



Banská Bystrica 14. 5. 2014
POZ 1922-2013/Z-214-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1922-2013 s názvom EMI zo 17.10.2013 prihlasovateľa EMI Sabinov s.r.o., Ovocinárska 55, 083 01 Sabinov, SK,

sa čiastočne zamieta pre služby „aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský výskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné materiály (rozširovanie -) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné služby (zásielkové -); rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; televízna reklama; telemarketingové služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 6 citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „vtáčie búdky; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; bytové zariadenie (dekoratívne predmety); drevené cievky na nite hodváby na šitie a priadze; cievky na navíjanie hadíc s výnimkou kovových a mechanických; stojany na časopisy; nekovové pripevnené dávkovače papierových utierok; dekoratívne zvonkohry; detské prebaľovacie pulty; divány; podložky do ohrádok pre dojčatá; vankúše pre domáce zvieratá; domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové skrinky; snímateľné kryty na drezy; nekovové držadlá, kľučky; nekovové kľučky na dvere; nekovové dverové vybavenie; nekovové, neelektrické dverové zvonce; dvierka na nábytok; figuríny; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z umelej hmoty; nekovové fľaškové uzávery; nekovové háčiky na vešiaky; háčiky na záclony; nekovové háčiky na odevy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; nekovové káblové príchytky alebo svorky; nekovové kade; kartotékové skrine; opierky na knihy; koľajničky na záclony a závesy; nekovové kohútiky na sudy; nekovové kolíky; nekovové prepravné kontajnery; nekovové koše; prútené koše; rybárske koše; pekárské košíky; kozubové zásteny pre domácnosť; krúžky na záclony; lavičky (nábytok); rozkladacie ležadlá; lôžka pre domáce zvieratá; lôžkoviny (okrem posteľnej bielizne); masážne stoly; nekovové matice; posteľné matrace; matrace; nekovové rúčky na metly; mušle (dekorácia); nábytok; drevené časti nábytku; kancelársky nábytok; kovový nábytok; školský nábytok; nekovové nádoby; plastové nádoby (obaly); nekovové nádoby na miešanie malty; nity s výnimkou kovových; nekovové rukoväte na nože; obaly na odevy; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; uhlové podpery na obrazové rámy; obruby, držiaky na kľučky; ohrádky pre dojčatá; nekovové okenné vybavenie; hlavové opierky (časti nábytku); ozdoby z plastov na potraviny; nekovové nakladacie palety; palice na nosenie bremien (váhy); písacie stoly; plastikové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky; podhlavníky; podušky; podušky pre domáce zvieratá; pohovky; police; nábytkové police; police do registračných skriň; police, stojany; drevené kostry postelí; nemocničné postele; vodné postele s výnimkou postelí na lekárske účely; posteľové vybavenie; nekovové posteľové vybavenie; nekovové poštové schránky s výnimkou murovaných; potahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); nekovové štátne poznávacie značky; pracovné stoly; pracovné stoly, hoblice; drevené prepravky na fľaše; príborníky; plastové

