



Banská Bystrica 17. 4. 2014  
POZ 1797-2008/Z-187-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1797-2008 s názvom VALVOLINE z 30.9.2008 prihlasovateľa Valman SK, s. r. o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Eugen Záthurecký, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

l) je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,

### **Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v liste z 13.1.2014 uviedol nasledovné skutočnosti:**

Listom doručeným Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) dňa 31.10.2008 boli podané spoločnosťou Ashland Nederland B.V., Wieldrechtseweg 39, NL-3316 BG Dordrecht, Holandsko pripomienky (ďalej „podávateľ pripomienok č. 1“), prostredníctvom Patentovej, známkovej a právnej kancelárie Rott, Růžička, Guttman, v.o.s., Lamačská cesta 8, Bratislava, k prihláške ochrannej známky POZ 1797-2008 v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky § 2 ods. 1 písm. k) citovaného zákona.

Následne boli úradu dňa 18.11.2008 doručené spoločnosťou T.P.B.D., a.s., Devínska cesta 120, Bratislava, pripomienky (ďalej „podávateľ pripomienok č. 2“), ktorú v konaní zastupuje Mgr. Marek Benedik, advokát, Rudnayovo námestie č. 6, Bratislava, k prihláške ochrannej známky POZ 1797-2008 v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky § 2 ods. 1 písm. f), g) a k).

### **Podávateľ pripomienok č. 1 uviedol nasledovné:**

Podávateľ pripomienok je zahraničnou právnickou osobou, ktorá je pobočkou hlavných spoločností podnikajúcich po celom svete v oblasti výroby a distribúcií olejov, mazacích olejov, výrobkov proti korózii, adhezív, lepidiel a iných chemikálií spojených s petrochemickým priemyslom pod označením „VALVOLINE“ po dobu viac ako 100 rokov. Tieto výrobky sú predávané na území SR od roku 1997.

Podávateľ pripomienok je vlastníkom medzinárodných ochranných známk MOZ 568 949 „VALVOLINE“ s platnosťou pre územie SR pre tovary v triede 4, MOZ 679 766 pre tovary v triede 25 a MOZ 681 690 (obrazová ochranná známka – farebné vyobrazenie písmena „V“) pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 26.9.1997. Výsledkom marketingovej a reklamnej činnosti sa stalo označenie „VALVOLINE“ všeobecne známym v relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Podávateľ pripomienok po zistení, že prihlasovateľ používa doménu [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk) ihneď kontaktoval prihlasovateľa a pokúšal sa zariadiť v celej situácii nápravu mimosúdnou cestou, avšak neúspešne. Preto dňa 17.9.2007 bol podaný príslušnému súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia v danej veci. O uvedenom návrhu bolo rozhodnuté dňa 5.11.2007 tak, že žalovaný je povinný zdržať sa akéhokoľvek užívania označenia „VALVOLINE“, ako aj používania internetovej domény [www.valvoline.sk](http://www.valvoline.sk). Toto rozhodnutie bolo potvrdené Krajským súdom v Banskej Bystrici, ako aj súdom odvolacím (kópia uznesenia č. k 43Cob 393/07 zo 16.1.2008 bola podávateľom pripomienok priložená v prílohe). Zároveň dňa 17.3.2008 podal podávateľ pripomienok žalobu na Okresný súd v Banskej Bystrici pre porušovanie práv k ochrannej známke a pre konanie nekalej súťaže (kópia podania bola priložená v prílohe).

Napriek uvedeným skutočnostiam si prihlasovateľ podal dňa 30.9.2008 prihlášku slovej ochrannej známky „VALVOLINE“ POZ 1797-2008 pre tovary v triedach 1, 2, 3 a 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi podávateľa pripomienok. Podávateľ pripomienok poukázal tiež na skutočnosť, že prihlasovateľ je na slovenskom trhu relatívne známy v oblasti predaja a distribúcie motorových olejov, znalý aj v oblasti známkového práva, ktorý jednal s úmyslom odcudziť ochrannú známku jej oprávnenému majiteľovi a zneužiť už jej nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť vo svoj prospech. Podľa podávateľa pripomienok je zrejmé, že prihlasovateľ sa snaží parazitovať na svetovej známosti výrobkov podávateľa pripomienok, ktorý ich vyrába a predáva pod svojimi ochrannými značkami „VALVOLINE“. Preto sa oprávnene domáha ochrany svojich práv v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

