



Banská Bystrica 19.8.2014

POZ 1916-2013 /N-99-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DREVODOM ORAVA s.r.o., Podbiel 56, 027 42 Podbiel, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Lubomírom Kubošom, Bernolákova 18, 028 01 Trstená (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“ do registra ochranných známok, prihláseného 16.10.2013 prihlasovateľom DREVODOMY Slovakia, s.r.o., Horná Skotňa 2815, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1916-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.1.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1916-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 7.4.2014 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 19, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 010123041 „DREVODOM ORAVA“ s právom prednosti od 14.7.2011, ktorá bola zapísaná 21.3.2012 pre tovary a služby v triedach 19, 20, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámieny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá je založená na podobnosti kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, a ktorá je navyše umocnená zistenou zhodnosťou a podobnosťou prihlasovaných a zapísaných tovarov a služieb v triedach 19, 37 a 40.

Namietateľ zdôraznil, že pozornosť spotrebiteľa sa pri tovaroch a službách označených zverejneným označením sústreďí predovšetkým na slovo „DREVODOMY“, čo v konečnom dôsledku môže viesť k vyvolaniu podobného vizuálneho, fonetického a sémantického vnemu so staršou ochrannou známkou, ktorá obsahuje slovo „DREVODOM“, ktoré je tiež napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy ako slovo „DREVODOMY“ zverejneného označenia. Namietateľ uviedol, že slovo „DREVODOMY“ zverejneného označenia má zo sémantického hľadiska rovnaký význam ako slovo „DREVODOM“ staršej ochrannej známky, len s tým rozdielom, že v jednom prípade je uvedené slovo v jednotnom čísle a v druhom prípade v množnom čísle. Aj zvukový vnem porovnávaných označení je podľa namietateľa z veľkej časti tiež rovnaký. Namietateľ dodal, že dominantnou zložkou zverejneného označenia je slovo „DREVODOMY“ a dominantnou zložkou staršej ochrannej známky je slovo „DREVODOM“ a prvotný zrakový vnem spotrebiteľa bude zameraný na tieto slová kolíznych označení a až potom na jednotlivé detaily, pretože spotrebiteľ vníma slovné prvky prednostne pred obrazovými prvkami, keďže sa o označeniach obvykle zmiňuje v ich slovnej podobe. Podľa namietateľa veľmi podobné slová kolíznych označení do veľkej miery ovplyvňujú celkový vizuálny, fonetický a sémantický vnem priemerného spotrebiteľa a spotrebiteľ si tak

bude vytvárať určitú asociáciu v tom zmysle, že ide o tovary a služby od toho istého výrobcu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Namietateľ konštatoval, že obrazový prvok zverejneného označenia nie je natoľko výrazný, aby celkový vizuálny vnem zverejneného označenia bol dostatočne odlišný od celkového vizuálneho vjemu staršej ochrannej známky.

Namietateľ poukázal aj na kompenzačný princíp, ktorý je možné podľa neho v tomto prípade tiež aplikovať, a ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi porovnávanými označeniami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami a naopak.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že sú splnené všetky hmotnoprávne podmienky podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V súvislosti s druhým namietaným dôvodom namietateľ uviedol, že jeho ochranná známka má na území Slovenskej republiky a tiež na území Európskeho spoločenstva dobré meno a použitie zverejneného označenia v súvislosti so službami v triede 40, pre ktoré nie je staršia ochranná známka zapísaná, a ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky a súčasne by jej bolo na ujmu. Dobré meno staršej ochrannej známky namietateľ odôvodnil tým, že spotrebiteľia jeho ochrannú známku spájajú s dobrými vlastnosťami tovarov a služieb, ktoré pod týmto označením poskytuje. Namietateľ uviedol, že svoju ochrannú známku dlhodobo propaguje formou sústavnej a intenzívnej propagácie s vysokým dôrazom na mimoriadnu kvalitu ňou označených tovarov a služieb. Podľa namietateľa ochranná známka s dobrým menom bude u spotrebiteľa vždy evokovať asociáciu medzi jej vlastníkom a akýmkoľvek produktom ňou označeným. Namietateľ dodal, že s prihlasovateľom zverejneného označenia neuzatvoril žiadnu zmluvu, na základe ktorej by bol prihlasovateľ oprávnený používať jeho staršiu ochrannú známku alebo jej podobné označenie na tovaroch a službách.

