



Banská Bystrica 11. 2. 2016
POZ 1289-2014/Z-60-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1289-2014 s názvom GALVANOKOV VLKANOVÁ z 17.7.2014 prihlasovateľa BEDE, spol. s.r.o., Šafárikova 80, 048 01 Rožňava, SK, ktorého v konaní zastupuje Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 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. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie GALVANOKOV VLKANOVÁ, ktoré je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

V triede 6 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb – „*hliník; zliatiny obyčajných kovov; primárne hliníkové zliatiny; sekundárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny; lisované hliníkové profily; ťahané hliníkové rúrky; kovové rúry; dutý tovar z alumínia; alobal (hliníková fólia); hliníkový drôt; hliníkové profily; oceliarenské; zlievarenské a špeciálne surové železo; odliatky z oceloliatiny, sivej liatiny a neželezných kovov; oceľ neupokojená, ťažná a hlbokoťažná, vysokopevnostná tvrdá, hlbokoťažná nestarnúca, stabilizovaná hliníkom; nízkouhlíková oceľ; oceľ (polotovar); pásová oceľ; oceľové plechy a pásy; otvorené, uzavreté, morené, opieskované, lístočkové, ryhované, pocínované, pozinkované, pohliníkové, smaltované, lakované, plastované, ohýbané kovové profily; kovové vlnité plechy; kovové štetovnice; stavebné, mostové a špeciálne oceľové konštrukcie; kovové zvarané rúry izolované a neizolované; drôt; drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); drôty zo zliatin obyčajných kovov; kovové manipulačné palety; kovové káblové bubny; kovové dlaždice; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; kovové konštrukcie na bazény; kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové brány; plechy; kovové dielce (stavebné); kovová dlažba; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové držadlá; kovové kľúčky; kovové dvere; elektródy na spájkovanie a zvaranie; kovové klapky; kovové ventily drenážnych rúrok; kovové vodovodné ventily; kovové ventilačné a klimatizačné potrubia; klince; kovové kolíky; kovové komínové nadstavce; kovové komínové rúry, dymovody; kovové flotačné kontajnery; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovové spojky; kovové skrinky, krabice; kovové kľúčky dverí; kľúče; kovové spojky a prichytky pre káble a rúry; kovové nádrže; objímky, prstence; oceľové laná; oceľové stožiare; oceľové rúrky; oceľový drôt; ostnatý drôt; pokladničky; kovové poštové schránky; pánty, závesy; kovové reťaze; kovové rímasy; kovové skoby (kramle); spojovacie plechy; spájkovacie plechy; spájkovací drôt; kovové sudy; kovové rúry pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily (nie časti strojov); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové vodovodné potrubia; potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia; kovové značky (nie svetelné nie mechanické); kovové škridlly; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; kovový spojovací materiál; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové nosníky; kovové lamelové obloženie stavieb, priečok a stien; kovový stavebný materiál; oceľové konštrukcie; kovové okná;*

kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové stropy; kovové stropné dosky; kovové schodišťové stupne; neelektrické otváratele a zatváratele dverí; plomby (olovené pečate); kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové prenosné stavby; kovania pre stavebníctvo; kovové stavebné panely; kovový stavebný materiál; kovové tyče; kovové reklamné stĺpy; kokily (lejárstvo); koľajnice; kovové obruče patriace do tejto triedy; kovové reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové krúžky patriace do tejto triedy; liatina; kovové matice; nákovy; kovové nity; plechové obaly; kovové objímky; kovové obloženie; kovové obruče patriace do tejto triedy; pancierové plechy; kovové piliny; plech; kovové pletivo; kovové železničné podvaly; kovové rošty; kovové zárubne; ocelobetónové materiály na stavbu budov; kovové cestné zvodidlá; kovové debnenie; kovové stavebné konštrukcie; kovové kostry stavieb; kovové dielce stavebné; kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; vonkajšie plášte budov (kovové); kovové prefabrikáty; kovové laná; kovové lávky; kovové lejárské formy; kovové lešenia; kovové maltovnice; kovové nosníky; ocelové stavebné konštrukcie; kovové podpery; kovové poklopy; kovové preklady; kovové priečky; kovové priehradové konštrukcie; kovové stavebné panely; kovové vypúšťacie rúry; kovové odvodňovacie rúry; kovové drenážne rúry; kovové odkvapové žľaby.“

V triede 16 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb – „baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu, prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.“

V triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb – „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 6 tohto zoznamu; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo pri riadení podnikov; aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógového predaja; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 40 tohto zoznamu.“

V triede 40 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb – „spracovanie kovov; galvanizácia; galvanické zinkovanie; leštenie kovov; kalenie kovov; pokovovanie kovových materiálov; morenie kovov; pasivácia kovov; platovanie; ponikovanie; popúšťanie kovov; frézovanie kovov; fosfátovanie kovov; obrusovanie; brúsenie; presné rezanie; informácie o starostlivosti o materiál; čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami); spájanie materiálov (pre tretie osoby); obrábanie kovov; zámočnícke práce; rytie; gravírovanie; spájkovanie; zváranie.“

V triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb – „prenájom strojov a prístrojov; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov; kalibrácia; skúšky materiálu; priemyselný dizajn; konštrukčné práce; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický prieskum; kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; projektovanie; výskum a vývoj výrobkov; technické testovanie; merania a analýzy.“

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.2.2014 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom

styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prihlasovateľovi vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia GALVANOKOV VLKANOVÁ z 19.2.2014 (ďalej „výsledok prieskumu“) oznámil, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k službám v triede 40 a k súvisiacim tovarom a službám v triedach 6, 16, 35, 42 z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností (druhu, zamerania a zemepisného pôvodu) služieb a tovarov. Táto skutočnosť je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ neobsahuje žiadny údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Jediná informácia, ktorú prihlásené označenie obsahuje, má opisnú povahu. Konkrétne ide o informáciu o druhu, zameraní a zemepisnom pôvode služieb a súvisiacich tovarov. Relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ vo význame „galvanické pokovovanie Vlkánová“. To znamená, že relevantnej verejnosti je zrejme o aký druh a zameranie služieb ide a rovnako je jej zrejme aj miesto poskytnutia služieb, prípadne miesto výroby tovarov. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je rovnako zrejme aj povaha takto označených tovarov, t.j. že ide o elektrolyticky pokovované tovary a s nimi súvisiace tovary. Relevantná spotrebiteľská verejnosť vie, že slovný prvok „galvano“ predstavuje v zložených slovách prvú časť vyjadrujúcu vzťah k pokovovaniu a slovo „kov“ označuje jeden z prvkov veľkej skupiny chemických prvkov s charakteristickými vlastnosťami: elektrickou a tepelnou vodivosťou, zlievateľnosťou, kujnosťou, ťažnosťou, nepriehľadnosťou, napr. železo, meď, olovo, využívaný na výrobu strojov, náradia, drôtov, mincí a podobne. Zdrojom informácie o zemepisnom pôvode tovarov a poskytnutia služieb je slovo Vlkánová, ktoré je názvom obce na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Úrad skonštatoval, že prihlásené výlučne slovné označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ nie je spôsobilé na plnenie základnej úlohy ochrannej známky, ktorou je schopnosť rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Prihlasovateľ sa vyjadril k výsledku prieskumu listom doručeným úradu 23.4.2015. Vo svojej odpovedi prihlasovateľ uviedol, že považuje tvrdenie úradu za nepodložené. Prihlasovateľ skonštatoval, že ak by označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ nemalo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám z dôvodov, ktoré uviedol úrad vo výsledku prieskumu, potom z tých istých dôvodov by nemohli byť zapísané do registra ochranných známk ani nižšie uvedené ochranné známky:

- č. 236875 - Daňový sprievodca (dátum podania 12.2.2013),
- č. 237568 - VašeŠošovky (dátum podania 2.9.2013),
- č. 235376 - Lekárnický kongres (dátum podania 20.11.2012),
- č. 233743 - FODRIČKOVÁ ŠUNKA (dátum podania 11.5.2012),
- č. 232031 - TATRA RUM (dátum podania 22.9.2011),
- č. 232187 - SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA (dátum podania 22.7.2011),
- č. 231568 - BALSAM (dátum podania 21.5.2011),
- č. 229356 - NÁRODNÁ POKLADNICA (dátum podania 16.2.2011),
- č. 229096 - Cena Slovenska (dátum podania 3.2.2010),
- č. 225417 - SLOVENSKÉ FÓRUM (dátum podania 12.9.2008),
- č. 225687 - KRÁĽOVSKÁ ŠUNKA (dátum podania 8.12.2008),
- č. 221805 - kúpeľná šunka (dátum podania 27.9.2007),
- č. 221680 - Viac miesta pre život (dátum podania 18.9.2007),
- č. 219975 - BAVORSKÁ BAGETA (dátum podania 5.4.2007),
- č. 219974 - BAVORSKÝ SENDVIČ (dátum podania 5.4.2007),
- č. 219973 - ANGLICKÁ BAGETA (dátum podania 5.4.2007),
- č. 219972 - ANGLICKÝ SENDVIČ (dátum podania 5.4.2007),
- č. 219971 - SETCHUAN BAGETA (dátum podania 5.4.2007),
- č. 216137 - Wellness (dátum podania 5.1.2006),
- č. 217570 - AUSTRIA SALÁMA (dátum podania 19.12.2005),
- č. 215187 - UniÚver (dátum podania 8.9.2005),
- č. 214754 - BALATON KLOBÁSA (dátum podania 16.2.2005),
- č. 212444 - Univerzálny register Slovenskej republiky (dátum podania 1.12.2004),
- č. 211535 - profi úver (dátum podania 10.9.2004),
- č. 210680 - MOJE ZDRAVIE (dátum podania 24.6.2004),
- č. 210783 - ŠPORT MOTOR (dátum podania 16.4.2004),

- č. 209953 - Zmes Delikates (dátum podania 3.3.2004),
- č. 206995 - Pizza šunka (dátum podania 22.12.2003),
- č. 206330 - Šunka Bohémia (dátum podania 25.4.2003),
- č. 209308 - SLOVENSKÁ KUČHYŇA (dátum podania 18.12.2002),
- č. 205525 - Rómska tlačová agentúra (dátum podania 29.11.2002),
- č. 206142 - NEDELNÍK (dátum podania 26.11.2002),
- č. 206613 - SVADBA (dátum podania 7.10.2002),
- č. 204871 - MAGAZÍN CHOVAŤEĽA (dátum podania 10.5.2002),
- č. 203188 - digitálny svet (dátum podania 11.4.2002),
- č. 203162 - Dobré jedlo (dátum podania 4.4.2002),
- č. 199495 - CESTOVNÝ LEXIKÓN (dátum podania 21.1.2002),
- č. 202969 - Najlepší recepty (dátum podania 26.10.2001),
- č. 199852 - SLOVENSKÁ RATINGOVÁ AGENTÚRA (dátum podania 22.3.2001),
- č. 183750 - ZDRAVOTNÍCKE NOVINY (dátum podania 31.10.1995),
- č. 195352 - POĽOVNÍCTVO (dátum podania 11.5.1998).

Prihlasovateľ v súvislosti s predloženým zoznamom ochranných známkov poznamenal, že individuálne posudzovanie označení musí mať zadané intervaly vzhľadom na transparentnosť a ekvivalentnosť konania. Podľa prihlasovateľa je neakceptovateľné tvrdenie odvolávajúce sa na samostatnosť každého konania. Prihlasovateľ tiež uviedol, že nie je možné aby sa úrad odvolával na odlišnosť jednotlivých konaní o uvedených ochranných známkach pretože podľa jeho informácií a vykonaných nahliadnutí do predmetných spisov, neboli počas konaní o zmienených ochranných známkach doložené žiadne doklady o používaní, žiadne vyvrátenia námietok úradu, žiadne zúženia zoznamov tovarov a služieb.

K označeniu „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ prihlasovateľ uviedol, že nedefinuje tovar ani službu v takom priamom význame, ako to definuje úrad (t. j. „galvanické pokovovanie“) a nie je ho možné extenzívne vykladať najmä vo vzťahu k službám, pre ktoré je označenie prihlásené.

Prihlasovateľ podotkol, že označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ síce pozostáva z viacerých slovných prvkov, avšak usporiadanie tohto označenia má jedinečný charakter a môže spĺňať funkciu ochrannej známky.

Podľa prihlasovateľa pojem „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ nepredstavuje údaj, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, účelu či iných vlastností služieb alebo tovarov. Podľa názoru prihlasovateľa má označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ rovnakú povahu ako platné ochranné známky:

- č. 236873 - Medical Practice (dátum podania 12.2.2013),
- č. 236874 - Kompendium medicíny (dátum podania 12.2.2013),
- č. 236875 - Daňový sprievodca (dátum podania 12.2.2013),
- č. 229356 - NÁRONDÁ POKLADNICA (dátum podania 12.2.2013),
- č. 217814 - RODINNÁ LEKÁREŇ (dátum podania 13.4.2006).