#### **Podávateľ pripomienok č. 2 uviedol nasledovné:**

Označenie „VALVOLINE“ sa v rámci spoločného trhu Európskej únie používa ako označenie vysokokvalitných olejov pre motorové vozidlá, ako označenie chemických prísad resp. prísad do palív a pre označenie chladiacich zmesí, ktorých výrobcom je spoločnosť Ashland Nederland B.V., resp. jej divízia VALVOLINE Europe. Tieto výrobky sú na územie SR importované minimálne už od roku 2005 (kópie faktúr boli priložené v prílohe).

Podávateľ pripomienok ďalej dodáva, že on sám je momentálne jediným oficiálnym distribútorom poverený spoločnosťou Ashland Nederland B.V., divízia VALVOLINE Europe, B. V. v Slovenskej republike na základe uzavretej zmluvy.

Podávateľ pripomienok poukazuje na to, že spoločnosť Ashland Nederland B.V. je majiteľom slovej medzinárodnej ochrannej známky „VALVOLINE“ MOZ 568 949 s prioritou od 9.11.1990, ktorá je zapísaná do medzinárodného registra ochranných známk s platnosťou pre územie SR pre tovary v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Poukazuje tiež na to, že prihlasovateľ nemá v súčasnosti uzavretú žiadnu zmluvu so spoločnosťou Ashland Nederland B.V. a ani s jej divíziou, ale naopak, s uvedenou spoločnosťou vedie súdny spor o používaní označenia „valvoline“. Ako dôkaz predložil návrh na vydanie predbežného opatrenia zo dňa 19.9.2007, uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici spis. zn. 16 CbPv 9/2007 z 5.11.2007, ktorým bolo návrhu vyhovené a uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici spis. zn. 43Cob 393/07 zo 16.1.2008, ktorým bolo uznesenie súdu prvého stupňa potvrdené. Z ich obsahu podľa podávateľa pripomienok vyplýva, že súd zakázal prihlasovateľovi akýmkoľvek spôsobom používať označenie „VALVOLINE“, pretože dospel k záveru, že prihlasovateľ ho používa protiprávne.

Záverom podávateľ pripomienok poukazuje na rozhodnutie úradu č. N/141-2007/Mu zo dňa 24.5.2007, v ktorom úrad dospel k záveru, že použitie označenia „VALVOLINE“ iným podnikateľom vyvoláva potenciálne nebezpečenstvo zámeny.

V súlade s § 8a ods. 2 citovaného zákona boli listom z 15.12.2008 kópie pripomienok zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie, v lehote do 17.4.2009 na základe jeho žiadosti o predĺženie lehoty.

Listom úradu zo dňa 21.4.2009 bolo prihlasovateľovi oznámené, že lehotu na vyjadrenie sa k podaným pripomienkam ponecháva úrad otvorenú, tak ako prihlasovateľ žiadal vo svojom liste doručenom úradu 16.4.2009, až do právoplatného ukončenia konania o návrhoch na zrušenie medzinárodných ochranných známk č. MOZ 681690, MOZ 568949 a MOZ 679766 na území Slovenskej republiky, ktoré boli uvádzané v podaných pripomienkach.

**Prihlasovateľovi bolo ďalej oznámené, že v súvislosti so zmenou zákona o ochranných známkach, ustanovenie § 8a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je uvedené v ustanovení § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ustanovenie § 2 ods. 1 písm. f), g) a k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. g), f) a l) zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2010. V zmysle prechodných ustanovení § 54 ods. 1 tohto zákona, konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne ukončené do účinnosti predchádzajúceho zákona, dokončia sa podľa tohto zákona.**

Prihlasovateľ svoje stanovisko k pripomienkam č. 1 a 2 doručil úradu dňa 24.9.2013.