Ďalej namietateľ uviedol, že dobré meno a dobrú povesť svojej ochrannej známky prezentuje už od novembra 1990, kedy bola jeho spoločnosť „DREVODOM ORAVA s.r.o.“ založená, a kedy začal svoju ochrannú známku používať na území Slovenskej republiky, neskôr postupom času aj na území Európskeho spoločenstva, napr. v Českej republike, v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Litve a inde. Po nadobudnutí určitej známosti jeho označenia vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva sa rozhodol dať predmetné označenie zapísať do registra ochranných známk Spoločenstva, t. j. 14.7.2011 podal prihlášku na jeho zápis, ktorý bol vykonaný 21.3.2012. Podľa namietateľa dobré meno a dobrá povesť jeho ochrannej známky sú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti charakterizované tým, že tovary a služby označené ňou sú vysokej kvality, ktorá je dosiahnutá použitím výberového špeciálne sušeného dreva, ktoré je spracované vo výrobnom procese modernými strojovými technológiami. Namietateľ zdôraznil aj skutočnosť, že dobré meno a dobrá povesť jeho ochrannej známky je prezentovaná aj prvotriednym poskytovaním služieb, pre ktoré je zapísaná. To znamená, že spotrebiteľská verejnosť očakáva od tovarov a služieb označených jeho ochrannou známkou určité špecifické vlastnosti a predovšetkým kvalitu. O dobrom mene a dobrej povesti jeho ochrannej známky a tovarov a služieb, ktoré sú pod ňou ponúkané, svedčí aj rozsah propagácie ochrannej známky a opakované uznania dobrého mena ochrannej známky formou osvedčení a ocenení kvality tovarov a služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

Na preukázanie uvedených skutočností namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- ďakovný list jeho spoločnosti od veliteľstva KFOR v Prištine zo 14.6.2006, ako výraz ocenenia profesionálnej práce vykonanej počas výstavby budovy Národnej spravodajskej bunky na ich veliteľstve,
- SK certifikát zhody SK04-ZSV-1524 vydaný namietateľovi 21.9.2011 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., na stavebný výrobok „Drevené zrubové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“,
- Čestné uznanie udelené namietateľovi 24.11.2011 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť v Slovenskej republike,
- umiestnenie sa na 3. mieste v súťaži Drevostavba roka 2012, ocenenie udelil namietateľovi Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (sekcia drevostavieb) 9.4.2013 za zrubový dom Monarch,
- ocenenie 34. veľtrhu stavebníctva CONECO a 23. veľtrhu využitia energie RACIOENERGA, konaného 9-13.4.2013, za exponát – zrubový dom s korkovou izoláciou,
- certifikát kvality vystavený spoločnosťou Certop 16.4.2013 pre namietateľa v odbore výroba

- a predaj drevených zrubových prefabrikovaných stavebných zostáv, určených na zhotovenie zrubových stavieb a konštrukcií z dreva,
- SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04-ZSV-1868 vydaný namietateľovi 17.10.2013 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., na stavebný výrobok „Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“.

Namietateľ uviedol, že o dobrom mene a dobrej povesti jeho ochrannej známky svedčí aj objem výroby a exportu, ktorým prevyšuje konkurenčné firmy v oblasti drevostavieb a výrobkov z dreva. Na zvyšovanie povedomia o jeho tovaroch a službách u spotrebiteľskej verejnosti tiež prispieva aj jeho pravidelná účasť na veľtrhoch stavebníctva (CONECO 34. veľtrh stavebníctva a 23. veľtrh využitia energie RACIOENERGA, ktorý sa konal 9-13.4.2013 a CONECO 35. veľtrh stavebníctva a 24. veľtrh využitia energie RACIOENERGA, ktorý sa konal 26-29.3.2014).

Ďalej namietateľ uviedol, že o kvalite tovarov a služieb označených jeho ochrannou známkou sa spotrebiteľia mohli dozvedieť aj z internetovej stránky www.drevodom.sk a stálych výstavných expozícií v sídle spoločnosti v Podbieli a tiež v Bratislave a v Šenove pri Ostrave.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranná známka je na území Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva medzi spotrebiteľmi natoľko známa, že by zverejnené označenie v konečnom dôsledku bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, keďže je s ňou podobné až zhodné, čo by viedlo k neprávom vzniknutej ujme na strane namietateľa a neprávom vzniknutému prosechu na strane prihlasovateľa.

Podľa namietateľa boli splnené všetky podmienky v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 22.4.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 27.6.2014, uviedol, že namietateľ podobnosť kolíznych označení zakladá predovšetkým na slovách „DREVODOM“ vs. „DREVODOMY“, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, a samé o sebe nie sú spôsobilé zápisu do registra ochranných známk ako ochranné známky. Môže sa tak v ich prípade stať len za predpokladu, že budú tvoriť súčasť kombinovaných označení.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovo „DREVODOM“ alebo „DREVODOMY“ sa používa na označovanie určitých druhov tovarov alebo sa stalo obvyklým v obchodnom styku aj v bežnom jazyku na označovanie výsledkov určitého druhu činnosti. V tomto prípade podľa prihlasovateľa nemožno hovoriť o pravdepodobnosti zámieny na strane spotrebiteľskej verejnosti zo sémantického hľadiska, keďže samotné slová „DREVODOMY“ a „DREVODOM“ nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ uviedol, že aj z fonetického hľadiska nie sú kolízne označenia podobné, pretože v nich obsiahnuté slovné prvky „DREVODOMY Slovakia“ vs. „DREVODOM ORAVA“ nemajú rovnaké ani podobné akustické znenie, a to v časti upresňujúcej a dopĺňajúcej dané označenie.