Aj z dôvodu existencie platných ochranných známkov č. 236783, č. 236874, č. 236875, č. 229356 a č. 217814, je prihlasovateľ toho názoru, že námietky úradu k zápisnej spôsobilosti označenia „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ sú neopodstatnené.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ zdôraznil, že označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ nie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb. Označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ má podľa prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Prihlasovateľ dodal, že mu nie je známe, že by iná firma alebo fyzická osoba používala označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ na označovanie nárokových tovarov služieb. Ak prihlásené označenie používa aj iný subjekt ako prihlasovateľ, potom túto skutočnosť môže dokázať v námietkovom konaní.

Úrad uvádza k vyjadreniu prihlasovateľa nasledovné:

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal celkovo na 44 ochranných známkov, ktoré podľa neho obsahujú označenia tvorené opisnými a všeobecne používanými slovnými prvkami. K predmetným ochranným známkam úrad uvádza, že ide o ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, vrátane sloganov, slovných prvkov, ktoré obsahujú

zemepisné názvy a pod., ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Navyše pochádzajú z rôznych období od októbra roku 1995, t. j. najstaršia takmer spred dvadsiatich rokov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Časť uvedených ochranných známk bola pritom zapísaná do registra ochranných známk ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Navyše v konaniach o niektorých z prihlasovateľom vymenovaných ochranných známk boli predkladané dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním (napr. v prípade ochrannej známky č. 183750 – ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, č. 199495 – CESTOVNÝ LEXIKÓN, č. 236875 – Daňový sprievodca, č. 229096 – Cena Slovenska). Zároveň je nutné uviesť, že v zozname ochranných známk, na ktoré poukazuje prihlasovateľ, je viac ochranných známk, ktoré úrad v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti namietal z dôvodov zodpovedajúcich súčasnému zneniu § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona a tieto boli zapísané až po vyjadreniach prihlasovateľov k úradnému stanovisku (ide o ochranné známky č. 235376 – Lekárnický kongres, č. 236875 – Daňový sprievodca, č. 206995 – Pizza šunka, č. 209308 – SLOVENSKÁ KUCHYŇA, č. 204871 – MAGAZÍN CHOVAŤEĽA, č. 199495 – CESTOVNÝ LEXIKÓN, č. 202969 – Najlepší recepty, č. 183750 – ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, č. 195352 – POĽOVNÍCTVO, č. 236873 – Medical Practice, č. 236874 – Kompendium medicíny). Naopak v prípade prihlášky ochrannej známky POZ 1289-2014 prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazové materiály s cieľom preukázať rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia v dôsledku jeho používania. Napokon je potrebné uviesť, že niektoré z ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ zanikli a v súčasnosti nie sú registrovanými ochrannými známkami (konkrétne č. 210680 – MOJE ZDRAVIE, č. 210783 – ŠPORT MOTOR, č. 209953 – Zmes Delikates, č. 206995 – Pizza šunka, č. 206330 – Šunka Bohémia, č. 205525 – Rómska tlačová agentúra, č. 204871 – MAGAZÍN CHOVAŤEĽA, č. 203188 – digitálny svet, č. 203162 – Dobré jedlo, č. 199495 – CESTOVNÝ LEXIKÓN, č. 195352 – POĽOVNÍCTVO). Platnosť ochrannej známky č. 215187 vypršala 8.9.2015. V prípade ochrannej známky č. 237568 úrad začal v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú z vlastného podnetu. V súčasnosti konanie o vyhlásení ochrannej známky č. 237568 prebieha.

Prihlasovateľ pritom poukázal na ním uvedené ochranné známky bez toho, aby konkrétne uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípadoch týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad je toho názoru, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ síce pozostáva z viacerých slovných prvkov, avšak usporiadanie tohto označenia má jedinečný charakter a môže spĺňať funkciu ochrannej známky, úrad uvádza, že prihlásené označenie priamo informuje spotrebiteľa o druhu, zameraní a zemepisnom pôvode služieb a súvisiacich tovarov. Úrad poznamenáva, že vo výsledku prieskumu odôvodnil svoje stanovisko k povahe prihláseného označenia keď uviedol: „*Relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ vo význame „galvanické pokovovanie Vlkánová“. To znamená, že relevantnej verejnosti je zrejmé o aký druh a zameranie služieb ide a rovnako je jej zrejmé aj miesto poskytnutia služieb, prípadne miesto výroby tovarov. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je rovnako zrejmá aj povaha takto označených tovarov, t.j. že ide o elektrolyticky pokovované tovary a s nimi súvisiace tovary. Relevantná spotrebiteľská verejnosť vie, že slovný prvok „galvano“ predstavuje v zložených slovách prvú časť vyjadrujúcu vzťah k pokovovaniu a slovo „kov“ označuje veľkú*

