



Banská Bystrica 9. 6. 2015
POZ 5488-2014/Z-244-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 5488-2014 s názvom WC+BIDET 2V1 z 7.7.2014 prihlasovateľa ALEA Slovakia s.r.o, Kolónie 1589/15, 908 45 Gbely,

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 ochranej známky POZ 5488-2014 bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami z 3.10.2014 a 13.3.2015 oznámené, že prihláška ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len ako „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 ochranej známky je výlučne slovné označenie „WC+BIDET 2V1“, ktoré je prihlasované pre tovary „*bidety; toalety (WC)*“ v triede 11 medzinárodného triedníka tovarov a služieb.

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) z 3.10.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlasované označenie je ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom označením opisným bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie je tvorené výrazmi, ktoré majú podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (SLEX99) nasledujúci význam. Výraz „WC“ je zaužívané označenie pre *splachovací záchod* (podľa angl. water-closet); znak „+“ vyjadruje *sčítanie*; slovný prvok „bidet“ označuje *sedacie umývadlo na očistu dolnej časti tela* a výraz „2V1“ je bežne používaná skrátaná forma slovného spojenia vo význame „*dva v jednom*“. Predmetné označenie ako celok tak poskytuje relevantnej verejnosti len jednoduchú a priamu informáciu o druhu, účele a vlastnostiach prihlasovaných tovarov „*bidety; toalety (WC)*“ v triede 11, t.j. že sa jedná o sanitárne zariadenie tvorené kombináciou *splachovacieho záchoda a bidetu*.

Dňa 2.12.2014 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie je tvorené špecifickou kombináciou slov, skratiek, čísel a znakov označujúcich konkrétny, jedinečný a špecifický produkt, ktorý na slovenský trh neimportuje a nepredáva žiadna iná spoločnosť. Prihlasovateľ podal súčasne s predmetnou prihláškou aj prihlášku kombinovanej ochranej známky POZ 5490-2014, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk, a má za to, že označenia, ktoré sú predmetom uvedených prihlášok sú identické. Prihlasovateľ poukázal na slovné ochranné známky č. 201093 „WC NET TOILET FRESH“ a č. 176547 „DEZODOR WC“ zapísané

do registra ochranných známk úradu, ktoré sú podľa jeho názoru označenia s podobným charakterom, ako v prípade prihlasovaného označenia, pričom pri týchto úrad rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia. Prihlasovateľ preto nevidí dôvod na zamietnutie zápisu predmetného označenia.

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

- 1) 6 kusov reklamných listov formátu A4, z ktorých iba 2 obsahujú údaje o prihlasovateľovi v podobe obchodného mena, resp. internetovej adresy (darčeková poukážka; informačný leták „*wc+bidet2v1*“). Leták s názvom „*Jedinečná bidetová tryska*“ neobsahuje navyše ani predmetné označenie v prihlasovanej podobe. Všetky reklamné listy nie sú datované;
- 2) Predajný cenník 2014 – obsahuje prihlasované označenie;
- 3) Reklamný leták k promo akcii pre gynekologické ambulancie, ktorý obsahuje prihlasované označenie. Uvedený leták nie je datovaný;
- 4) 2 fotografie vystavených výrobkov, ktoré podľa prihlasovateľa pochádzajú z výstavy „Nábytok a bývanie 2014 Nitra“ a z expozície v predajnej ploche spolu s fotografiou počítačovej vizualizácie reklamného priestoru. Uvedené doklady nie sú datované a neobsahujú predmetné označenie v prihlasovanej podobe;
- 5) 6 kópií faktúr s dátumom vystavenia 3.4.2012, 30.4.2012, 14.5.2012, 30.6.2012 a 18.7.2012 vystavených spoločnosťou Jemné Melódie s.r.o. za reklamnú propagáciu vo vysielaní rádia Jemné Melódie. Obchodnú zmluvu datovanú na 28.2.2012 obsahujúcu časy odvysielania reklamných spotov v dĺžke 20'' v obdobiach (26.3. - 1.4.2012; 14.4. - 22.4.2012; 7.5. - 13.5.2012; 25.6. - 1.7.2012). Dva reklamné spoty v textovej podobe, neobsahujúce predmetné označenie v prihlasovanej podobe;
- 6) 3 kópie faktúr vystavených spoločnosťou ARCHADIE s.r.o. za dodanie rôznych výrobkov spoločnosti prihlasovateľa, s dátumom vystavenia 16.3.2012; 30.4.2014 a 16.9.2014. Posledná faktúra bola vystavená po podaní predmetnej prihlášky. Časť faktúr sa týka dodávok výrobkov obsahujúcich prihlasované označenie spolu s ďalšími slovnými prvkami, ako napr. *sorti dream, selin, sphinx*, atď.;
- 7) 4 kópie faktúr vystavených spoločnosťou prihlasovateľa za dodanie výrobkov štyrom subjektom s dátumom vystavenia 26.2.2013; 2.9.2013; 20.1.2014 a 19.9.2014. Posledná faktúra bola vystavená po podaní predmetnej prihlášky. Časť faktúr sa týka dodávok výrobkov obsahujúcich prihlasované označenie spolu s ďalšími slovnými prvkami, ako napr. *lea, pitta, tekko, klasik, kombi*, atď.