Podľa prihlasovateľa v tomto prípade je najpodstatnejšie, že porovnávané označenia sú kombinované, a tak pri hodnotení ich podobnosti je potrebné do úvahy vziať aj ich obrazové prvky. V prípade staršej ochrannej známky vyobrazený dom s oknom a dverami, v strešnej časti ktorého je umiestnené slovo „DREVODOM“ a v jeho spodnej časti je umiestnené ďalšie slovo „ORAVA“ a obrazový prvok zverejneného označenia tvorí jednoduchý náčrt, ktorý simuluje strechu domu, pod ktorou je umiestnené obchodné meno prihlasovateľa. Prihlasovateľ na základe uvedených argumentov konštatoval, že porovnávané označenia nie sú zhodné ani podobné.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“, číslo spisu POZ 1916-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 16.10.2013 prihlasovateľom DREVODOMY Slovakia, s.r.o., Horná Skotňa 2815, 024 01 Kysucké Nové Mesto a zverejnená vo Vestníku úradu 8.1.2014 pre tovary a služby v triedach 19, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ DREVODOM ORAVA s.r.o., Podbiel 56, 027 42 Podbiel je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 010123041 „DREVODOM ORAVA“ (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 14.7.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 19, 20, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 19 – „*stavebné drevo; pílené drevo; drevo (polotovar); stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); stavby (prenosné) s výnimkou kovových; dosky (stavebné drevo); panely na drevostavby; drevené okná, okenice, schody a obklady, obklady stien, stropov, priečok a budov s výnimkou kovových; interiérové dvere, vchodové brány a dvere s výnimkou kovových, balkónové dvere, balkóny, garážové brány, ploty, deliace steny, parapety; podlahové dosky vrátane plávajúcích a laminátových*“,

trieda 37 – „*demolácia budov; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; stavebné činnosti; stavebný dozor; stavebné informácie; stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; údržbárske, stolárske, tesárske a stavebné drevárske práce*“,

trieda 40 – „*spracovanie dreva (stínanie, pílenie a kálanie)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

trieda 19 – „*formwork, not of metal, floors, not of metal, boards, planks (wood for building), laths, wood paving, veneers, floor boards, worked timber, worked timber for carpentry, sawn timber, manufactured timber, building timber, wood, semi-worked, doors, not of metal, sills, not of metal, veneer wood, veneer, scantlings (carpentry), framework for building, not of metal, buildings, not of metal, building materials (non-metallic), cork (compressed), casement windows, not of metal, hips for roofing, laths, not of metal, latticework, not of metal, cladding, not of metal, for building, coverings, not of metal, for building, facings, not of metal, for building, wall linings, not of metal, for building, linings, not of metal (frameworks for building), shutters, not of metal, window frames, not of metal, windows, not of metal, building panels, not of metal, prefabricated walls, not of metal, prefabricated parts for construction and assembly of houses, fences, not of metal, plywood, lintels, not of metal, partitions, not of metal, frames, not of metal, window frames, not of metal, latticework, grilles, not of metal, mouldings, not of metal, for cornices, staircases, not of metal, stringers (parts of staircases), not of metal, buildings, transportable, not of metal, building timber, framework, not of metal, for building, building materials (non-metallic), building panels, not of metal, balustrading, posts, not of metal, props, not of metal, roofing, not of metal, roof coverings, not of metal, ceilings, not of metal, stair-treads (steps), not of metal, shingles, joists, not of metal, mouldable wood, arbours (structures), garden frames, not of metal, door frames, not of metal, beams, not of metal, hips for roofing,*

wood, semi-worked, trusses, summer houses, not of metal, transportable, holiday cottages, not of metal, transportable, wooden houses, not of metal, transportable, transportable log cabins, not of metal, transportable wooden bungalows, not of metal, transportable garages and shelters, not of metal“ [debnenie s výnimkou kovového, dlážky s výnimkou kovových, dosky, dosky (stavebné drevo), dosky a laty, drevené dlážky, drevené dyhy, drevené obloženia, drevo (opracované), drevo (opracované stolárske), drevo (pílené), drevo (spracované), drevo (stavebné), drevo ako polotovar, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dyhové drevo, dyhy, hranoly, konštrukcie (stavebné) s výnimkou kovových, konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, korok (lisovaný), krídlové okná s výnimkou kovových, krokvy (strešné), lišty s výnimkou kovových, mriežky s výnimkou kovových, obklady (nekovové) (stavebné konštrukcie), obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, obklady s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie), okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, panely (nekovové stavebné), nekovové montované steny, nekovové prefabrikáty na stavbu a montáž domov, ploty s výnimkou kovových, preglejka, preklady s výnimkou kovových, priečky s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnimkou kovových, rámy, mriežky s výnimkou kovových, rímsoy s výnimkou kovových, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových, stavby (prenosné - s výnimkou kovových), stavebné drevo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, stavebné materiály (nekovové), stavebné panely s výnimkou kovových, stĺpikovitá zábradlie, stĺpy (nekovové), stojky s výnimkou kovových, strechy s výnimkou kovových, strešné krytiny s výnimkou kovových, stropy, stropné dosky s výnimkou kovových, stupne schodov s výnimkou kovových, šindle, trámy s výnimkou kovových, tvárne drevo, altánky, záhradné rámy s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou kovových, nekovové nosníky, strešné krokvy, drevo ako polotovar, krovy, záhradné chatky s výnimkou kovových (prenosné), rekreačné chaty s výnimkou kovových (prenosné), drevené domy s výnimkou kovových (prenosné), zrubové stavby s výnimkou kovových (prenosné), drevené bungalovy s výnimkou kovových (prenosné), garáže a prístrešky s výnimkou kovových (prenosné)],