**Prihlasovateľ k pripomienkam č. 1 a 2 uviedol nasledovné:**

- 1) Medzinárodná ochranná známka „VALVOLINE“ č. MOZ 568949 bola čiastočne zrušená pre územie SR pre tovary „palivá (vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel), svietiace materiály, sviečky, knôty“ v triede 4 s účinnosťou od 1.10.2008 a zostala v platnosti pre tovary „prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; Medzinárodná obrazová ochranná známka „V“ č. 681690 a Medzinárodná slovná ochranná známka „VALVOLINE“ č. 679766 boli zrušené pre územie SR v celom rozsahu s účinnosťou od 1. 10. 2008. Uvedené Medzinárodné ochranné známky boli zrušené z dôvodu, že nebolo preukázané ich skutočné používanie.
- 2) Podaniu predmetnej prihlášky ochrannej známky predchádzalo podanie návrhu doručeného na úrad 1.10.2008, ktorým sa prihlasovateľ domáhal vyhlásenie neplatnosti vyššie uvedených medzinárodných ochranných známk pre územie SR.
- 3) Prihlasovateľ k skutočnostiam podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia (spis. zn. 16CbPv/92007) uvádza, že predbežným opatrením sa vykonáva úprava pomerov len dočasne, pričom zákon predpokladá, že pomery účastníkov budú definitívne upravené až v rozhodnutí veci samej. V tejto súvislosti poukazuje na rozsudok okresného súdu v Banskej Bystrici (spis. zn. 10CbPv/5/2008), podľa ktorého bola prihlasovateľovi uložená povinnosť zdržať sa používania internetovej domény „valvoline.sk“, pričom v ostatnej časti súd návrh zamietol. Z predmetného rozsudku vyplýva, že navrhovatelia nepreukázali, že ochranné známky „VALVOLINE“ majú na území SR dobré meno a status všeobecnej známosti. Z predmetného rozsudku podľa prihlasovateľa súčasne vyplýva, že prihlasovateľ bol na území SR jedným z distribútorov originálnych výrobkov označených ochrannými známkami navrhovateľov. Súd podľa prihlasovateľa v tejto veci konštatoval, že prihlasovateľ preukázal, že používa ochranné známky navrhovateľov v rovnováhe s inými a neštylizuje sa do role majiteľa ochranných známk a výrobcu. V otázke nekalej súťaže vyslovil súd záver, že prihlasovateľ (odporca) sa ani z jedným z navrhovateľmi tvrdených konaní nedopustil nekalosúťažného konania.
- 4) Pre posúdenie skutočnosti, či prihlasovateľ nekonal v dobrej viere je nevyhnutné skúmať v akej situácii sa prihlasovateľ nachádzal a čo bolo dôvodom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, je potrebné vziať do úvahy nasledovné skutočnosti: Súd adresoval prihlasovateľovi absolútny zákaz používať označenie „valvoline“, pričom zákaz určitého konania môže žalobca spravodlivo žiadať vo vzťahu k tretej osobe len v rozsahu, v ktorom on sám disponuje právami, ktoré sú porušované, zatiaľ čo žalobca nedisponuje výlučným a ničím neobmedzeným právom na používanie slovného prvku „valvoline“; súd neidentifikoval ochranné známky, nezistil zapísané tovary a služby, ignoroval doktrínu vyčerpania práv k ochrannej známke a žalovanému zakázal predávať výrobky žalobcu označené originálnym označením.
- 5) Prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky ako akt obrany svojich legitímnych podnikateľských aktivít v situácii keď: bezprostredne čelil dôsledkom nezákonného zákazu predbežným opatrením vydaným Okresným a potvrdeným Krajským súdom; na trhu SR boli v r. 2007 zistené neoriginálne produkty zákazníkovi ponúkané ako originálne produkty; neexistovali zapísané známkové práva k označeniu „VALVOLINE“ a tovarom „oleje, mazivá“, resp. existovali len k okrajovým položkám tovarov v triede 4 „výrobky na absorbciu, zvlhčovanie a zhutňovanie

*prachu, palivá, svetielkujúce (osvetľovacie) materiály, sviečky knôty*“ a k textilným výrobkom; neexistovali ani práva tretej osoby, keďže oleje, tuky a mazivá pod označením „VALVOLINE“ boli na území SR dovážané viacerými zahraničnými subjektmi odlišnými od žalobcu.

