



Banská Bystrica 30. apríla 2015
POZ 288-2011 II/37-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. apríla 2014 prihlasovateľom Mgr. Júliusom Berithom, Soblahov 838, 913 38 Soblahov, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 288-2011/Z-133-2014 z 18. marca 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Virtual Reality Media“, č. spisu POZ 288-2011, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 288-2011/Z-133-2014 z 18. marca 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 288-2011/Z-133-2014 z 18. marca 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „Virtual Reality Media“, č. spisu POZ 288-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň opisuje účel, zameranie a charakter nárokováných tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu slovné spojenie „Virtual Reality Media“ v preklade do slovenského jazyka znamená „prostriedky virtuálnej reality“. Priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené označenie ako slovné spojenie s uceleným významom, ktoré spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označený softvér alebo hardvér (trieda 9) je prostriedkom na simuláciu zdanlivej skutočnosti, t. j. je prostriedkom na tvorbu tzv. virtuálnej reality. Obdobne v prípade takto označených tlačovín a reklamných materiálov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude spotrebiteľovi zrejmé, že sú svojím obsahom zamerané na problematiku prostriedkov virtuálnej reality, to znamená, že aj v rámci takto označených tlačovín je opísaný účel, charakter a zameranie týchto tovarov. Rovnakú skutočnosť prvostupňový orgán konštatoval aj v prípade služieb reklamnej činnosti zameranej na túto problematiku (trieda 35), služieb zameraných na vydávanie tlačovín s obsahom problematiky virtuálnej reality (trieda 41), ako aj služieb súvisiacich s tvorbou programov alebo s tvorbou rôznych konštrukčných riešení (trieda 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Zastal názor, že príslušnému spotrebiteľovi pri takto označených tovaroch a službách okrem informácii o ich účele, charaktere a zameraní nebude poskytnutá žiadna informácia, na základe ktorej by mohol určiť ich obchodný pôvod, preto takéto označenie nie je schopné rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nemôže tak plniť funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ predložil počas prvostupňového konania niekoľko dôkazov (výsledky vyhľadávania slovného spojenia „virtual reality media“ vo vyhľadávači Google, výpisy z obchodného registra, faktúry). Prvostupňový orgán na základe ich zhodnotenia dospel k záveru, že prihlasovateľ prostredníctvom predložených dôkazných materiálov nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované tovary a služby. Uvedené odôvodnil tým, že dôkazy predložené v prvostupňovom konaní sa nevzťahujú k prihlasovateľovi, ale k spoločnosti Virtual Reality Media, a. s.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 29. decembra 2011 a 17. augusta 2012, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach odmietol názor úradu.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového rozhodnutia, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné vo vzťahu k všetkým nárokoványm tovarom a službám.

V danej súvislosti zdôraznil, že len označenia, ktoré bude relevantná verejnosť okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať vo význame, ktorý priamo opisuje charakter alebo účel príslušných tovarov alebo služieb, možno považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a opisné. Prvostupňový orgán však podľa neho neuviedol žiadne argumenty a dôvody, že by tomu tak bolo aj v prípade označenia „Virtual Reality Media“.

Opätovne uviedol, že preklad prihláseného označenia do slovenského jazyka neposkytuje jednoznačný význam, keďže slová „reality“ a „media“ môžu byť vnímané vo viacerých významoch. V nadväznosti na to vymenoval niekoľko možných prekladov týchto slov, pričom poukázal tiež na skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje slovo „Media“ bez dĺžňa nad písmenom „e“ a takéto slovo sa nenachádza ani v Slovníku cudzích slov a ani v Slovníku slovenského jazyka. Zároveň vyjadril názor, že spotrebiteľia, ktorí nemajú aspoň základné znalosti anglického jazyka, budú vnímať prihlásené označenie ako fantazijné a v prípade spotrebiteľov ovládajúcich anglický jazyk konkrétna podoba prekladu a vnímania prihláseného označenia bude závislá od individuálneho prístupu bežného spotrebiteľa. Berúc do úvahy uvedené možno podľa prihlasovateľa jednoznačne dospieť k záveru, že prihlásené označenie je spôsobilé individualizovať ním označené tovary a služby.

Pokiaľ ide o preukázanie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia je založené na používaní prihláseného označenia pred podaním prihlášky výlučne prihlasovateľom, pričom sa odvolal na článok 3 ods. 3 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (ďalej len „smernica 2008/95/ES“). Uviedol, že ani ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach neobsahuje podmienku, že používanie prihláseného označenia smerujúce k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti sa nevyhnutne musí vzťahovať iba k osobe prihlasovateľa, pričom tento predloží len také doklady, v prípade ktorých používanie bolo vykonané s jeho súhlasom alebo vedomím. Navyše v predmetnom prípade predložené doklady o používaní prihláseného označenia pochádzajú od subjektu Virtual Reality Media, a. s., ktorá je personálne aj majetkovo prepojená s prihlasovateľom.

