



Banská Bystrica 10. 9. 2020

POZ 847-2020/Z-369-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 847-2020 z 21.4.2020 prihlasovateľa VINGUSTE S.R.O., Vajanského 1953/33, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.5.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 847-2020 je slovné označenie „Bee Press Photo“ prihlásené pre služby „organizovanie umeleckých a vzdelávacích súťaží v oblasti fotografie so včelárskou tematikou“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 6.5.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám „organizovanie umeleckých a vzdelávacích súťaží v oblasti fotografie so včelárskou tematikou“ v triede 41 rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, obsahu a charakteru takto označovaných služieb. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, spojenie ktorých poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že ponúkané služby organizovania súťaží sú zamerané na novinárske fotografie, resp. obrazovú žurnalistiku s včelárskou tematikou. Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie „Bee Press Photo“ je ako celok vo vzťahu k prihláseným službám „organizovanie umeleckých a vzdelávacích súťaží v oblasti fotografie so včelárskou tematikou“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 2.6.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie je síce tvorené slovnými prvkami, ktoré samostatne opisujú určité veci, resp. činnosti, avšak spojenie týchto prvkov v prihlásenom označení označuje medzinárodnú fotografickú súťaž, ktorá je podľa neho pod týmto označením všeobecne známa, a to nielen v komunite slovenských včelá-

rov, ale aj v Česku a Poľsku. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že pri žiadosti o registráciu predmetného označenia vychádzal z iných „podobne znejúcich“ označení (konkrétne zo „Slovak Press Photo“ a „World Press Photo“), ktoré mali byť zapísané ako ochranné známky, a preto sa domnieval, že predmetné označenie bude zaregistrované ako ochranná známka. Prihlasovateľ k uvedeným označeniam neuviedol žiadne bližšie údaje, ako napr. čísla zápisov ochranných známok, čísla prihlášok ochranných známok, atď. V závere svojho vyjadrenia zdôraznil, že prihlásené označenie nebude označovať „včelárske tlačové fotografie“, ale konkrétnu fotografickú súťaž.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Nedatovaný printscreen obrazovky webovej stránky, ktorá obsahuje titulku „Bee Press Photo – prvá fotka z Poľska“.
- 2) Nedatovaný printscreen obrazovky webovej stránky obsahujúcej titulku „Bee Press Photo – súťaž sa rozbieha“ s informáciou o tom, že do redakcie prichádzajú fotografie ľudí, ktorí sa zapojili do súťaže pod prihláseným označením.
- 3) Nedatovanú fotografiu článku s českým textom, z bližšie nešpecifikovaného časopisu. Uvedený článok sa nachádza pod fotografiou včely a nadpisom „fotosúťaž časopisu Dymák“ a „Dymák Bee PRESS PHOTO 2020“. V predmetnom článku sa nachádza informácia, že redakcia časopisu Dymák vyhlasuje prvý ročník medzinárodnej fotografickej súťaže. Uzávierka predmetnej súťaže je 31.10.2020. Taktiež je tam zmienka o tom, že ďalšie informácie o súťaži sa nachádzajú na internetovej stránke [www.dymak.online](http://www.dymak.online).
- 4) Nedatovaný printscreen obrazovky webovej stránky obsahujúcej text v poľskom jazyku, na ktorej sa nachádza prihlásené označenie.
- 5) Dokument v „pdf“ formáte, kde pod titulkom „Dymák Bee PRESS PHOTO 2020“ sa nachádzajú ďalšie informácie o uvedenej fotografickej súťaži, ako aj jej štatút. Cieľom súťaže je prezentovať a vyhodnotiť fotografie s včelárskou tematikou, pričom autormi fotografií sú okrem novinárov a profesionálnych fotografov aj aktívni včelári. Obdobne ako v doklade č. 3 je v ňom uvedené, že ide o prvý ročník súťaže, ktorá bude prebiehať do 31.10.2020, a ktorá bude vyhodnotená v decembri v časopise Dymák.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené anglickým slovným spojením „Bee Press Photo“ napísaným malými tlačenými písmenami štandardného typu písma s výnimkou začiatočných písmen „B“, „P“ a „P“ jeho slovných prvkov, ktoré sú napísané veľkými tlačenými písmenami, pričom prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu. Slovný prvok „bee“ označuje v slovenskom jazyku *včelu* (In.: PC Transaltor 2010.21), výraz „press“ možno preložiť do slovenského jazyka vo význame *tlačová* (In.: PC Transaltor 2010.21), t.j. *týkajúca sa dennej tlače, časopisov, kníh; novinárska* (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U, SAV, Bratislava, 1964) a výraz „photo“ má v slovenskom jazyku význam *fotografia* (In.: PC Transaltor 2010.21). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlásené označenie „Bee Press Photo“ ako celok bude priemerný slovenský spotrebiteľ vnímať vo význame tlačové fotografie včiel, včelárske tlačové fotografie.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokováných služieb „organizovania umeleckých a vzdelávacích súťaží v oblasti fotografie so včelárskou tematikou“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak laickou verejnosťou, ako aj odbornou verejnosťou pôsobiacou v oblasti žurnalistiky, fotografovania a včelárstva, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o obsahu, charaktere a zameraní týchto služieb, konkrétne, že ponúkané služby organizovania súťaží sú zamerané na novinárske fotografie, resp. obrazovú žurnalistiku s včelárskou tematikou. Prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Inak povedané, na základe prihláseného označenia príslušný spotrebiteľ nebude schopný odlíšiť uvedené nárokované služby od služieb iných subjektov na trhu.

