



Banská Bystrica 22. 3. 2021

POZ 2784-2020/Z-115-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2784-2020 z 5.12.2020 prihlasovateľa ŽELEZO Slovakia s. r. o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Michaela Lapuníková, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica 1,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.1.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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 SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.1.2021 uviedol, že obrazové označenie

ŽELEZO Slovakia

prihlasované pre tovary „*Oceľ (surovina alebo polotovary); zliatiny ocele; pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové tyče; pancierové plechy; klince; kovové nádoby na skladovanie alebo dopravu; železo (surovina alebo polotovary); kovové skrutki; kovové rúrky; kovové rúry; pásové železo; skrutki s okom; kovové piliny; kovové manipulačné palety; kovové prepravné palety; kovové schody; kovy (suroviny alebo polotovary); kovové štetovnice; kovové plášte budov (stavebníctvo); kovové obalové nádoby; kovové nádrže; kovové zliatiny; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; napínače železných pásov; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovové sudy (barely); kovové obruče na sudy; kovový stavebný materiál; kovové altánky (stavebné konštrukcie); tyče z ocele valcovanej za tepla; kovové výlisky pre stavebníctvo“ v triede 6 a služby „*Obrusovanie; opracovávanie dreva; spájkovanie; chrómovanie; pokovovanie; elektrolytické pokovovanie; cínovanie, pokovovanie cínom; kováčstvo; frézovanie; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; obrábanie kovov; kalenie kovov; ponikovanie; hoblovanie; pílenie; recyklácia odpadu; kreslenie, rytie laserom; informácie o úprave a spracovaní materiálov; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); likvidácia odpadu;**

spaľovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); tryskové pieskovanie; zhodnocovanie odpadu; zváranie“ v triede 40 a „Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; inžinierska činnosť; strojársky výskum; kalibrácia; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; digitalizácia dokumentov (skenovanie); monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 6, ktoré možno hromadne označiť ako *železo, kovy, železné, ocelové, kovové výrobky* a službám v triede 40, ktoré možno hromadne označiť ako *spracovanie, opracovanie a likvidácia kovov*, ako aj k nim priradeným prihláseným službám v triede 42, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, zemepisného pôvodu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Z prihláseného označenia je pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považujú zákazníci zaujímaví a orientujúci sa v oblasti kovových, ocelových a železných výrobkov a ich spracovania a opracovania, bez hlbších kognitívnych úvah, na prvý pohľad jednoznačné a jasné, že pod takýmto označením môže očakávať *železo, kovy, železné, alebo kovové výrobky, ich opracovanie a spracovanie, pôvodom zo Slovenska*.

Uvedené vyplynulo z významovej analýzy slovných prvkov prihlasovaného označenia, a to slovným prvkom „**ŽELEZO**“, ktorý označuje „*najbežnejší a najpoužívanejší kov, chem. prvok, zn. Fe*“ ako aj „*výrobky zo železa, železné nástroje ap*“ (Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003), a slovným prvkom **Slovakia**, ktorý v anglickom jazyku označuje *Slovensko* (In.: PC Translator 2010).

Úrad ďalej uviedol, že grafickú úpravu predmetného označenia (*bežný tvar veľkého tlačeneho písma čiernej farby slovného prvku ŽELEZO a bežný tvar tlačeneho písma bielej farby umiestneného na podklade v tvare obdĺžnika s konkávnou ľavou stranou tyrkysovej farby*) posúdil úrad ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku. Použitý typ písma a usporiadanie slovného a grafického prvku, ani použité farby v označení nie sú samostatne, ani dovedna ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej konštatoval, že vzhľadom na uvedené je prihlásené označenie označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinktívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov či osôb a bežný užívateľ si takto označené tovary a služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať takéto označenie.

Úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, nie je možné ho zapísať do registra ochranných známok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.3.2021 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
riadiel'ka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Michaela Lapuníková, advokátka

Stred 60/55

017 01 Považská Bystrica 1