- 6) Rozpor s dobrými mravmi sa vzťahuje na charakter samotného označenia a nie na spôsob jeho používania, tzn. že v rozpore s dobrými mravmi musí byť samotné označenie pre dané tovary a služby, pre ktoré je zápis požadovaný. Z uvedeného dôvodu nemožno namietanú zápisnú výlukú na predmetné označenie vzťahovať.
- 7) Klamlivosť označenia je zápisnou prekážkou verejnoprávneho charakteru, prostredníctvom ktorej dochádza k ochrane spotrebiteľov voči ochranným známkam obsahujúcich klamlivé údaje o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov a služieb. Uvedenú namietanú zápisnú výlukú preto na predmetné označenie nemožno vzťahovať.

Záverom prihlasovateľ navrhuje, aby úrad uznal, že prihláška ochrannej známky POZ 1797-2008 spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach a predmetnú prihlášku zverejnil vo Vestníku úradu.

**Úrad v predmetnom liste ďalej uviedol, že vznesené pripomienky preskúmal v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi a zistil nasledovné skutočnosti:**

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1797-2008 je slovné označenie „VALVOLINE“ prihlásené pre tovary *„chemikálie pre priemysel, syntetické materiály na absorpciu oleja; detergentné prísady do benzínu; chemické prísady do palív, mazív a tukov; lepidlá na priemyselné účely; nemrznúce kvapaliny; brzdové kvapaliny“* v triede 1, *„zmesi a prípravky proti korózii a usadeninám; prostriedky proti strate lesku kovov; ochranné prípravky na kovy; ochranné prostriedky proti hrdzi“* v triede 2, *„mydlá; čistiacie, pracie, leštiace a brúsne prípravky; detergenty a odmasťovače iné než na použitie vo výrobných procesoch; brúsne prípravky; oleje na čistiace účely; odstraňovače škvŕn; prostriedky na odstraňovanie hrdze“* v triede 3 a *„priemyselné oleje a tuky; mazadlá; mazacie oleje a tuky; palivá; nechemické prísady do palív, mazív a tukov; zmesi na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; osvetľujúce prípravky, prevodové oleje a kvapaliny; kvapaliny a oleje na rezanie a brúsenie“* v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka tvrdenia podávateľa pripomienok č. 2, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach je úrad uviedol, že podľa uvedeného ustanovenia do registra sa nezapíše označenie ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Namietanie rozporu prihlasovaného označenia s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi prichádza do úvahy pri tých označeniach, ktoré obsahujú napr. rasistické, nacistické, pornografické alebo pohoršujúce prvky, označenia, ktoré zobrazujú násilie či utrpenie a tiež označenia obsahujúce mená alebo zobrazenia historických osobností a štátnikov, ktorých význam je v spoločnosti všeobecne uznávaný. Uvedená zápisná prekážka sa rovnako tak vzťahuje aj na názvy a označenia verejnoprávných inštitúcií a štátnych orgánov. Na základe uvedeného je zrejmé, že prihlasované slovné označenie „VALVOLINE“ nie je v rozpore s § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej uviedol, že rovnako nemožno akceptovať ani tvrdenie podávateľa pripomienok č. 2, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého do registra sa nezapíše označenie ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. Je potrebné uviesť, že prihlasované slovné označenie „VALVOLINE“ je tvorené fantazijným slovným prvkom, ktorý k prihlasovaným tovarom nemá žiadny význam, pričom nehovorí o povahe ani o kvalite, či zemepisnom pôvode tovarov a služieb. Je potrebné uviesť, že klamlivosť v zmysle tohto ustanovenia spočíva v charaktere označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám pre ktoré je označenie prihlásené a nie v spôsobe akým sa ochranná známka bude používať.

V prípade pripomienok, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pretože ako tvrdia obidvaja podávateľia pripomienok, prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, úrad uviedol nasledovné:

V zmysle podaných pripomienok z dôvodu, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere je potrebné pripomenúť, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá v práve nie je definovaná ani vymedzená. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol preukázaný úmysel podvodu, alebo snaha

o jednostrannú výhodu, resp. snaha blokovat' iného súťažiteľa. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných) akoby táto osoba o tom nevedela.