trieda 20 – *„kennels for animals, dog kennels, bolts, not of metal, wood edges and frames for furniture, benches, playpens for babies, window trims, counter tables, tables, shelving, chairs (seats), countertops, stands, beds, trims for windows, wooden chests, door trims, not of metal, furniture doors, pegs, not of metal, pins (wall), not of metal, cork bands, beds for household pets, bars for furniture, furniture, containers of wood, pallets (for loading), not of metal, furniture fittings, not of metal, ladders of wood, stairs, not of metal, poles, not of metal*“ [búdy pre zvieratá, psie búdy, čapy s výnimkou kovových, drevené hrany a kostry na nábytok, lavičky, ohrádky pre deti, okenné obloženia, pulty, stoly, regály, stoličky, police, stojany, posteľe, obloženie okien, drevené debny, dverové obloženie (nekovové), dvierka na nábytok, kolíky (nekovové), kolíky (stenové) s výnimkou kovových, korkové pásy, ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti, lišty na nábytok, nábytok, nádoby z dreva, palety (nakladacie) s výnimkou kovových, príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového, rebríky (drevené), schodíky s výnimkou kovových, tyče (s výnimkou kovových)],

trieda 35 – *„wholesale and retail of building materials, prefabricated houses, wooden houses, log cabins, retail and wholesale of formwork, not of metal, floors, not of metal, boards, planks (wood for building), laths, wood paving, veneers, floor boards, worked timber, worked timber for carpentry, sawn timber, manufactured timber, building timber, wood, semi-worked, doors, not of metal, sills, not of metal, veneer wood, veneer, scantlings (carpentry), framework for building, not of metal, buildings, not of metal, building materials (non-metallic), cork (compressed), casement windows, not of metal, hips for roofing, laths, not of metal, latticework, not of metal, cladding, not of metal, for building, coverings, not of metal, for building, facings, not of metal, for building, wall linings, not of metal, for building, linings, not of metal (frameworks for building), shutters, not of metal, window frames, not of metal, windows, not of metal, building panels, not of metal, prefabricated walls, not of metal, prefabricated parts for construction and assembly of houses, fences, not of metal, plywood, lintels, not of metal, partitions, not of metal, frames, not of metal, window frames, not of metal, latticework, grilles, not of metal, mouldings, not of metal, for cornices, staircases, not of metal, stringers (parts of staircases), not of metal, buildings, transportable, not of metal, building timber, framework, not of metal, for building, building materials (non-metallic), building panels, not of metal, balustrading, posts, not of metal, props, not of metal, roofing, not of metal, roof coverings, not*