Aj napriek skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami pochádzajúcimi z anglického jazyka, t. j. jazyka, ktorý pre slovenského spotrebiteľa nie je materinským jazykom, ale cudzím jazykom, podľa názoru úradu niet pochýb, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Priemerná slovenská verejnosť je už v súčasnosti pomerne dobre jazykovo vzdelaná, nehovoriac o odbornej verejnosti pôsobiacej vo vyššie zmienených oblastiach (žurnalistika, foto-grafovanie, atď.). S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako označenie s jasným významom.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo 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 (dokázať), 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 a 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 a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojím vyjadrením zo dňa 2.6.2020 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Na predložených printscreenoch webových stránok (doklady č. 1, 2, 4) sa vôbec nenachádza časový údaj. Na internetovej stránke [www.dymak.online](http://www.dymak.online), ktorú možno vyvodiť z obsahu textu dokladov č.3 a č.5 (nedatovaná fotografia článku s českým textom, z bližšie nešpecifikovaného časopisu; nedatovaný „pdf“ dokument so štátútom súťaže) ako aj z textu týchto dokladov možno vyvodiť, že ide o prvý ročník súťaže, ktorej cieľom je prezentovať a vyhodnotiť fotografie s včelárskou tematikou, ktorá bude prebiehať do 31.10.2020, pričom bude vyhodnotená v decembri 2020 v časopise Dymák. Na internetovej stránke [www.dymak.online](http://www.dymak.online) v kategórii pod názvom „Bee Press Photo“ sa nachádza deväť článkov o fotografickej súťaži pod prihláseným označením, avšak všetky články sú datované do obdobia po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (najstarší článok obsahuje časový údaj 28.4.2020, t.j. 7 dní po podaní POZ 847-2020). Zo všetkých doložených dokladov (doklady č.1, 2, 3, 4, 5) a ani z internetovej stránky [www.dymak.online](http://www.dymak.online) nemožno vyvodiť používanie predmetného označenia prihlasovateľom, keďže na týchto dôkazných materiáloch sa nenachádzajú údaje zhodné s údajmi prihlasovateľa predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Úrad musí konštatovať, že z predložených dokladov nie je možné určiť, či si relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže spojiť služby ponúkané pod predmetným označením s osobou prihlasovateľa, alebo inak povedané, či relevantná verejnosť dokáže identifikovať obchodný pôvod týchto služieb. Navyše predložené doklady nijakým spôsobom nepreukazujú tú skutočnosť, v akom rozsahu relevantná spotrebiteľská verejnosť reálne predmetné služby pod prihláseným označením využívala pred podaním prihlášky ochrannej známky, nepreukazuje ani podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu a či toto označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma ako ochrannú známku alebo len ako jednoduchú informáciu o zameraní, obsahu a charaktere prihlásených služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení taktiež poukázal na označenia „Slovak Press Photo“ a „World Press Photo“, ktoré mali byť zapísané ako ochranné známky, pričom neuviedol čísla zápisu týchto ochranných známk. Úrad prieskumom zistil, že na zápis do registra ochranných známk SR boli prihlásené tri označenia obsahujúce slovné spojenie „Slovak Press Photo“ (prihláška slovnej ochrannej známky „Slovak Press Photo“ POZ 5034-2012; prihláška obrazovej ochrannej známky **SLOVAK PRESS PHOTO** POZ 5139-2013; prihláška

obrazovej ochranej známky **SLOVAK PRESS PHOTO** POZ 5041-2013). Súčasne úrad uvedeným prieskumom nezistil, že by na zápis do registra ochranných známk SR bolo prihlásené označenie obsahujúce slovné spojenie „World Press Photo“.

Čo sa týka prihlášok ochranných známk POZ 5034-2012 „Slovak Press Photo“ a POZ 5139-2013 **SLOVAK PRESS PHOTO**, je potrebné uviesť, že v konaniach o zápise predmetných označení do registra ochranných známk boli zo strany úradu uplatnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a následne boli tieto prihlášky ochranných známk zamietnuté. V rámci konania o zápise ochranej známky č. 235321 (POZ 5041-2013) **SLOVAK PRESS PHOTO**, boli jej majiteľom predložené dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním. Majiteľ predložil relevantné dôkazné materiály, z ktorých vyplynulo intenzívne používanie uvedeného označenia, a tak v tomto konkrétnom prípade prekonal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zároveň je nutné poznamenať, že len poukázanie na iné označenia, resp. zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, funkciu ochranej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejme, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

#### 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 cit. 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 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:  
VINGUSTE s. r. o.  
Vajanského 1953/33  
921 01 Piešťany 1