Neexistenciu dobrej viery môže byť aj preukázanie, že osoby boli, resp. sú v určitom právnom vzťahu (záväzkovom, obchodnom príp. predzmluvnom) a následne jedna z uvedených osôb bez súhlasu majiteľa ochrannej známky si podala prihlášku ochrannej známky. Možno tiež uviesť, že pokiaľ si niekto ochrannú známku vytvorenú a používanú výrobcom registroval vo svoj vlastný prospech, bez súhlasu výrobcu a pri tom vedel, že tieto práva patria niekomu inému, potom táto osoba nekoná v dobrej viere.

Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle tohto ustanovenia treba zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky, a to najmä skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, ako aj zrejmy úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia.

V rámci globálneho posúdenia existencie „zlej viery“ možno tiež prihliadnuť na obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky, ako aj na chronológiu udalostí, ktoré charakterizovali uvedené podanie.

Z dokladov predložených podávateľmi pripomienok nemožno podľa úradu vážne spochybnit', že prihlasovateľ nemohol nevedieť o existencii, teda vedel, že podávateľ pripomienok č.1 už dlhodobo používal označenie „VALVOLINE“ samostatne alebo v spojení s graficky vyobrazením písmena „V“, v oblasti motorových olejov a mazadiel. V tejto súvislosti treba tiež preskúmať úmysly prihlasovateľa ochrannej známky, ktoré možno dedukovať z objektívnych okolností a jeho konaní, jeho úlohy alebo postavenia, z vedomosti, ktorú mal v súvislosti s používaním skoršieho označenia, zo zmluvného, predzmluvného alebo pozmluvného prepojenia, ktoré udržiaval s podávateľom pripomienok, z existencie recipročných povinností alebo záväzkov, zahŕňajúc povinnosti lojality a čestnosti.

Chronológia udalostí, ktoré charakterizovali vznik prihlášky ochrannej známky, môže byť relevantným faktorom pre posúdenie zlej viery. V danom prípade okolnosť, že prihlasovateľ požiadal o zápis slovného označenia „VALVOLINE“ ako ochrannej známky po tom, ako určitú dobu bol na území SR jedným z distribútorov tovarov podávateľa pripomienok č. 1 a približne rok po začatí sporu podávateľa pripomienok č. 1 a prihlasovateľom, si zaslúži osobitnú pozornosť na účely posúdenia, či prihláška ochrannej známky bola podaná v dobrej viere prihlasovateľa. Podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky môže potvrdiť úmysel prihlasovateľa privlastniť si práva podávateľa pripomienok č. 1, ktorý v čase podania prihlášky bol jediný, ktorý mohol eventuálne používať výraz „VALVOLINE“.

Úrad ďalej uviedol, že prihláška ochrannej známky, ktorá nie je podaná v dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Skutočnosť, či v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky existovali zapísané známkové práva tretej osoby k označeniu „VALVOLINE“ k tovarom „oleje, mazivá“ alebo len k okrajovým položkám tovarov v triede 4 je preto v tomto prípade irelevantná.

V tejto súvislosti úrad pripomenul, že podľa § 8 ods. 1 zákona o ochranných známkach majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami pre ktoré je zapísaná, ktoré ho oprávňuje zabrániť všetkým tretím stranám používať akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s uvedenou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené touto ochrannou známkou a dotknutým označením, existuje pravdepodobnosť zámene zo strany verejnosti.

Záverom úrad konštatoval, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky mal vedomosť o tom, že označenie „VALVOLINE“ používa iný subjekt, s ktorým dokonca v minulosti spolupracoval a napriek tomu si predmetné slovné označenie prihlásil na zápis do registra. Registrovaním uvedeného označenia by jeho majiteľ získal výlučné právo toto označenie v spojení s prihlasovanými tovarmi používať, čím by mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu podávateľov pripomienok, resp. zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že prihláška ochrannej známky POZ 1797-2008 nebola podaná v dobrej viere, ale v úmysle neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti označenia podávateľa pripomienok č. 1.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.3.2014 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:

JUDr. Eugen Záthurecký  
Kláry Jarunkovej 4  
974 01 Banská Bystrica