



Banská Bystrica 3. 9. 2018
POZ 274-2018/Z-391-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 274-2018 s názvom DUO z 1.2.2018 prihlasovateľa EKOM spol. s r. o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany 1, ktorého v konaní zastupuje BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a § 6 citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.5.2018 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti z 22.5.2018 bolo prihlasovateľovi taktiež oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 6 zákon o ochranných známkach.

Podľa § 6 zákona o ochranných známkach 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 zákona o ochranných známkach je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,**
- 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 274-2018 je výlučne slovné označenie „DUO“, ktoré je prihlásené pre tovary „kompresory“ v triede 7 a „zubárske prístroje a nástroje; zubárske kompresory;

zubárske odsávačky” v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zistil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených tovaroch, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokováných tovarov prihlasovateľa v triedach 7 a 10, ktoré možno hromadne označiť ako *kompresory a zubárske zariadenia* od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v súvislosti s prihlásenými tovarmi priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako oznámenie, resp. informáciu o tom, že takto označené zariadenia, oproti obdobným zariadeniam bez prívlastku „duo“, sú tvorené dvomi časťami, dokážu vykonávať dve požadované funkcie, resp. byť použité na dva rôzne účely, atď.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad na základe vykonaného prieskumu ďalej zistil, že na území Slovenskej republiky sú platné nasledovné zhodné ochranné známky:

1. Ochranná známka Európskej únie „DUO“, č. zápisu 14842298, majiteľa DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, Bietigheim-Bissingen, 74321, Nemecko, s právom prednosti od 26.11.2015, ktorá je zapísaná pre tovary „*kompresory; stroje využívajúce stlačený vzduch; pneumatické dopravníky*“ **v triede 7** medzinárodného triedenia tovarov a služieb a „*stomatologické zariadenia a prístroje; kompresory na stomatologické účely*“ **v triede 10** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
2. Ochranná známka Európskej únie „DUO“, č. zápisu 544858, majiteľa Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Montpellier, 34195, Francúzsko, s právom prednosti od 15.5.1997, ktorá je okrem iného zapísaná aj pre tovary „*zubárske zariadenia*“ **v triede 10** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania prihláseného označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 274-2018 a vyššie uvedených zapísaných ochranných známk Európskej únie vyplýva, že ide o označenie zhodné so staršími ochrannými známkami Európskej únie, ktoré sú zapísané pre iných majiteľov pre rovnaké tovary v triedach 7 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 a § 4 písm. c) zákona o ochranných známkach, a teda prihlásené označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre tovary „*kompresory*“ v triede 7 a „*zubárske prístroje a nástroje; zubárske kompresory; zubárske odsávačky*“ v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 29.7.2018 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Kukučínova 1668/13
921 01 Piešťany 1