



Banská Bystrica 6. 12. 2016
POZ 777-2016/Z-506-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 777-2016 s názvom TORNADO z 12.4.2016 prihlasovateľa OMS, spol. s r.o., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK,

sa čiastočne zamietá pre tovary „elektrické svietidlá; nástenné svietidlá; závesné svietidlá; priemyselné osvetlenie“ v triede 11 a služby „marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; predvádzanie tovaru; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov“ v triede 35 medzinárodného triedenia 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 § 6 citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre služby „maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami“ 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 4.8.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 známk 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 (ochranná známka Európskej únie) 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).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 4.8.2016 uviedol, že slovné označenie „TORNADO“ prihlásené pre tovary „elektrické svietidlá; nástenné svietidlá; závesné svietidlá; priemyselné osvetlenie“ v triede 11 a služby „maloobchodné služby s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami uvedenými v triede 11 tohto zoznamu; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; predvádzanie tovaru; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie

reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 6 citovaného zákona.

Úrad ďalej uviedol, že na základe prieskumu zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Európskej únie „TORNADO“, slovná, č. EUTM 002286029, Jesper T. Andersen Holding ApS, Den Hvide Facet 1, 13A, DK-7100 Vejle, Dánsko, s právom prednosti od 4.7.2001, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké tovary, konkrétne „zariadenia na osvetlenie“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Európskej únie „TORNADO“, slovná, č. EUTM 009933615, Tovenco AB, SE-810 40 Hedesunda, Švédsko, s právom prednosti od 2.5.2011. Zapísaná je okrem iného aj pre rovnaké tovary, konkrétne „zariadenia na osvetľovanie“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej úrad uviedol, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná medzinárodná ochranná známka „TORNADO“, slovná, č. MOZ 1039209, Philips Lighting Holding B.V., High Tech Campus 45, NL-5656 AE Eindhoven, Holandsko, s právom prednosti od 25.3.2010. Zapísaná je okrem iného aj pre rovnaké tovary, konkrétne „elektrické lampy, vrátane kompaktných žiariviek“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na území Slovenskej republiky je taktiež platná zhodná ochranná známka Európskej únie „Tornado“, slovná, č. EUTM 008654774, Tornado Textilmaschinen GmbH, Greifswalder Str. 18; D-52070 Alsdorf, Nemecko, s právom prednosti od 2.11.2009, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké služby, konkrétne „reklama; služby v oblasti manažmentu podnikania“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rovnako je na území Slovenskej republiky platná zhodná ochranná známka Európskej únie „TORNADO“, slovná, č. EUTM 009739269, TORNADO STORAGE SOLUTIONS LIMITED, Viking House 79 Swallowdale Lane, Hemel Hempstead HP2 7EA, Spojené kráľovstvo, s právom prednosti od 15.2.2011. Je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké služby, konkrétne „obchodný manažment; reklama a marketingové služby; marketingové a reklamné služby; reklama, vrátane reklamy na internete; marketing; reklamné a propagačné služby (pre klientov); vydávanie reklamných textov; služby v oblasti obchodného riadenia a poradenské služby; rozširovanie vzoriek tovarov; on-line reklamné a propagačné služby; informačné, konzultačné a poradenské služby v oblasti vyššie uvedených služieb“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej úrad uviedol, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná medzinárodná ochranná známka „Tornado“, slovná, č. MOZ 1161537, SYSE AS, Møllegaten 12, N-3111 Tønsberg, Nórsko, s právom prednosti od 27.2.2013. Zapísaná je okrem iného aj pre rovnaké služby, a to „prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na maloobchodné účely“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad skonštatoval, že z porovnania prihláseného označenia a zapísaných ochranných známk Európskej únie a medzinárodných ochranných známk vyplýva, že ide o označenie zhodné s ochrannými známkami Európskej únie a medzinárodnými ochrannými známkami so skorším právom prednosti, ktoré sú zapísané pre iných majiteľov pre rovnaké tovary a služby, čo predstavuje prekážku zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 777-2016 pre rovnaké tovary a služby uvedené v triedach 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 11.10.2016 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
OMS, spol. s r.o.
Dojč 419
906 02 Dojč