



Banská Bystrica 7. 11. 2018

POZ 1258-2018/Z-504-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1258-2018 s názvom WHY zo 6.6.2018 prihlasovateľa WHY s.r.o., Slov. nár. povstania 2363/13, 920 01 Hlohovec 1, Slovenská republika,

sa čiastočne zamieta pre tovary „voňavkárské výrobky; esenciálne oleje; neliečivé kozmetické prípravky; neliečivé toaletné prípravky ” v triede 3 a služby „reklama“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 a § 4 písm. c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „odevy; obuv; pokrývky hlavy“ v triede 25 a služby „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ 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 z 31.7.2018 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 neskorších predpisov, 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 písm. c) citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority.

Slovné označenie v priloženej úprave „**WHY**“ je prihlasované pre tovary „voňavkárské výrobky; esenciálne oleje; neliečivé kozmetické prípravky; neliečivé toaletné prípravky“ v triede 3, „odevy; obuv; pokrývky hlavy“ v triede 25, a pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom aj napriek skutočnosti, že prihlasovateľ zadeklaroval druh predmetného označenia ako označenie v priloženej úprave, túto úpravu nie je možné považovať za originálnu či dištingtívnu, pretože ide len o bežný typografický font v tučnej verzii (bold) doplnené bežnými typografickými pätkami (ako napr. Times New Roman). Čiže písmo predmetného označenia má bežný charakter (oznámené prihlasovateľovi vo vyššie spomenutom odôvodnení).

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 31.7.2018 úrad prihlasovateľovi oznámil, že na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná slovná ochranná známka Európskej únie v znení „WHY“, číslo zápisu 011523115, majiteľa "Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street Suite 301, Toronto Ontario M4M 1J4, KANADA“; s právom prednosti od 28.1.2013, ktorá je zapísaná pre tovary „Kozmetické a čistiacie prípravky, Pracie prípravky a Bieliace pracie prostriedky, Pracie

prostriedky a Vosk na použitie pri praní; Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; Mydlá s protipotivými účinkami, Mydlá pre osobnú potrebu, Bublínový kúpeľ a Mydlo na ruky; Éterické oleje, vlasové vody; Prípravky na čistenie zubov, Krémy na tvár a telové krémy, Oleje na kozmetické účely a Toaletné prípravky bez liečivých prísad, Telové vody, Šampóny, Telové zvlhčovacie prípravky, Kolínske vody a Parfumová voda; Voňavky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej zistil, že na území Slovenskej republiky je platná aj zhodná ochranná známka Európskej únie, číslo zápisu 011890571 v znení „WHY“, majiteľa „Wavecontrol Services Limited, Ioanni Stylianou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, CY-2003 Nicosia, CYPRUS“; s právom prednosti od 11.6.2013, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre služby „*Reklamné služby; Marketing; Marketing; Zákaznícky výskum; Služby informácií o spotrebnom trhu; Analýza reakcií odberateľov; Pomoc firmám a podnikateľom; Podnikateľské informácie; Obchodný alebo podnikateľský prieskum, hodnotenia, odborné posudky, informácie a výskum; Štatistické vyhodnocovanie marketingových údajov; Analýza podnikov a Marketingové informácie a Údaje; Analýzy správania a postojov spotrebiteľov; Zbieranie údajov do počítačových databáz; Zostavovanie, ukladanie, analýza a získavanie obchodných údajov; Služby v oblasti spracovania údajov; Poskytovanie a/alebo Šírenie obchodných, Obchodnej a Obchodné informácie a Materiály; Služby pre ukladanie počítačovo spracovaných údajov; Zhromažďovanie informácií a dát; Elektronické ukladanie technických informácií; Služby automatizovaného overovania dát; Analýza podnikových dát; Riadenie databázy; Služby správy databáz; Zpracovanie dát; Sprostredkovanie, Príprava obchodných výkazov; Príprava ekonomických správ; Obchodné štatistické analýzy, Príprava obchodných statistík, Spracovanie obchodných štatistických informácií; Ukladanie počítačových dát; Poskytovanie zákazníckych služieb a služieb kontaktných stredísk; Organizovanie, usporiadanie, prevádzkovanie a realizovanie stretnutí, prezentácií, výstav, veľtrhov a podujatí na obchodné, komerčné, propagačné a reklamné účely; Informačné, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa uvedeného“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

(pozn. podanie prihlášky vyššie uvedenej ochrannej známky Európskej únie č. 011890571 bolo základom aj pre podanie prihlášky medzinárodnej ochrannej známky č. 1180968, t.j. od toho istého prihlasovateľa so zhodným označením a zhodným zoznamom tovarov a služieb)

Z porovnania prihlasovaného označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1258-2018 a zapísaných ochranných známk Európskej únie č. 011523115 a č. 011890571 vyplýva, že ide o označenie zhodné so staršími ochrannými známkami Európskej únie, pričom časť tovarov a služieb prihláseného označenia je kolízna s časťou tovarov a služieb dotknutých skorších ochranných známk Európskej únie.

Ide o nasledovné tovary a služby, ktoré sú predmetom zápisnej výluky v zmysle § 6 a § 4 písm. c) citovaného zákona: „*voňavkárské výrobky; esenciálne oleje; neliečivé kozmetické prípravky; neliečivé toaletné prípravky“ v triede 3, a „reklama“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z vyššie uvedeného tak zároveň vyplynulo, že predmetné označenie je možné zapísať iba pre tovary „*odevy; obuv; pokrývky hlavy“ v triede 25 a pre služby „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.10.2018 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
WHY s.r.o.
Slov. nár. povstania 2363/13
920 01 Hlohovec 1