skupiny chemických prvkov s charakteristickými vlastnosťami: elektrickou a tepelnou vodivosťou, zlievateľnosťou, kujnosťou, ťažnosťou, nepriehľadnosťou, napr. železo, meď, olovo, využívaný na výrobu strojov, náradia, drôtov, mincí a podobne. Zdrojom informácie o zemepisnom pôvode tovarov a poskytnutia služieb je slovo Vlkánová, ktoré je názvom obce na Slovensku v okrese Banská Bystrica.“

V prípade, že služby „*spracovanie kovov; galvanizácia; galvanické zinkovanie; leštenie kovov; kalenie kovov; pokovovanie kovových materiálov; morenie kovov; pasivácia kovov; platovanie; ponikovanie; popúšťanie kovov; frézovanie kovov; fosfátovanie kovov; obrusovanie; brúsenie; presné rezanie; informácie o starostlivosti o materiál; čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami); spájanie materiálov (pre tretie osoby); obrábanie kovov; zámočnicke práce; rytie; gravírovanie; spájkovanie; zváranie*“, ktoré sú nárokované v triede 40 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením „*GALVANOKOV VLKANOVÁ*“, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o galvanizáciu (galvanické pokovovanie) a rôzne s tým súvisiace spôsoby spracovania kovov. V prípade služieb „*informácie o starostlivosti o materiál*“ vyplýva súvislosť s tovarmi nárokovými v triede 6 a so službami nárokovými v triede 40, z jednoznačnej opisnej informácie obsiahnutej v označení „*GALVANOKOV VLKANOVÁ*“.

V prípade, že služby „*prenájom strojov a prístrojov; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov; kalibrácia; skúšky materiálu; priemyselný dizajn; konštrukčné práce; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický prieskum; kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; projektovanie; výskum a vývoj výrobkov; technické testovanie; merania a analýzy*“, ktoré sú nárokované v triede 42 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením „*GALVANOKOV VLKANOVÁ*“, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o prípravné a následné služby priamo súvisiace s galvanickým pokovovaním (teda služby vykonávané pred a po samotnom galvanickom pokovovaní). Je potrebné dodať, že v prípade služieb nárokových v triede 42, vyplýva súvislosť so službami nárokovými v triede 40, z jednoznačnej opisnej informácie obsiahnutej v označení „*GALVANOKOV VLKANOVÁ*“.

V prípade, že tovary „*hliník; zliatiny obyčajných kovov; primárne hliníkové zliatiny; sekundárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny; lisované hliníkové profily; ťahané hliníkové rúrky; kovové rúry; dutý tovar z alumínia; alobal (hliníková fólia); hliníkový drôt; hliníkové profily; oceliarenské; zlievarenské a špeciálne surové železo; odliatky z oceloliatiny, sivej liatiny a nežeľzných kovov; ocel' neupokojená, ťažná a hlbokoťažná, vysokopevnostná tvrdá, hlbokoťažná nestarnúca, stabilizovaná hlinikom; nízkouhliková ocel'; ocel' (polotovar); pásová ocel'; ocel'ové plechy a pásy; otvorené, uzavreté, morené, opieskované, listočkové, ryhované, pocínované, pozinkované, pohliníkové, smaltované, lakované, plastované, ohýbané kovové profily; kovové vlnité plechy; kovové štetovnice; stavebné, mostové a špeciálne ocel'ové konštrukcie; kovové zvárané rúry izolované a neizolované; drôt; drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); drôty zo zliatin obyčajných kovov; kovové manipulačné palety; kovové káblové bubny; kovové dlaždice; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; kovové konštrukcie na bazény; kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové brány; plechy; kovové dielce (stavebné); kovová dlažba; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové držadlá; kovové kľučky; kovové dvere; elektródy na spájkovanie a zváranie; kovové klapky; kovové ventily drenážnych rúrok; kovové vodovodné ventily; kovové ventilačné a klimatizačné potrubia; klince; kovové kolíky; kovové komínové nadstavce; kovové komínové rúry, dymovody; kovové flotačné kontajnery; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovové spojky; kovové skrinky, krabice; kovové kľučky dverí; kľúče; kovové spojky a príchytky pre káble a rúry; kovové nádrže; objímky, prstence; ocel'ové laná; ocel'ové stožiare; ocel'ové rúrky; ocel'ový drôt; ostnatý drôt; pokladničky; kovové poštové schránky; pánty, závesy; kovové reťaze; kovové rímky; kovové skoby (kramle); spojovacie plechy; spájkovacie plechy; spájkovací drôt; kovové sudy; kovové rúry pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily (nie časti strojov); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové vodovodné potrubia; potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia; kovové značky (nie svetelné nie mechanické); kovové škridle; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; kovový spojovací materiál; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové nosníky; kovové lamelové obloženie stavieb, priečok a stien; kovový stavebný materiál; ocel'ové konštrukcie; kovové okná; kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové stropy; kovové stropné dosky; kovové schodišťové stupne; neelektrické otváratele a zatváratele dverí; plomby (olovené pečate); kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové prenosné stavby; kovania pre stavebníctvo; kovové stavebné panely; kovový stavebný materiál; kovové tyče; kovové reklamné stĺpy; kokily (lejárstvo); kolajnice; kovové obruče patriace do tejto triedy; kovové reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové krúžky patriace do tejto triedy; liatina;*

