



Banská Bystrica 8. 7. 2016
POZ 1938-2015/Z-278-2016

ROZHODNUTIE


Prihláška ochrannej známky POZ 1938-2015 s názvom Floor wood z 21.9.2015 prihlasovateľa floorwood.cz a.s., 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice, CZ, ktorého v konaní zastupuje Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária, Grösslingova 8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre tovary „*laky; farby; fixativy (laky); konzervačné oleje na drevo*” v triede 2, „*parkety (parketové podlahy); lišty (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); lisovaný korok; vlysy na parketové dlážky; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); rímky (nekovové); dlážky (nekovové); dverové prahy (nekovové)*” v triede 19, „*tyče na upevnenie schodišťových kobercov*” v triede 20 a „*vinylové podlahové krytiny; kobercové podložky; linoleum; protišmykové rohože; koberce; rohožky; dverové rohožky; podlahové krytiny; kúpeľňové koberčeky (rohožky); trstinové rohože*” v triede 27 medzinárodného triedníka tovarov a služieb

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „*vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné)*“ v triede 19; „*krúžky na záclony; slučky na záclony a závesy (nie textilné); interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; koľajničky na záclony a závesy; záclonové tyče; záclonové háčiky; záclonové šnúry; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); rolety z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); plastové kladky na rolety*“ v triede 20 a „*textilné exteriérové rolety*“ v triede 22 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v grafickej úprave  prihlasované pre tovary v triedach 2, 19, 20, 22 a 27 medzinárodného triedníka tovarov a služieb. Predmetné označenie je tvorené anglickými slovnými prvkami „floor“, ktoré možno preložiť do slovenského jazyka ako *podlaha, dlážka, podlahový* (In: PC Translator 2010.21) a „wood“ s významom *drevo, drevený* (In: PC Translator 2010.21). Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude vnímať predmetný výraz vo význame *podlahové drevo, podlahy z dreva*.

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 2.12.2015 oznámené, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „*laky; farby; fixativy (laky); konzervačné oleje na drevo*” v triede 2, „*parkety (parketové podlahy); lišty (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); lisovaný korok; vlysy na parketové dlážky; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); rímky (nekovové); dlážky (nekovové); dverové prahy (nekovové)*” v triede 19, „*tyče na upevnenie schodišťových kobercov*” v triede 20 a „*vinylové podlahové krytiny; kobercové podložky; linoleum; protišmykové rohože; koberce; rohožky; dverové rohožky; podlahové krytiny; kúpeľňové koberčeky (rohožky); trstinové rohože*”

v triede 27 medzinárodného triednika tovarov a služieb, predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu, zamerania a charakteru vyššie uvedených prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplývalo z vyššie definovaného významu slovného spojenia „floor wood“, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané podlahy z dreva, resp. podlahové krytiny imitujúce podlahu z dreva, ako aj ich časti a súčasti. Úrad ďalej konštatoval, že grafická úprava označenia je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlišiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 10.2.2016, v ktorom uviedol, že predmetné označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky používaním na území Slovenskej republiky dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary a je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že od roku 2009 podniká pod uvedeným označením na slovenskom trhu a tiež prevádzkuje internetový obchod s pôsobnosťou v rámci Slovenskej republiky. Ďalej konštatoval, že jeho výrobky sa stali pod uvedeným označením natoľko známe, že si ich nie je možné zameniť s rovnakými alebo obdobnými výrobkami iných subjektov. Prihlasovateľ poznamenal, že je majiteľom zhodnej ochrannej známky č. zápisu 340637 platnej na území Českej republiky. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že nie je dôvod pre zamietnutie zápisu predmetného označenia vo vzťahu k namietaným tovarom, vzhľadom k tomu, že žiada o zápis rovnakého označenia, ako aj vzhľadom k tomu, že vykonáva podnikateľskú činnosť v rovnakom rozsahu na územiach Slovenskej a Českej republiky. Na základe uvedeného žiada úrad aby zapísal predmetné označenie ako ochrannú známku pre všetky prihlásené tovary.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a naďalej trvá na svojom stanovisku z 2.12.2015, že predmetné označenie vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

V súlade so svojim vyjadrením z 2.12.2015 úrad opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „floor wood“, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané podlahy, dlážky z dreva (tovary prihlasované v triede 19 - „parkety (parketové podlahy), nekovové dlážky“), resp. rôzne podlahové krytiny imitujúce podlahu z dreva, resp. podlahové drevo (všetky tovary prihlasované v triede 27). S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné namietané tovary prihlasované v triedach 2, 19 a 20, ktoré možno hromadne označiť ako časti a súčasti podláh („nekovové lišty; nekovové ozdobné lišty; lisovaný korok; vlýsy na parketové dlážky; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); nekovové rímsy; nekovové dverové prahy, tyče na upevnenie schodišťových kobercov“), prípadne ako tovary súvisiace s údržbou a povrchovou úpravou podláh („laky; farby; fixatívy (laky); konzervačné oleje na drevo“), a preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihlasovaným tovarom.

Grafický prvok (*proporčne mnohokrát menšie vyobrazenie hviezdy nachádzajúcej sa medzi slovnými prvkami označenia v porovnaní s veľkosťou samotných slovných prvkov označenia; použitie mierne štylizovaného tieňovaného písma v slovných prvkoch označenia s efektom odlesku v strede písmen; použitie žltej farby v slove „wood“ a čiernej farby v slove „floor“*), ktorý z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlasovaných tovaroch. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu druh, účel, zameranie a charakter prihlasovaných tovarov. Úrad opätovne poukazuje na skutočnosť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak vo vzťahu k vnímaniu označenia priemerným spotrebiteľom. Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a s prihliadnutím na komplexnú úpravu predmetného označenia možno jednoznačne konštatovať, že grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k tovarom, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

Úrad vo svojom liste zo dňa 2.12.2012 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, 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). Rozlišovaciau 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. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciau spôsobilosť pre namietané tovary vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že od roku 2009 podniká pod uvedeným označením na slovenskom trhu a že prevádzkuje internetový obchod s pôsobnosťou v rámci Slovenskej republiky, ako aj vyjadrenia, že jeho výrobky sa stali pod uvedeným označením natoľko známe, že si ich nie je možné zameniť s rovnakými alebo obdobnými výrobkami iných subjektov, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. Taktiež poukázanie prihlasovateľa na to, že je majiteľom zhodnej ochrannej známky č. zápisu 340637 platnej na území Českej republiky, nie je dôkazom o používaní predmetného označenia na prihlasovaných namietaných tovaroch na území Slovenskej republiky, a teda nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietaným tovarom v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše úrad pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu prihlasovaným tovarom „*laky; farby; fixativy (laky); konzervačné oleje na drevo*” v triede 2, „*parkety (parketové podlahy); lišty (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); lisovaný korok; vlysy na parketové dlážky; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); rímasy (nekovové); dlážky (nekovové); dverové prahy (nekovové)*” v triede 19, „*tyče na upevnenie schodištvých kobercov*” v triede 20 a „*vinylové podlahové krytiny; kobercové podložky; linoleum; protišmykové rohože; koberce; rohožky; dverové rohožky; podlahové krytiny; kúpeľňové koberčeky (rohožky); trstinové rohože*” v triede 27 medzinárodného triedníka tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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:

Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
Grösslingova 8
811 09 Bratislava