príchytky na rúry; príručné toaletné zrkadielka; profily na obrazové rámy; pružený alebo košíkársky tovar; pružinové matrace; pulty; rámy na obrazy; nekovové rukoväte nástrojov; rysovacie stoly; servírovacie stolíky; nekovové schodíky; skrinky na lieky; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; spacie vaky na stanovanie; stojany na dáždniky; stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na kvety; stojany na pušky; stojany na tanieru; stoly; stoly pod písacie stroje; nekovové identifikačné štítky; taburetky; zobrazovacie tabule; tyče k rastlinám alebo stromom; dávkovače uterákov s výnimkou kovových; stojany na uteráky (nábytok); vešiaky na kľúče; vankúše; valce na záclony a rolety; vybavenie okien; vybavenie dverí; vypchaté zvieratá; vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske účely; záclonové koľajnice; záclonové valce; záclonové tyče; bambusové závesy; závesové šnúry; sedacie vaky; sedacie vankúše; pelechy“ v triede 20, „tkaniny; umelý hodváb; utierky na riad; obliečky na vankúše; vlnené textílie; tkaniny na vyšívanie s predkresleným vzorom; záclony; zamat; textilné alebo plastové závesy; závesy na dvere; pogumovaná tkanina; pokrývky na nábytok z plastov; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky; posteľné pokrývky a prikrývky; poťahy na nábytok; povlaky na matrace; povlaky na vankúše; prikrývky (väčšinou prešívané); prikrývky na stôl s výnimkou papierových; pružné tkaniny; rukavice; sieťovina; spacie vaky; stolové behúne; štóly; tapety; bavlnené textílie; plátenná bielizeň; bytový textil; cestovné deky; čalúnnické tkaniny; damask (tkaniny); drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); džersej (pleteniny); čalúnnické espartové tkaniny; textilné etikety; flanel (tkaniny); flanel pre zdravotníctvo; flauš (tkaniny); hodvábne tkaniny; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textília); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky s imitáciou kože; vlnené látky; látky; lôžkoviny (bielizeň); siete proti moskytom; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obloženie nábytku textilnými látkami; ozdobné obliečky na vankúše; plachty; vyšívacie plátna s predkresleným vzorom; posteľné prehozy“ v triede 24 a služby „administratívne spracovanie obchodných objednávok; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; fakturácia; fotokopírovacie služby; hospodárske, ekonomické predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; lepenie plagátov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; nábor zamestnancov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prenájom reklamných materiálov; vyhľadávanie sponzorov; služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; účtovníctvo“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.2.2014 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 § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a/ ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “register”) so skorším právom prednosti,
- b/ medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c/ ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d/ označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len “prihláška”), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1922-2013 je označenie „**EMI**“. Označenie je prihlásené okrem iného aj pre služby v triede 35 - „administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; aranžovanie výkladov; daňové priznania (príprava a vyhotovenie -); fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárske stroje a zariadenia (prenájom -); lepenie plagátov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; marketing; nábor zamestnancov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský výskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné materiály (rozširovanie -)

zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné služby (zásielkové -); rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; sponzori (vyhľadávanie -); služby porovnávania cien; správa počítačových súborov; účtovníctvo; televízna reklama; telemarketingové služby; vyhľadávanie sponzorov.“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Spoločenstva, číslo zápisu 4197315, majiteľa EMI (IP) LIMITED, 364-366 Kensington High Street, W14 8NS Londýn, UK; s právom prednosti od 21.1.2005, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre služby v triede 35 - „*zhromažďovanie množstva tovaru (s výnimkou jeho prepravy), umožňujúc zákazníkom pohodlne si prezrieť a zakúpiť daný tovar; poskytovanie informácií a poradenstva potenciálnym kupcom tovaru z databázy, alebo prostredníctvom internetu, alebo iných prostriedkov; propagačné služby v oblasti zvukových a/alebo vizuálnych záznamov*“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Spoločenstva, číslo zápisu 3012465, majiteľa Equity Management Inc ,4365 Executive Drive, Suite 1000, San Diego, 92121-2123 California, USA; s právom prednosti od 17.1.2003, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre služby v triede 35 - „*marketingové služby; menovite, prieskum trhu a riadenie licenčných programov týkajúcich sa firemných a ochranných známok; s výnimkou služieb ponúkaných spoločnostiam v oblasti hudobného vydavateľstva, nahrávania hudby a hudobného zábavného priemyslu*“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania prihlasovaného označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1922-2013 a zapísaných ochranných známok Spoločenstva č. 4197315 a č. 3012465 vyplýva, že ide o označenie zhodné so staršími ochrannými známkami Spoločenstva, ktoré sú zapísané pre iných majiteľov pre rovnaké služby v triede 35, čím je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 a § 4 písm. c/ citovaného zákona, a teda prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známok pre služby „*aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský výskum; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné materiály (rozširovanie -) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné služby (zásielkové -); rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; televízna reklama; telemarketingové služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 24.4.2014 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 známok a dizajnov

Doručiť:
Ing. Dalibor C.
Košice