of metal, ceilings, not of metal, stair-treads (steps), not of metal, shingles, joists, not of metal, mouldable wood, arbours (structures), garden frames, not of metal, door frames, not of metal, beams, not of metal, hips for roofing, wood, semi-worked, trusses, summer houses, not of metal, transportable, holiday cottages, not of metal, transportable, wooden houses, not of metal, transportable, transportable log cabins, not of metal, transportable wooden bungalows, not of metal, transportable garages and shelters, not of metal, kennels for animals, dog kennels, bolts, not of metal, wood edges and frames for furniture, benches, playpens for babies, window trims, counter tables, tables, shelving, chairs (seats), countertops, stands, beds, trims for windows, wooden chests, door trims, not of metal, furniture doors, pegs, not of metal, pins (wall), not of metal, cork bands, beds for household pets, bars for furniture, furniture, containers of wood, pallets (for loading), not of metal, furniture fittings, not of metal, ladders of wood, stairs, not of metal, poles, not of metal; Advertising, publication and updating of advertising or recruitment materials, direct mail advertising, product samples, online advertising on computer networks, real estate advertising and promotion, building construction, organisation of exhibitions for advertising and commercial purposes, brokerage in trading in goods“ [veľkoobchodné a maloobchodné služby so stavebným materiálom, montovanými domami, drevenými domami, zrubmi, malo-veľkoobchodné služby s debnením s výnimkou kovového, dlážkami s výnimkou kovových, doskami, doskami (stavebné drevo), doskami a latami, drevenými dlážkami, drevenými dyhami, dreveným obložením, drevom (opracované), drevom (opracované stolárske), drevom (pílené), drevom (spracované), drevom (stavebné), drevom ako polotovar, dverami s výnimkou kovových, dverovým prahmi s výnimkou kovových, dyhovým drevom, dyhami, hranolmi, konštrukciami (stavebné) s výnimkou kovových, konštrukčnými materiálmi s výnimkou kovových, korkom (lisovaný), krídlými oknami s výnimkou kovových, krokvami (strešné), lištami s výnimkou kovových, mriežkami s výnimkou kovových, obkladmi (nekovové stavebné konštrukcie), obkladovým materiálom na budovy s výnimkou kovového, obkladmi s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie, obkladmi stien a priečok s výnimkou kovových, obložením s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie), okenicami s výnimkou kovových, okennými rámami s výnimkou kovových, oknami s výnimkou kovových, panelmi (nekovové stavebné), nekovovými montovanými stenami, nekovovými prefabrikátmi na stavbu a montážami domov, plotmi s výnimkou kovových, preglejkami, prekladmi s výnimkou kovových, priečkami s výnimkou kovových, rámovými konštrukciami s výnimkou kovových, rámami (okenné) s výnimkou kovových, rámami, mriežkami s výnimkou kovových, rímsami s výnimkou kovových, schodiskami s výnimkou kovových, schodnicami ako časťami schodísk s výnimkou kovových, stavbami (prenosné - s výnimkou kovových), stavebným drevom, stavebnými konštrukciami s výnimkou kovových, stavebnými materiálmi (nekovové), stavebnými panelmi s výnimkou kovových, stĺpkovitými zábradliami, stĺpmi (nekovové), stojkami s výnimkou kovových, strechami s výnimkou kovových, strešnými krytinami s výnimkou kovových, stropmi, stropnými doskami s výnimkou kovových, stupňami schodov s výnimkou kovových, šindľami, trámami s výnimkou kovových, tvárnym drevom, altánkami, záhradnými rámami s výnimkou kovových, zárubňami s výnimkou kovových, nekovovými nosníkmi, strešnými krokvami, drevom ako polotovar, krovmi, záhradnými chatkami s výnimkou kovových (prenosné), rekreačnými chatami s výnimkou kovových (prenosné), drevenými domami s výnimkou kovových (prenosné), zrubovými stavbami s výnimkou kovových (prenosné), drevenými bungalovmi s výnimkou kovových (prenosné), garážami a prístreškami s výnimkou kovových (prenosné), s búdami pre zvieratá, so psími búdami, záhradným nábytkom, čapmi s výnimkou kovových, drevenými hranami a kostrami na nábytok, lavičkami, ohrádkami pre deti, okennými obloženiami, pultmi, stolmi, regálmi, stoličkami, policami, stojanmi, posteľami, obloženiami okien, drevenými debnami, dverovými obloženiami (nekovové), dvierkami na nábytok, kolíkmi (nekovové), kolíkmi (stenové) s výnimkou kovových, korkovými pásmi, ležoviskami a búdками pre zvieratá chované v domácnosti, lištami na nábytok, nábytkom, nádobami z dreva, paletami (nakladacie) s výnimkou kovových, príslušenstvom nábytku s výnimkou kovového, rebríkmi (drevené), schodíkmi s výnimkou kovových, tyčami (s výnimkou kovových); reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, reklamné materiály (rozširovanie)-zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), vzorky tovarov, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama a propagácia nehnuteľností, stavebných činností, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, sprostredkovanie obchodu s tovarom],

trieda 37 – *„building construction, construction and assembly of wooden houses, log cabins, prefabricated houses and the structures included in classes 19 and 20, repair and maintenance of buildings,*

wooden houses, log cabins, construction machines, interior and exterior cleaning of buildings, building construction supervision, installation of windows, doors, construction information, information concerning maintenance and repair, professional construction consultancy, rental of building tools, installation of windows and doors, damp-proofing (building), insulation of buildings, plumbing, installation and repair of air conditioning, lacquering, glazing and painting (interior and exterior), plastering, wallpaper hanging, masonry, demolition of buildings, hire of machines for use in construction, scaffolding, roofing, building supervision, maintenance and repair of computer hardware for design and visualisation in construction“ [stavebné činnosti, stavebníctvo a montáž a stavba drevených domov, zrubov, montovaných domov a stavieb uvedených v triede 19 a 20, opravy a údržba budov, drevených domov, zrubov, stavebných strojov, čistenie interiérov a exteriérov budov, dozor nad stavbami, dvere (inštalácia okien, dverí), informácie (stavebné), informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, prenájom stavebného náradia, inštalácia okien a dverí, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiárstvo a inštalatérstvo, klimatizačné zariadenia (inštalácia a opravy), lakovanie, glazovanie, maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové), štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, murárstvo, demolácia budov, prenájom stavebných strojov a zariadení, montovanie lešení, pokrývačské práce na strechách budov, stavebný dozor, údržba a opravy počítačového hardvéru pre projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované tovary v triede 19 „*stavebné drevo; pílené drevo; drevo (polotovar); stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); stavby (prenosné) s výnimkou kovových; dosky (stavebné drevo); panely na drevostavby; drevené okná, okenice, schody a obklady, obklady stien, stropov, priečok a budov s výnimkou kovových; interiérové dvere, vchodové brány a dvere s výnimkou kovových, balkónové dvere, balkóny, garážové brány, ploty, deliace steny, parapety; podlahové dosky vrátane plávajúcich a laminátových“* možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*dlážky s výnimkou kovových, dosky, dosky (stavebné drevo), dosky a laty, drevené dlážky, drevené dyhy, drevené obloženia, drevo (opracované), drevo (opracované stolárske), drevo (pílené), drevo (spracované), drevo (stavebné), drevo ako polotovar, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dyhové drevo, dyhy, hranoly, krídlové okná s výnimkou kovových, obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, obklady s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie), okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, panely (nekovové stavebné), rámy (okenné) s výnimkou kovových, rámy, mriežky s výnimkou kovových, rímasy s výnimkou kovových, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových, stavby (prenosné- s výnimkou kovových), stavebné drevo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, stavebné materiály (nekovové), altánky, záhradné chatky s výnimkou kovových (prenosné), rekreačné chaty s výnimkou kovových (prenosné), drevené domy s výnimkou kovových (prenosné), zrubové stavby s výnimkou kovových (prenosné), drevené bungalovy s výnimkou kovových (prenosné), garáže a prístrešky s výnimkou kovových (prenosné)“* pre staršiu ochrannú známku v triede 19, keďže v oboch prípadoch ide o rôzne nekovové stavebné materiály a prenosné nekovové stavby. Všetky tieto tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných tovarov s uvedenými prihlásenými tovarmi, pričom priemerný spotrebiteľ si tieto môže dať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Prihlasované služby v triede 37 „*demolácia budov; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; stavebné činnosti; stavebný dozor; stavebné informácie; stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; údržbárske, stolárske, tesárske a stavebné drevárske práce“* sú službami svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými a/alebo vysoko podobnými so zapísanými službami „*stavebné činnosti, stavebníctvo a montáž a stavba drevených domov, zrubov, montovaných domov a stavieb*

uvedených v triede 19 a 20, opravy a údržba budov, drevených domov, zrubov, stavebných strojov, dozor nad stavbami, dvere (inštalácia okien, dverí), informácie (stavebné), informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, inštalácia okien a dverí, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiárstvo a inštalatérstvo, klimatizačné zariadenia (inštalácia a opravy), lakovanie, glazovanie, maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové), štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, murárstvo, demolácia budov, montovanie lešení, pokrývačské práce na strechách budov, stavebný dozor“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 37, pretože v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb ide o poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva a spracovania dreva.

Čo sa týka služieb zverejneného označenia v triede 40, a to „spracovanie dreva (stínanie, pílenie a kálanie)“, tieto možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné so zapísanými tovarmi „dosky (stavebné drevo), drevo (opracované), drevo (opracované stolárske), drevo (pílené), drevo (spracované), drevo (stavebné), drevo ako polotovar“ pre staršiu ochrannú známku v triede 19.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 19, 37 a 40 s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary a služby v týchto triedach sú zhodné a/alebo podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 19 a 37.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1916-2013)

Staršia ochranná známka (CTM č. 010123041)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Slovám „DREVODOM“ (v jednotnom čísle) a „DREVODOMY“ (v množnom čísle) použitým v porovnávaných označeniach nemožno priznať vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnému spotrebiteľovi poskytujú len jednoduchú a zároveň priamu informáciu, že ponúkané tovary a služby sa týkajú oblasti výstavby drevených domov, t. j. priamo poukazujú na druh, účel a zameranie prihlasovaných alebo zapísaných tovarov a služieb. Uvedené spôsobuje, že spotrebiteľská verejnosť nemôže predmetné slová považovať za rozhodujúce pri orientácii na trhu, keďže sa nemusia viazať len k jednému podnikateľskému subjektu.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch kombinovaných označení. Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“, ktoré tvoria obchodné meno prihlasovateľa, a ktoré sú napísané v dvoch riadkoch pod sebou tak, že slovo „DREVODOMY“ je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy, a to väčším a výraznejším písmom ako pod ním umiestnené slovné spojenie „Slovakia, s.r.o.“, ktoré je napísané písmenami malej tlačenej abecedy, okrem úvodného písmena „S“ v slove „Slovakia, s.r.o.“, ktoré je veľké. Obrazovým prvkom zverejneného označenia je jednoduchý nákras simulujúci strechu domu so štítom, ktorý je umiestnený nad slovným prvkom „DREVODOMY“ po celej jeho dĺžke. Staršia ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „DREVODOM ORAVA“, ktoré sú napísané kontúrovým písmom a písmenami veľkej tlačenej abecedy tak, že slovo „DREVODOM“ sa od ľavej strany smerom do stredu slova najskôr rozširuje a následne sa smerom do pravej strany zasa zužuje, a tak tvorí súčasť strechy domu so štítom, ktorý ďalej obsahuje jedno okno a dvere. Ďalšie slovo „ORAVA“ je umiestnené v spodnej časti domu vedľa dverí a tiež je napísané kontúrovým písmom a písmenami veľkej