Záverom odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a napadnutú prihlášku ochrannú známku „Virtual Reality Media“, č. spisu POZ 288-2011, postúpil na zverejnenie v celom rozsahu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Virtual Reality Media“, č. spisu POZ 288-2011, bola prihlasovateľom Mgr. Júliom Berithom, Soblahov 838, 913 38 Soblahov, podaná 24. februára 2011 pre tovary „*počítačový softvér, počítačový hardvér*“ v triede 9, „*tlačoviny a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a užívateľské manuály súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, reklamné materiály*“ v triede 16 a pre služby „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propagácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov*“ v triede 35, „*vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek*“ v triede 41, „*tvorba a poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 288-2011 z dôvodu opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a zotrval na konštatovaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného slovného označenia „Virtual Reality Media“. Zároveň poukázal na dôkazy predložené za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a spochybnil ich zhodnotenie vykonané prvostupňovým orgánom.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známok. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslce, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov

a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „Virtual Reality Media“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovenský spotrebiteľ bude vnímať predmetné slovné spojenie ako výraz z anglického jazyka. Výraz „virtual reality“ možno do slovenského jazyka preložiť ako „virtuálna realita“ a slovo „media“ je množným číslom anglického slova „medium“, ktoré sa prekladá do slovenčiny ako „prostriedok“, „prostredie“ alebo „médiu“. Celé prihlásené označenie je teda možné bez pochybností preložiť do slovenského jazyka ako „prostriedky virtuálnej reality“.

Pokiaľ ide o samotné spojenie „virtuálna realita“, toto je v súčasnosti značne používaným výrazom tak v odborných kruhoch, v médiách, ako aj medzi bežnou spotrebiteľskou verejnosťou. Virtuálna realita je počítačová technológia, ktorá prostredníctvom hardvéru a softvéru umožňuje vytvárať virtuálne modely objektívnej reality a tieto využívať pre generovanie vnemových pocitov ľudí. Technológie virtuálnej reality je možné na jednej strane využívať pre vytváranie 3D priestorových modelov a tieto využívať pre 3D modelovanie a skúmanie vlastností reálnych objektov. Na druhej strane je možné prostriedkami virtuálnej reality vytvárať „realistické“ modelové priestorové okolie, v ktorom môže človek virtuálne „realizovať“ požadované aktivity. Takto tvorené prostredie môže vytvárať predstavu skutočného sveta (napr. pri nácviku boja, učení pilotovania), prípadne sa od neho značne líšiť (napr. pri hraní hier). Vývoj počítačov v posledných rokoch prispel aj k vývoju na poli simulácie virtuálnej reality, ktorý sa rozdelil do dvoch vetví, a to na vývoj zariadení generujúcich virtuálnu realitu a vývoj zariadení zabezpečujúcich interakciu medzi človekom a počítačom v oboch smeroch. Virtuálna realita sa postupne začína rozširovať a začína sa využívať v oblastiach ako teleprezencia (videokonferencie), telerobotika, trenažéry, medicína, vizualizácia výpočtov, priemysel, zábava, vzdelávanie a mnohé iné. Na zobrazenie virtuálnej reality a na manipuláciu so zobrazovanými predmetmi sa využívajú rôzne zariadenia, pomocou ktorých je možné lepšie si predstaviť riešený problém, prípadne umožňujú interaktívnu manipuláciu so zobrazovanými predmetmi. Práve tieto zariadenia sú prostriedkami, cez ktoré je simulácia reality uskutočňovaná a sprístupnená.

S prihladenutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príslušný spotrebiteľ, ktorým je potenciálny užívateľ simulátorov rôzneho druhu, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „Virtual Reality Media“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o účele, charaktere a zameraní takto označených tovarov a služieb, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú zariadení umožňujúcich navodenie virtuálnej reality a interaktívnej manipulácie v rámci nej. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že uvedené konštatovanie sa vzťahuje ku všetkým prihláseným tovarom a službám, nakoľko tovary „počítačový softvér, počítačový hardvér“ v triede 9 sú základnými prostriedkami virtuálnej reality a „tlačoviny a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a užívateľské manuály súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, reklamné materiály“ v triede 16 sa obsahovo môžu týkať problematiky virtuálnej reality. Rovnako služby „sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propagácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov“ v triede 35, „vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek“ v triede 41, „tvorba a poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú takého charakteru, že všetky sa môžu nejakým spôsobom dotýkať prostriedkov virtuálnej reality, či už ide o reklamu, propagáciu, vydávanie publikácií, pričom tieto môžu byť obsahovo takto zamerané, alebo pokiaľ ide o oblasť tvorby programov, informačných systémov, konštrukčných a technologických riešení, tieto služby bezprostredne vyplývajú z podnikania v danej oblasti a z tvorby prostriedkov virtuálnej reality.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti, teda na jeho základe nedokáže spotrebiteľ rozlíšiť obchodný pôvod takto označeného tovaru či služby, takéto označenie nemôže byť zaregistrované ako ochranná známka pre jeden subjekt, ale musí ostať voľné pre použitie všetkým subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu rozdelil spotrebiteľskú verejnosť na obyvateľov Slovenska, ktorí majú znalosti anglického jazyka, a na tých, ktorí angličtinu nerozumejú, pričom táto skupina bude vnímať prihlásené označenie ako fantazijné. S uvedeným argumentom orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí, pričom zastáva názor, že priemerný užívateľ prostriedkov virtuálnej reality má aspoň základné znalosti anglického jazyka. Navyše vzhľadom na skutočnosť, že v slovenčine používaný výraz „virtuálna realita“ je obdobou anglického výrazu „virtual reality“, nemožno pochybovať o tom, že slovenský spotrebiteľ bude výraz obsiahnutý v prihlásenom označení spájať s významom virtuálnej reality a so zariadeniami, ktoré virtuálnu realitu umožňujú a využívajú na konkrétne vyššie vymenované ciele.

Čo sa týka možnosti prekonania existencie zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, prihlasovateľ sa v podanom rozklade odvolal na predložené dôkazy, ktorými údajne preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Skutočnosť, že doklady preukazujú používanie v prospech subjektu odlišného od prihlasovateľa, nie je podľa neho prekážkou na prekonanie absolútnej zápisnej výluky, keďže prihlasovateľ je spolumajiteľom spoločnosti Virtual Reality Media, a. s., ktorá je uvedená na dôkazoch. Navyše prihlasovateľ argumentoval analógiou medzi nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti inak nedištingtívneho označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a preukázaním používania už zapísanej ochrannej známky, kedy sa za používanie ochrannej známky jej majiteľom považuje aj používanie so súhlasom majiteľa podľa § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, môže túto nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby, čiže musí byť preukázaná schopnosť označenia individualizovať takto označené tovary a služby v zmysle zachovania triády väzieb označenie – tovary a služby – prihlasovateľ. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa pritom posudzuje pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, a to vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k územiu Slovenskej republiky. Z uvedeného je zjavné, že prihlasovateľ musí v konaní pred úradom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k jeho osobe, tzn. musí preukázať, že spotrebiteľ takto označené tovary a služby identifikuje ako tovary a služby pochádzajúceho práve od neho.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu zdôrazňuje, že v prípade ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a ustanovenia § 9 ods. 4 predmetného zákona nie je možné uplatňovať analógiu, hoci obidve predmetné ustanovenia sa týkajú používania. Uvedené je dané tým, že § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa vzťahuje na preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky a ktoré ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) predmetného zákona, zatiaľ čo § 9 zákona o ochranných známkach, ktorý je transpozíciou článku 10 smernice 2008/95/ES, upravuje používanie už zapísanej ochrannej známky, pričom v predmetnom ustanovení sú vymedzené kritériá nevyhnutné na kvalifikovanie používania ochrannej známky ako používania skutočného. V súvislosti s uvedeným možno uzavrieť, že podmienky preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sú odlišné ako podmienky stanovené na preukázanie skutočného používania podľa § 9 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ predložil počas prvostupňového konania na prekonanie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nasledovné dôkazy:

- výsledky vyhľadávania slovného spojenia „virtual reality media“ vo vyhľadávači Google (dôkaz č. 1),
- výtlačok z webovej stránky „acronyms.thefreedictionary.com“ (dôkaz č. 2),
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín pre spoločnosť Virtual Reality Media, a. s., (dôkaz č. 3),
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín pre spoločnosť Virtual Reality Media, s. r. o., (dôkaz č. 4),
- faktúry vystavené spoločnosťou Virtual Reality Media, a. s., č. T10000027 z 21. septembra 2010, T10000019 zo 16. júla 2010, T10000011 z 10. mája 2010, T10000009 z 30. apríla 2010, T09000032 z 12. novembra 2009, T09000010 zo 16. apríla 2009, T09000009 zo 14. apríla 2009, T09000031 z 30. októbra 2009 (dôkaz č. 5).

Listom z 27. augusta 2014 prihlasovateľ dodatočne predložil doklad, a to kópiu článku „VIRTUÁLNE VÍZIE“ uverejneného v magazíne Forbes č. 07/2014 (dôkaz č. 6).

