



Banská Bystrica 1.12.2016

MOZ 1047871 /I-110-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Otto Franck Import KG, Stätzlinger Str. 63, 861 65 Augsburg, Nemecko, zastúpeného v konaní Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1047871 „PERLA“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Albert Heijn B. V., Provincialeweg 11, NL-1506 MA Zaandam, Holandsko (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1047871 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.

Zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. účinné od 27.05.2016.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 27.05.2016 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1047871 „PERLA“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Navrhovateľ uviedol, že na základe šetrenia zistil, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Z uvedených dôvodov tak slovenská časť napadnutej ochrannej známky neplní základnú funkciu ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka bráni iným podnikateľom v zápise ochranných známk zhodných alebo podobných pre tovary rovnakého druhu a plní tak neprípustnú blokujúcu funkciu.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol zrušiť slovenskú časť napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 04.08.2016 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky bola majiteľovi doručená 11.08.2016. Vzhľadom na skutočnosť, že sa majiteľ k podanému návrhu nevyjadril, rozhodol úrad podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na účely používania medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V konaní o návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1047871 „PERLA“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Albert Heijn B. V., Provincialeweg 11, NL-1506 MA Zaandam, Holandsko bola medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky 05.08.2010 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky bol podaný 27.05.2016. Z uvedeného vyplýva, že od dátumu priznania ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k návrhu nevyjadril a nepredložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali používanie napadnutej ochrannej známky pre dané tovary na našom území v rozhodnom päťročnom období.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky skutkovému tvrdeniu navrhovateľa neoponoval a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike pre tovary, pre ktoré je zapísaná, platí v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky používaná počas piatich po sebe idúcich rokov. Preto možno konštatovať, že boli naplnené podmienky v zmysle citovaného ustanovenia zákona na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre všetky tovary, pre ktoré je zapísaná v registri.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

NLO Shieldmark B. V.
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21A
NL-2595 DA Den Haag
Netherlands