tlačenej abecedy. Zverejnené označenie okrem slovných prvkov „DREVODOMY“ bez rozlišovacej spôsobilosti a „Slovakia“, viažucemu sa k územia Slovenskej republiky, obsahuje aj skratku písmen „s.r.o.“, ktorá vyjadruje len právnu formu spoločnosti prihlasovateľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti, a predovšetkým vzhľadom na odlišné grafické spracovanie porovnávaných označení a ich obrazové prvky, možno predpokladať, že porovnávané označenia ako celky budú vyvolávať v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iný celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať len veľmi nízku mieru podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, ktorá je však založená na slovách „DREVODOMY“ vs. „DREVODOM“.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou zverejnené označenie prečíta ako „dre-vo-do-my slo-va-kia es er ó“ a jazykovo zdatnejší spotrebiteľ slovo „Slovakia“ prípadne prečíta po anglicky ako „sleuvakie“ a skratku „s.r.o.“, ktorá vyjadruje len právnu formu spoločnosti prihlasovateľa, vôbec neprečíta, keďže spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracať. Staršiu ochrannú známku spotrebiteľ prečíta ako „dre-vo-dom o-ra-va“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že na začiatku porovnávaných označení, ktorý je spotrebiteľom pri fonetickej interpretácii označení väčšinou prednostne vnímaný, zaznejú skoro zhodné slová „drevodomy“ vs. „drevodom“, líšiace sa len tým, že v jednom prípade uvedené slovo vyjadruje množné číslo a v druhom prípade jednotné číslo. Fonetika ďalších slovných prvkov porovnávaných označení (v podobe „slovakia es er ó“ či „sleuvakie es er ó“ vs. „orava“) je odlišná jednak samotným sledom hlások, ale aj intonáciou a rytmom uvedených slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť, ktorá je tiež založená na slovách „DREVODOMY“ vs. „DREVODOM“.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Keďže sémantický význam porovnávaných označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti, možno predpokladať, že spotrebiteľia zverejnené označenie budú vnímať vo význame „*drevené domy zo Slovenska*“ a staršiu ochrannú známku vo význame „*drevený dom z Oravy*“. S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú rovnakú významovú súvislosť (s drevenými domami), je dôvodné predmetné označenia považovať za čiastočne podobné aj zo sémantického hľadiska, pričom táto podobnosť je rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch založená na slovách „DREVODOMY“ vs. „DREVODOM“.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb [rôzne nekovové stavebné materiály a prenosné nekovové stavby v triede 19 a služby v oblasti stavebníctva a spracovania dreva v triedach 37 a 40] odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o tovary a služby dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary a služby.

Z preskúmania podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že medzi nimi bola zistená veľmi nízka miera podobnosti z vizuálneho hľadiska a čiastočná podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska založená na slovách „DREVODOM“ vs. „DREVODOMY“, ktorým však ako už bolo uvedené nemožno priznať rozlišovaciu spôsobilosť, keďže relevantnému spotrebiteľovi poskytujú len jednoduchú a zároveň priamu informáciu, že ponúkané tovary a služby sa týkajú oblasti výstavby drevených domov, t. j. priamo poukazujú na druh, účel a zameranie prevažnej väčšiny takto označených tovarov a súvisiacich služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a staršia ochranná známka zapísaná. Spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, je tak nútený orientovať sa pri odlíšení tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov podľa ďalších prvkov, či už slovných alebo obrazových, obsiahnutých v takýchto označeniach, na základe ktorých bude napriek použitiu skoro zhodných slov „DREVODOMY“ vs. „DREVODOM“, líšiacich sa len tým, že v jednom prípade toto slovo vyjadruje množné číslo a v druhom prípade jednotné číslo, vedieť označenia bezpečne rozlíšiť aj napriek tomu, že zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby v triedach 19, 37 a 40, ktoré sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triedach 19 a 37. Pri zvážení všetkých hľadísk je v tomto prípade potrebné zdôrazniť, že podstatnú úlohu pri identifikácii porovnávaných označení bude zohrávať celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení, ktorý je podstatne odlišný vzhľadom na grafické spracovanie porovnávaných označení a ich obrazové prvky. Keďže samotné slová „DREVODOMY“ vs. „DREVODOM“ nie sú spôsobilé vytvoriť väzbu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti len vo vzťahu k jedinému subjektu, a to namietateľovi, možno existenciu pravdepodobnosti zámery medzi porovnávanými označeniami na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vylúčiť, a to aj pri zohľadnení stredného až vyššieho stupňa pozornosti spotrebiteľa pri výbere tovarov a služieb, ako aj vyššieho stupňa podobnosti kolíznych tovarov a služieb.

Keďže podmienka existencie pravdepodobnosti zámery nebola splnená, možno konštatovať, že nie sú splnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní namietateľ náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či

skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Spoločenstva k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 16.10.2013.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach a podobne.

Namietateľ v súvislosti s týmto námietkovým dôvodom uviedol, že jeho staršia ochranná známka má na území Slovenskej republiky, resp. na území Európskeho spoločenstva dobré meno.