Pokiaľ ide o samotné zhodnotenie predložených dôkazov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Dôkaz č. 1 obsahuje výsledky vyhľadávania slovného spojenia „virtual reality media“ vo vyhľadávači Google. Dôkaz predstavuje len zoznam vyhľadaných webových stránok obsahujúcich dané slovné spojenie, nevyplýva z neho používanie prihláseného označenia na konkrétnych tovaroch a službách v relevantnom obchodnom styku a nepreukazuje ani vzťah s prihlasovateľom. Navyše výtlačok pochádza z roku 2012, teda po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Obdobného charakteru je aj dôkaz č. 2 rovnako z roku 2012, ktorého predmetom je zoznam rôznych definícií skratky VRM, jednou z nich je aj spojenie „Virtual Reality Media (Trencin, Slovakia, est. 1992)“. Vzhľadom na to, že ani tento dôkaz nevykazuje žiadne náležité skutočnosti (používanie prihláseného označenia na konkrétnych tovaroch a službách prihlasovateľa v relevantnom časovom období), je vo vzťahu k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia irelevantný.

Dôkaz č. 3 predstavuje výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín pre spoločnosť Virtual Reality Media, a. s. Z dôkazu vyplýva, že uvedená spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 9. mája 2001, pričom v predmete jej činnosti figurujú aj aktivity vo vzťahu k prostriedkom virtuálnej reality, ako aj poskytovanie softvéru a hardvéru a ako člen predstavenstva je okrem iného uvedený aj prihlasovateľ. Doklad však nepreukazuje žiadne skutočnosti svedčiacie v prospech intenzívneho používania prihláseného označenia prihlasovateľom v obchodnom styku na relevantnom trhu. Samotný výpis z obchodného registra takéto doklady nenahrádza, môže slúžiť len ako podporný dôkaz spolu s inými dôkazmi preukazujúcimi vnímanie prihláseného označenia príslušným spotrebiteľom v zmysle triády väzieb označenie – tovary a služby – prihlasovateľ. Dôkaz č. 4 taktiež predstavuje výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín. Tento obsahuje len informáciu o spoločnosti VIRTUAL REALITY MEDIA, s. r. o., ktorá bola zrušená v roku 2001 jej premenou na akciovú spoločnosť, čiže dôkaz je pre účely predmetného konania irelevantný.

Dôkaz č. 5 obsahuje 8 faktúr vystavených spoločnosťou Virtual Reality Media, a. s., z rokov 2009 a 2010 pre položky servisný zásah; profylaktické práce na zariadení KTS 21/LTV 29 a TL-39; oprava Trenažéru DESKTOP BVP-2; testovanie leteckého simulátora vrtuľníku Mi-17 MODER č. 29/8003, dodávka dokumentácie k tomuto systému, školenie personálu, inštalácia a odovzdanie simulátora do užívania;

preprava učebne s trenažérom Strela; jednotka LCD s príslušenstvom, jej mechanická úprava a prehranie riadiaceho softvéru; Etapa č. 1 pre dodanie a inštaláciu leteckého simulátora vrtuľníku Mi-17MODER č. 29/8003. Faktúry sú adresované Ministerstvu obrany SR (6 ks), spoločnosti Opera Jet, s. r. o., v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline. Faktúry boli vystavené pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, teda spadajú do relevantného časového obdobia, a týkajú sa určitého typu simulátorov virtuálnej reality. Príslušné tovary alebo služby však nie sú poskytované pod prihláseným označením, ale majú svoje vlastné, odlišné označenia, pričom doklady neobsahujú meno prihlasovateľa. Nakoľko predmetné faktúry nepreukazujú používanie prihláseného označenia na prihlásených tovaroch alebo službách prihlasovateľom, nemožno ich považovať za dostatočné na prekonanie konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Dôkaz č. 6 obsahuje kópiu článku z magazínu Forbes z júla 2014, ktorý uverejňuje rozhovor s prihlasovateľom. V rozhovore prihlasovateľ približuje aktivity trenčianskej firmy Virtual Reality Media, a. s., v zahraničí, ktoré sa týkajú výroby a inštalácie leteckých a iných simulátorov pracujúcich na základe virtuálnej reality a vizuálnej simulácie. Doklad však nie je relevantný vo vzťahu k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nakoľko je datovaný po relevantnom období a nesvedčí o konkrétnom obchodovaní s tovarmi a službami pod prihláseným označením na území Slovenskej republiky prihlasovateľom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že prihlasovateľ nepreukázal intenzívne používanie prihláseného označenia na nárokových tovaroch a službách v obchodnom styku pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Z predložených dôkazov nemožno zistiť používanie prihláseného označenia prihlasovateľom v takej miere, aby bolo možné konštatovať, že relevantný spotrebiteľ už v období pred podaním napadnutej prihlášky bol schopný identifikovať prihlasovateľa z hľadiska obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Virtual Reality Media“, č. spisu POZ 288-2011, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

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