



Banská Bystrica 23. 1. 2018
POZ 692-2017/Z-33-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 692-2017 s názvom refan z 24.3.2017, prihlasovateľa REFAN, spol. s.r.o., Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica 1,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.10.2017 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 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 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок 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 EÚ 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Úradu boli listom dňa 11.7.2017 doručené spoločnosťou REFAN TRADE EOOD, Maritza municipality Karlovske shousse Str. 52, 4199 Trud, Plovdiv region, Bulharsko, pripomienky proti zápisu prihlasovaného označenia prihlášky POZ 692-2017 do registra ochranných znáмок, v súlade s § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), prostredníctvom patentového zástupcu FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, z dôvodu naplnenia podmienky § 6 zákona o ochranných známkach.

Podávateľ pripomienok uviedol nasledovné:

Prihlasované označenie „refan“ č. POZ 692-2017 má právo prednosti od **24.3.2017**, pre tovary „*parfums; parfumová voda; voňavky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podávateľ pripomienok je majiteľom ochrannej známky EU „REFAN“ č. 9577024, s právom prednosti v Slovenskej republike od **6.12.2010** pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 16, 21, 35, 40 a ochrannej známky EU „Рефан“ č. 15109366 s právom prednosti v Slovenskej republike od **15. 2.2016**, pre tovary v triedach 3, 4, 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podávateľ pripomienok konštatoval, že predmetné ochranné známky sú staršie vo vzťahu k prihlásenému označeniu. Ďalej uviedol, že podľa Metodiky konania o ochranných známkach, vydané úradom, časti 2.4.13: „Expert OZD preskúma, či prihlásené označenie nie je zhodné s ochrannou známkou alebo s prihláseným označením, so skorším právom prednosti pre iného majiteľa, či prihlasovateľa, pre rovnaké tovary alebo služby. Slovné označenia možno označiť za zhodné, ak sa presne zhodujú v počte a v rovnakom poradí písmen alebo číslíc, pričom označenia, ktoré sa líšia len v type a veľkosťou písma sú tiež považované za zhodné, pretože pri slovných ochranných známkach je zmena alebo zámena malých a veľkých písmen obvyklá“. Podávateľ pripomienok poukázal na to, že prihlasované označenie pozostáva z jedného slovného prvku „refan“, tvorené rovnakými písmenami, v rovnakom poradí ako staršie ochranné známky „REFAN“ a „Рефан“. Tiež doplnil, že skutočnosť, že označenia sa líšia v tom, že jedno je písané malými písmenami (prihlasované označenie) a druhé veľkými písmenami (staršia ochranná známka č. 9577024), nehrá podľa Metodiky úradu rolu a označenia sa považujú za zhodné. Druhá staršia ochranná známka č. 15109366 je identická, len písaná azbukou, obsahuje však rovnaké písmená v rovnakom poradí, keďže jej transkripcia je „Refan“. Vzhľadom na uvedené podávateľ pripomienok konštatoval, že prihlasované označenie je zhodné s predmetnými staršími ochrannými známkami EU č. 9577024 a č. 15109366.

Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že prihlasované označenie je nárokované pre tovary „*parfумы; parfумová вода; воňавкы*“ v triede 3, pričom ochranná známka EU č. 9577024 je zapísaná okrem iného pre tovary „*воňавкárske výrobкы, vody na kozmetické účely; vody po holení; toaletné vody, parfумы, telové dezodoranty*“ v triede 3 a ochranná známka EU č. 15109366 je zapísaná okrem iného pre tovary „*воňавкárske výrobкы, dezodoranty na osobnú potrebu alebo pre zvieratá; kolínske vody; toaletné vody*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasované tovary sú teda podľa podávateľa pripomienok zhodné s tovarmi, pre ktoré sú registrované staršie ochranné známky.

Podávateľ pripomienok na doplnenie uviedol, že podľa Slovníka slovenského jazyka, voňavka je tekutý kozmetický prípravok, vyrábaný obvyč. z kvetov al. z iných voňavých látok, synonymá sú parfum, kolínska voda (<http://slovníky.korpus.sk/>). Tiež konštatoval, že voňavkárske výrobky, pre ktoré sú zaregistrované staršie ochranné známky, sú identické tovary ako voňavky, pre ktoré je nárokované prihlasované označenie. Ďalej doplnil, že takisto parfumová voda, nárokovaná prihláseným označením, je voňavkársky výrobok a možno ju považovať za tovar identický aj s toaletnými vodami, pre ktoré sú zapísané obe staršie ochranné známky. Záverom navrhol, aby prihláška prihlasovaného označenia „refan“ POZ 692-2017 bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary, podľa § 6 zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej uviedol, že v súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach boli listom úradu zo 14.7.2017 podané pripomienky zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, pričom mu bola stanovená lehota do 18.9.2017. Prihlasovateľ sa v danej lehote k predmetným pripomienkam nevyjadril.

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

Na základe vykonaného prieskumu bolo zistené, že na území Slovenskej republiky sú platné nasledovné zhodné ochranné známky EU:

1) ochranná známka EÚ „REFAN“ č. 9577024, s právom prednosti od 6.12.2010, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa, REFAN TRADE EOOD, Maritza municipality Karlovsko shousse Str. 52, 4199 Trud, Plovdiv region Bulharsko, okrem iného aj pre tovary „*воňавкárske výrobкы, vody na kozmetické účely; vody po holení; toaletné vody, parfумы, telové dezodoranty*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

2) ochranná známka EÚ „Рефан“ č. 15109366, ktorá je zapísaná pre toho istého majiteľa, REFAN TRADE EOOD, Maritza municipality Karlovsko shousse Str. 52, 4199 Trud, Plovdiv region Bulharsko, okrem iného aj pre tovary „*воňавкárske výrobкы, dezodoranty na osobnú potrebu alebo pre zvieratá; kolínske vody; toaletné vody*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 692-2017 je slovné označenie „refan“ prihlásené pre tovary „parfumy; parfumová voda; voňavky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad poukázal na to, že čo sa týka prihlasovaného slovného označenia „refan“ na jednej strane a slovnej ochrannej známky EU „REFAN“ č. 9577024 a slovnej ochrannej známky EU resp. „Рефан“ č. 15109366 na strane druhej možno uviesť, že ide o zhodné označenia, pretože v prípade slovných označení za zhodné možno označiť tie, ktoré sa presne zhodujú v slede písmen alebo čísel. Rozdiely v používaní malých alebo veľkých písmen sú nepodstatné. Uvedené platí aj v prípade označení písaných cyrilikou.

Úrad ďalej uviedol, že porovnaním zoznamov tovarov a služieb ochranných známk EÚ so skorším právom prednosti a prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že tovary chránené ochrannými známkami EÚ v triede 3, sú zhodné s tovarmi uvedenými v prihláške ochrannej známky POZ 692-2017, čím je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 10.12.2017 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 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:

REFAN, spol. s r.o.
Kuzmányho 15
974 01 Banská Bystrica 1