Úrad opätovne preskúmal označenie „WC+BIDET 2V1“ 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 vo svojom liste zo dňa 13.3.2015 opätovne konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad poukázal na skutočnosť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámienky rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o verejný záujem zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlasované označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlasované tovary alebo služby podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 3.10.2014 opätovne poukázal na skutočnosť, že výraz v predmetnom označení „WC“ označuje *splachovací záchod*, znak „+“ vyjadruje *sčítanie*, slovný prvok „bidet“ označuje *sedacie umývadlo na očistu dolnej časti tela* a výraz “2V1” je bežne používaná skrátaná forma slovného spojenia vo význame „*dva v jednom*“. V prípade nárokováných tovarov „*bidety; toalety (WC)*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytovaných pod týmto označením spotrebiteľ dostáva konkrétnu informáciu o danom tovare, t.j. že sa jedná o sanitárne zariadenie tvorené kombináciou *splachovacieho záchoda a bidetu*. Inak povedané, prihlásené označenie priamo opisuje druh, účel a vlastnosti nárokováných tovarov. Svojím obsahom prihlasované označenie nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary poskytuje, resp. odlíšiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby. Z uvedených dôvodov úrad konštatoval, že prihlásené označenie nemá pre nárokované tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že tovary pod predmetným označením na slovenský trh importuje len spoločnosť prihlasovateľa, a teda neexistujú žiadni konkurenti, ktorí používajú rovnaké označenie, úrad poznamenal, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa posudzuje na základe skutočnosti, že relevantná verejnosť môže túto ochrannú známku bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní (pozri rozsudok z 15. septembra 2005 vo veci T-320/03, *Citicorp/ÚHVT*, LIVE RICHLI, Zb. s. II-3411, bod 88).

Úrad nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že mu bolo zapísané identické označenie pod číslom 239136 ako ochranná známka. K uvedenému tvrdeniu úrad uviedol, že sa nejedná o identické označenie. Ochranná známka č. 239136 je kombinovaná známka, ktorá na rozdiel od prihlasovaného, výlučne slovného označenia, obsahuje okrem slovných prvkov aj ďalšie grafické prvky (farebný kruh v strede označenia, rôzny typ písma, farebnosť písma,...), ktoré dodávajú tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad vo svojom liste zo dňa 13.3.2015 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známok, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu 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 prihlasovaným 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 2.12.2014 vyššie špecifikované doklady, ktoré úrad v rámci prieskumu vyhodnotil v liste zo dňa 13.3.2015 nasledovne.

Všetky doklady označené ako dôkaz 1/, 3/ a 4/ nie sú datované, a preto ich nemožno považovať za relevantné doklady na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia. Z fotografií jednoznačne nevyplýva ani to, či tieto fotografie pochádzajú z výstavy „Nábytok a bývanie 2014 Nitra“ tak, ako to uvádza prihlasovateľ, resp. kde a v akom časovom období bola realizovaná expozícia v predajnej ploche vyobrazená na doloženej fotografii. Navyše na uvedených fotografiách sa nenachádza označenie v prihlasovanej podobe, t.j. vo výlučne slovnej podobe „WC+BIDET 2V1“. Predajný cenník 2014 (doklad 2/) obsahuje prihlasované označenie aj údaje o prihlasovateľovi, avšak z neho nie je možné zistiť veľkosť relevantnej skupiny spotrebiteľov, ktorá s ním prišla do kontaktu v relevantnom období pred podaním predmetnej prihlášky (t.j. do 7.7.2014). Vyššie uvedené doklady nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu o intenzite používania označenia.

Doklady označené ako dôkaz 5/ potvrdzujú marketingové aktivity prihlasovateľa súvisiace s propagáciou sanitárnych zariadení prostredníctvom vysielania rádia Jemné Melódie v období pred podaním prihlášky (od 3.4.2012 do 18.7.2012). V prepisoch zvukových spotov sa uvádza „...wc a bidet v jednom...“, a teda sa v nich nenachádza označenie v prihlasovanej podobe (WC+BIDET 2V1). Navyše, predmetné doklady podľa úradu preukazujú, že uvedené slovné spojenie z reklamného spotu vníma relevantná verejnosť len ako opisný údaj informujúci o druhu a vlastnostiach ponúkaných tovarov.

Doklady 6/ a 7/ predstavujú faktúry za rôzne tovary sanitárnej techniky. Tieto doklady síce spĺňajú požiadavku územného hľadiska a sčasti aj časového hľadiska používania prihlasovaného označenia (okrem faktúr č. 20140642 a 14290371, ktorých dátumy vyhotovenia sú po podaní prihlášky), avšak v predmetných dokladoch sa prihlasované označenie nachádza vždy s ďalšími slovnými prvkami, ako napr. *lea, pitta, tekko, klasik, kombi*, atď. Z uvedených dokladov nie je zrejmé, či výraz „WC+BIDET 2V1“, ktorého súčasťou sú aj ďalšie slovné prvky, je vnímaný relevantnou verejnosťou ako ochranná známka, alebo len ako doplňujúci opisný údaj informujúci o druhu a vlastnostiach ponúkaných tovarov. Navyše, čo sa týka intenzity používania označenia preukázanej prostredníctvom faktúr, táto sa javí ako nízka až veľmi nízka vzhľadom na to, že predmetné výrobky sú vo svojej podstate bežným tovarom. Preukázané objemy predaja sú rádovo v stovkách EUR, pri predaji pár kusov výrobkov. Táto intenzita je nedostatočná na preukázanie získania rozlišovacej spôsobilosti.

Po komplexnom vyhodnotení predložených dokladov úrad v liste zo dňa 13.3.2015 skonštatoval, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia a jeho opisnej povahy neboli prihlasovateľom prekonané podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal používanie predmetného označenia vo vzťahu k relevantnej verejnosti pred dňom podania prihlášky ochrannej známky v takej miere a intenzite, v dôsledku ktorej by toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary. Preto úrad aj naďalej zastáva názor, že výlučne slovné označenie „WC+BIDET 2V1“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že podobné označenia (OZ č. 201093 „WC NET TOILET FRESH“ a OZ č. 176547 „DEZODOR WC“) úrad akceptoval, úrad v predmetnom liste uviedol, že posúdenie možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí stanoviť výlučne na základe zákona o ochranných známkach. Z uvedeného dôvodu, prihlasovateľom uvádzané ochranné známky, nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením, pretože ide o rozdielne označenia zapísané pre odlišné tovary.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.5.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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:
MARSI SC, s.r.o
Košická 1755/32
903 01 Senec