kovové matice; nákovy; kovové nity; plechové obaly; kovové objímky; kovové obloženie; kovové obruče patriace do tejto triedy; pancierové plechy; kovové piliny; plech; kovové pletivo; kovové železničné podvaly; kovové rošty; kovové zárubne; oceľobetónové materiály na stavbu budov; kovové cestné zvodidlá; kovové debnenie; kovové stavebné konštrukcie; kovové kostry stavieb; kovové dielce stavebné; kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; vonkajšie plášte budov (kovové); kovové prefabrikáty; kovové laná; kovové lávky; kovové lejárské formy; kovové lešenia; kovové maltovnice; kovové nosníky; oceľové stavebné konštrukcie; kovové podpery; kovové poklapy; kovové preklady; kovové priečky; kovové priehradové konštrukcie; kovové stavebné panely; kovové vypúšťacie rúry; kovové odvodňovacie rúry; kovové drenážne rúry; kovové odkvapové žľaby“, ktoré sú nárokované v triede 6 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o galvanicky (elektrolyticky) pokovované tovary. Očakávanie relevantnej verejnosti týkajúce sa povahy takto označených tovarov vyplýva práve z jednoznačnej opisnej informácie obsiahnutej v označení „GALVANOKOV VLKANOVÁ“.

V prípade, že tovary „*baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“*, ktoré sú nárokované v triede 16 prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o sprievodné tovary určené na podporu a zviditeľnenie prihlasovateľom poskytovaného galvanického pokovovania a galvanicky pokovovaných tovarov. To znamená, že rôzne tlačoviny, papierové obaly a výrobky z kartónu, papiera a lepenky označené označením „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ upriamujú pozornosť relevantnej verejnosti na špecifické služby spracovania kovov. Je potrebné dodať, že v prípade tovarov nárokových v triede 16, vyplýva súvislosť s tovarmi nárokovými v triede 6 a so službami nárokovými v triede 40, z jednoznačnej opisnej informácie obsiahnutej v označení „GALVANOKOV VLKANOVÁ“.

Rovnako v prípade, že služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 6 tohto zoznamu; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo pri riadení podnikov; aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógového predaja; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 40 tohto zoznamu“*, ktoré sú nárokované v triede 35 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o sprievodné služby určené na podporu predaja tovarov (ktoré prešli špecifickou úpravou - galvanickým pokovovaním) a na propagáciu služieb zameraných na výrobu týchto tovarov. Je potrebné dodať, že v prípade služieb nárokových v triede 16, vyplýva súvislosť s tovarmi nárokovými v triede 6 a so službami nárokovými v triede 40, z jednoznačnej opisnej informácie obsiahnutej v označení „GALVANOKOV VLKANOVÁ“.

Úrad preskúmal odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu. Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „GALVANOKOV

VLKANOVÁ“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky na území Slovenskej republiky. Úrad v tomto rozhodnutí vyvrátil námietky prihlasovateľa voči stanovisku úradu, ktoré bolo predmetom výsledku prieskumu. Z týchto dôvodov 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica