



Banská Bystrica 2. 2. 2016

POZ 1572-2014/Z-49-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1572-2014 s názvom LIGHT&GLOW z 8.9.2014 prihlasovateľa Identifikační systémy, s.r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, CZ, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o., Farská 25, 949 01 Nitra, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „*priemyselné oleje a tuky; svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie*“ v triede 4, „*zariadenia na osvetľovanie; osvetľovacie trubice; osvetľovacie tyčinky; osvetľovacie náramky; lampióny; dekoratívne osvetlenie; svetelné gule; svetelné banky; svetelné tyčinky; svetelné náramky; svetlomety; reflektory; difuzéry svetla; elektrické svetlá na vianočné stromčeky*“ v triede 11 a „*hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; svietiace tyčinky (hračky); svietiace náramky (hračky); svietiace hračky; svietiace predmety na hranie a na zábavu*“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „*mazacie oleje; prostriedky na pohlčovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel*“ v triede 4, „*zariadenia na vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia*“ v triede 11 a „*telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.2.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie LIGHT&GLOW ktoré je prihlásené okrem iného pre nasledovné tovary:

- „*priemyselné oleje a tuky; svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie*“ v triede 4,
- „*zariadenia na osvetľovanie; osvetľovacie trubice; osvetľovacie tyčinky; osvetľovacie náramky; lampióny; dekoratívne osvetlenie; svetelné gule; svetelné banky; svetelné tyčinky; svetelné náramky; svetlomety; reflektory; difuzéry svetla; elektrické svetlá na vianočné stromčeky*“ v triede 11,

- „hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; svietiace tyčinky (hračky); svietiace náramky (hračky); svietiace hračky; svietiace predmety na hranie a na zábavu“ v triede 28 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia LIGHT&GLOW z 2.2.2015 (ďalej „výsledok prieskumu), že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom. Úrad vo výsledku prieskumu vysvetlil, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre vymenované tovary.

Slovné spojenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary svietia a žiaria, čo vyplýva z významu anglických slov light a glow. Okrem informácie o vlastnostiach tovarov, neobsahuje prihlásené označenie iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov. Typ písma použitého v prihlásenom označení sa neodlišuje od typov písma, ktoré sú v obchodnom styku bežne používané a preto ho nemožno považovať za rozlišujúci prvok. Úrad zároveň k predmetnej záležitosti dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľova odpoveď na výsledok prieskumu bola úradu doručená 13.3.2015. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu, že slovné spojenie LIGHT&GLOW poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary svietia a žiaria. Podľa prihlasovateľa priemerný slovenský spotrebiteľ nie je anglicky hovoriacim spotrebiteľom. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na to, že prieskumy vykonané na území Slovenska preukazujú, že Slováci (t. j. priemerní spotrebiteľia na Slovensku) zaostávajú v znalosti anglického jazyka oproti priemeru európskej únie o takmer 30 %. V tejto súvislosti prihlasovateľ upriamil pozornosť na Švédsko, Holandsko a ďalšie bližšie nekonkretizované štáty Európskej únie, kde je podľa názoru prihlasovateľa znalosť anglického jazyka vyššia ako na Slovensku. Prihlasovateľ je toho názoru, že jazykové rozdiely medzi členskými krajinami európskej únie je potrebné zohľadniť pri posudzovaní schopností priemerného slovenského spotrebiteľa.

Prihlasovateľ tvrdí, že priemerný spotrebiteľ na Slovensku rozlišuje označenie „light“ v súvislosti s potravinovými výrobkami vo význame bez cukru, resp. nízkočučnými výrobkami, avšak toto označenie nevníma v súvislosti s tovarom, ktorého jednou z vlastností je, že svieti. Podľa prihlasovateľa priemerný Slovenský spotrebiteľ nepozná ani význam slova „glow“.

Zároveň prihlasovateľ uviedol, že v prípade tovarov „priemyselné oleje a tuky; hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky“ nebude označenie LIGHT&GLOW poskytovať informácie o vlastnostiach tovarov (t. j. že svietia a žiaria) ani osobe so znalosťou anglického jazyka, pretože v danom prípade z takto označených tovarov nevyplýva, že by mali niektorú z uvedených vlastností.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že vnímanie priemerného spotrebiteľa na Slovensku je podobné vnímaniu priemerného spotrebiteľa v Českej republike, kde bolo označenie LIGHT&GLOW zapísané do registra ochranných známk (ochranná známka č. 341030) pre všetky nárokové tovary, a to bez námietok Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že označenie LIGHT&GLOW spĺňa funkciu ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom.

Úrad preskúmal vyjadrenie prihlasovateľa a uvádza k nemu nasledovné:

Prihlasovateľ je toho názoru, že priemerný slovenský spotrebiteľ zaostáva v znalosti anglického jazyka oproti priemeru európskej únie o takmer 30 % a v tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal na bližšie nekonkretizované prieskumy vykonané na území Slovenskej republiky. Zároveň prihlasovateľ poukázal na Švédsko a Holandsko a skonštatoval, že v týchto a tiež iných krajinách je znalosť anglického jazyka vyššia ako na Slovensku.

K tomu úrad uvádza, že prihlasovateľ hodnovernými dôkazmi nepreukázal výsledky prieskumov úrovne znalosti anglického jazyka na Slovensku, na ktoré sa vo svojom vyjadrení odvoláva. Zároveň je nutné dodať,

že ak by tvrdenie prihlasovateľa o 30 % nižšej úrovni znalosti anglického jazyka v prípade priemerného slovenského spotrebiteľa v porovnaní s priemerom európskej únie bolo pravdivé, nijako z toho nevyplýva rozsah znalosti anglického jazyka priemerného slovenského spotrebiteľa a nedá sa na základe tohto porovnávacieho úsudku skonštatovať, že by priemerný slovenský spotrebiteľ nerozumel významu slovného spojenia „light & glow“. To znamená, že tvrdenie prihlasovateľa nie je dôkazom nízkej znalosti anglického jazyka priemerného slovenského spotrebiteľa. Úrad je toho názoru, že priemerný slovenský spotrebiteľ rozumie významu anglických slov „light“ a „glow“ a rozumie aj významu slovného spojenia „light & glow“ ako celku. Úrad nesúhlasí s prihlasovateľom, ktorý tvrdí, že priemerný slovenský spotrebiteľ pozná význam slova „light“ len v súvislosti s potravinovými výrobkami vo význame bez cukru, resp. nízkotučnými potravinovými výrobkami a nepozná slovo „light“ o význame „svietiť, svetlo“. Slovo „light“ je v obchodnom styku na území Slovenskej republiky rozšírené nie len v súvislosti s cukrom či nízkotučnými potravinovými výrobkami ale aj v súvislosti so svietidlami a problematikou osvetľovania. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov. Keďže ide o tovary všeobecného charakteru, relevantnú verejnosť budú predstavovať všetci potenciálni zákazníci. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktne, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Teda v prípade použitia označenia LIGHT&GLOW na prihlásených tovaroch je zřejmé, že relevantná verejnosť význam uvedeného termínu pozná a vie z toho vyvodit', že ide o tovary, ktoré svietia a žiaria.

V súvislosti s významom slov tvoriacich prihlásené označenie je potrebné dodať, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zřejmé, že prihlásené označenie ako celok je opisné vo vzťahu k časti nárokovaných tovarov v triedach 4, 11 a 28, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary, ktoré svietia a žiaria. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie LIGHT&GLOW poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že v prípade tovarov „*priemyselné oleje a tuky; hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky*“ nebude označenie poskytovať informácie o vlastnostiach tovarov (t. j. že svietia a žiaria) ani osobe so znalosťou anglického jazyka, pretože v danom prípade z takto označených tovarov nevyplýva, že by mali niektorú z uvedených vlastností. K tomu úrad uvádza, že priemyselné oleje a tuky môžu byť použité ako zdroj svetla alebo žiarenia. Hry a hračky môžu svietiť a rovnako ozdoby na vianočné stromčeky môžu vydávať svetlo. V prípade, že tieto tovary budú označené opisným označením LIGHT&GLOW relevantná spotrebiteľská verejnosť bude očakávať, že predmetné tovary môžu svietiť alebo žiariť.

V súvislosti s ochrannou známkou LIGHT&GLOW č. 341030 platnou na území Českej republiky úrad uvádza, že označenie sa musí posudzovať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky. Poukazovanie na iné zahraničné konania je právne bezvýznamné. Každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu posudzovanému na konkrétnom území. Úrad posudzuje označenie s ohľadom na vnímanie tohto označenia priemerným slovenským spotrebiteľom a nie spotrebiteľom inej krajiny.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia LIGHT&GLOW vo vzťahu k nárokovaným tovarom pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1572-2014 na území Slovenskej republiky, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o.
Farská 25
949 01 Nitra