Na preukázanie tvrdených skutočností namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- ďakovný list jeho spoločnosti od veliteľstva KFOR v Prištine zo 14.6.2006, ako výraz ocenenia profesionálnej práce vykonanej počas výstavby budovy Národnej spravodajskej bunky na ich veliteľstve (príloha 1) – dôkaz nie je z relevantného časového obdobia,
- SK certifikát zhody SK04-ZSV-1524 vydaný namietateľovi 21.9.2011 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., na stavebný výrobok „Drevené zrubové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“ (príloha 2),
- Čestné uznanie udelené namietateľovi 24.11.2011 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť v Slovenskej republike (príloha 3),
- umiestnenie sa na 3. mieste v súťaži Drevostavba roka 2012, ocenenie udelil namietateľovi Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (sekcia drevostavieb) 9.4.2013 za zrubový dom Monarch (príloha 4),
- ocenenie 34. veľtrhu stavebníctva CONECO a 23. veľtrhu využitia energie RACIOENERGA, konaného 9-13.4.2013, za exponát – zrubový dom s korkovou izoláciou (príloha 5),
- certifikát kvality vystavený spoločnosťou Certop 16.4.2013 pre namietateľa v odbore výroba a predaj drevených zrubových prefabrikovaných stavebných zostáv, určených na zhotovenie zrubových stavieb a konštrukcií z dreva (príloha 6),
- SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04-ZSV-1868 vydaný namietateľovi 17.10.2013 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., na stavebný výrobok „Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“ (príloha 7),

Namietateľ tiež konštatoval, že o dobrom mene a dobrej povesti jeho ochrannej známky svedčí aj objem výroby a exportu, ktorým prevyšuje konkurenčné firmy v oblasti drevostavieb a výrobkov z dreva. Na zvyšovanie povedomia o jeho tovaroch a službách u spotrebiteľskej verejnosti tiež prispieva aj jeho pravidelná účasť na veľtrhoch stavebníctva (CONECO 34. veľtrh stavebníctva a 23. veľtrh využitia energie RACIOENERGA, ktorý sa konal 9-13.4.2013 a CONECO 35. veľtrh stavebníctva a 24. veľtrh využitia energie RACIOENERGA, ktorý sa konal 26-29.3.2014). O kvalite tovarov a služieb označených jeho ochrannou známkou sa spotrebiteľia mohli dozvedieť aj z jeho internetovej stránky www.drevodom.sk a stálych výstavných expozícií v sídle spoločnosti v Podbieli, tiež v Bratislave a v Šenove pri Ostrave.

Namietateľom predložené dôkazné materiály tvoria najmä ďakovné listy, čestné uznania udelené namietateľovi, certifikáty kvality a ocenenia v súťažiach udelené namietateľovi za kvalitné výrobky a vykonané služby v oblasti spracovania dreva a výrobkov z dreva z obdobia od júna 2006 do novembra 2013 (prílohy 1 a 6). SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04-ZSV-1868, ktorý vydal namietateľovi Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., na stavebný výrobok „Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“ (príloha 7) je zo 17.10.2013, t. j. z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia, a preto ho možno vyhodnotiť len ako podporný dokument. Aj keď predložené dôkazné materiály svedčia o vysokej kvalite výrobkov a služieb namietateľa, podstatné je to, že na žiadnom z týchto predložených dôkazov sa vyobrazenie staršej

kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 010123041 „DREVODOM ORAVA“, ktorej dobré meno namietateľ preukazuje, nenachádza. Uvedené dôkazné materiály preto nemožno považovať za preukazujúce nadobudnutie dobrého mena pre staršiu ochrannú známku namietateľa.

Namietateľ v súvislosti s týmto námietkovým dôvodom odkázal aj na jeho internetovú stránku www.drevodom.sk, ktorá je dizajnovo riešená tak, že obsahuje vyobrazenie staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 010123041 „DREVODOM ORAVA“ a propaguje výrobky a služby namietateľa, avšak z tejto stránky nie je možné bez ďalších dôkazov (ako sú napr. dátum zriadenia uvedenej stránky a návštevnosť tejto stránky) zistiť mieru znalosti staršej ochrannej známky namietateľa u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v relevantnom období.

O tom, že namietateľ sa snažil propagovať svoje tovary a služby, svedčí aj jeho účasť na veľtrhoch stavebníctva a tiež stále expozície v jeho sídle v Podbieli, v Bratislave a v Šenove pri Ostrave, z čoho však tiež nie je možné bez ďalších dôkazov zistiť mieru znalosti staršej ochrannej známky namietateľa u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Ako bolo už uvedené vyššie, na preukázanie známosti ochrannej známky môžu slúžiť predovšetkým dôkazy s údajmi o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, a preto tvrdenie namietateľa, že o dobrom mene a dobrej povesti jeho ochrannej známky svedčí aj objem výroby a exportu, ktorým prevyšuje konkurenčné firmy v oblasti drevostavieb a výrobkov z dreva, nie je postačujúce, keďže uvedené skutočnosti neboli z jeho strany podložené žiadnymi relevantnými dôkaznými materiálmi.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z predložených dôkazov, ako bolo uvedené pri ich hodnotení, nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena, a preto uvedené dôkazné materiály možno vyhodnotiť ako nedostatočné na naplnenie námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Z uvedených skutočností je teda zrejmé, že namietateľovi sa nepodarilo právne relevantným a presvedčivým spôsobom preukázať, že staršia ochranná známka Spoločenstva č. 010123041 „DREVODOM ORAVA“ je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čím nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok, obsiahnutých v citovanom ustanovení. Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručit:

Mgr. Milan H.
Považská Bystrica

JUDr. Lubomír Kuboš
Bernolákova 18
028 01 Trstená