň umožňuje jednoduchý rebranding magnetickým polepom a obsahuje tiež vlastný unikátny softvér s jedinečnou možnosťou tlače aj vlastnej fotografie na diaľku voči bezkontaktnej platbe. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že predmetným označením sa snaží ochrániť svoj výrobok a reagovať tak na výrobcov obdobných výrobkov, ktoré však vykazujú iné vlastnosti než výrobok prihlasovateľa. V závere prihlasovateľ uviedol, že v minulosti aj v iných štátoch (USA, Česká republika) už boli zapísané slovné ochranné známky v znení „fotomat“, pričom však neuviedol konkrétne o aké ochranné známky ide. Súčasne poukázal na ochrannú známku „Kávomat“ č. zápisu 243727, ktorú úrad zapísal do registra ochranných známok (príloha č.1) aj napriek tomu, že je tvorená zloženým slovným prvkom bežne používaným na označenie samočinného zariadenia na prípravu kávy.

Na podporu svojich tvrdení predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Kópia výpisu z Registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR pre ochrannú známku „Kávomat“, č. 243727.

**Úrad opätovne preskúmal označenie „FOTOMAT“** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a zistil, že predmetné označenie aj naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Úrad odôvodňuje toto svoje tvrdenie nasledovne.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „FOTOMAT“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Prvá časť slovného spojenia „foto-“ má v zložených výrazoch význam *fotografia, fotografický* (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005) a druhá časť slovného spojenia „-mat“ predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony (ako napr. kávomat, bankomat, tankomat, a pod).

Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti fotografovania, bude predmetné označenie v súvislosti s prihlásenými tovarmi v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *softvér a príslušenstvo k fotografickým zariadeniam*, chápať iba ako jednoduchú informáciu o povahe a zameraní prihlásených tovarov (tovary súvisiace s automatickým fotografickým zariadením), a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod týchto tovarov.

Z pohľadu relevantného spotrebiteľa neexistuje badateľná odchýlka medzi predmetným označením a slovnými prvkami z ktorých je toto označenie zložené. Význam pojmu ktorý tvoria, je pre daného zákazníka zrejmy už na prvý pohľad, a to napriek tomu, že sa toto slovo v slovníkoch slovenského jazyka a v lexikónoch nevyskytuje. Je potrebné podotknúť, že jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja. Ako v iných jazykoch, aj v slovenskom jazyku vznikajú nové slová, a to buď preberaním slov z iných jazykov alebo tvorením nových termínov z už existujúcich slov, pričom nie je možné, aby všetky používané slová boli obsiahnuté v slovníkoch slovenského jazyka. To však neznamená, že spotrebiteľ význam takýchto slov nebude poznať, teda že takéto označenia bude vo vzťahu k tovarom a službám považovať za fantazijné.

Úrad sa nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, že predmetné označenie je tvorené unikátnym slovom, označujúcim konkrétny produkt prihlasovateľa, a preto má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Z informácií bežne dostupných na internete jasne vyplýva, že slovný prvok „fotomat“, resp. jeho neskrátená forma „fotoautomat“, je pre spotrebiteľa známym slovom používaným na označenie samočinných fotografických zariadení s množstvom ďalších funkcií, ako napr. tlač fotografií, umiestňovanie fotografií na internete, atď. (<http://www.fotomat.cz/cojeto-fotokoutek-fotomat#cotoje>; <http://www.der-fotomat.de/> ; <http://www.fpiec.pl/startupy/2013/01/23/fotomatt>; <http://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Pozegnanie-teczy-na-Placu-Zbawiciela-00009941>; <http://foto-automat.cz/>; atď.). Z vyššie uvedeného vyplýva, že výraz „fotomat“ nie je charakteristický len pre prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchý oznam, ktorý však nie je ničím

originálny a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokových tovarov prihlasovateľa v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *softvér a príslušenstvo k fotografickým zariadeniam*, od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že v prípade prihláseného označenia sa jedná o výrobok, ktorý má špecifické vlastnosti (*unikátny cylindrický dizajn; celokovová kapotáž z feritickej nerezovej ocele; vlastný unikátny softvér;...*), odlišiteľné od ostatných výrobkov iných výrobcov slúžiacich obdobnému účelu, úrad uvádza nasledovné. V preskúvanom prípade nie je rozhodujúca skutočnosť, či technické zariadenie označujúce sa ako fotomat je alebo nie je možné stotožniť s inými obdobnými zariadeniami. Predmetom hodnotenia je totiž fakt, či slovný prvok „fotomat“ tvoriaci prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom je v zmysle zákona o ochranných známkach spôsobilým na zápis do registra ochranných známok. Úrad v rámci prieskumového konania nehodnotí technické parametre ani iné vlastnosti zariadení, ktoré si spotrebiteľ predstaví pod určitým označením, ale skúma charakter označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok.

Ako irelevantný je potrebné označiť poukaz prihlasovateľa na to, že v minulosti boli zapísané slovné ochranné známky v znení „fotomat“ v Českej republike a v USA. Prihlasovateľ nepreukázal tieto tvrdenia žiadnymi dokladmi. Úrad navyše svojím prieskumom v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky zistil, že v predmetnom registri sa nenachádza slovná ochranná známka v znení „fotomat“, tak ako to tvrdí vo svojom vyjadrení prihlasovateľ. Úrad musí taktiež podotknúť, že pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známok postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Taktiež označenie „Kávomat“, ktoré je zapísané ako národná ochranná známka č. 243727, nemožno považovať za analogické k prihlásenému označeniu, keďže je zapísané pre tovary a služby, ktoré nijakým spôsobom nesúvisia s kávomatmi, t.j. nápojovými automatmi určenými na prípravu kávových nápojov, zatiaľ čo predmetné označenie „fotomat“ je prihlásené pre tovary (*softvér a príslušenstvo k fotografickým zariadeniam*), ktoré môžu mať súvislosť s automatickým fotografickým zariadením. Zápis ochrannej známky „Kávomat“, (č. 243727) do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky preto nepredstavuje relevantný argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 5400-2016, nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „FOTOMAT“ vo vzťahu

k tovarom prihláseným v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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 známkov a dizajnov

Doručiť:  
Tridex s.r.o.  
Starhradská 6  
851 05 Bratislava