



Banská Bystrica 27. 4. 2016

POZ 2282-2015/Z-153-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2282-2015 s názvom BlackBerry z 10.11.2015 prihlasovateľa Michala Maľa, Mateja Bela 4663/26, 921 01 Piešťany,

**sa čiastočne zamieta pre tovary „mobilné telefóny; šnúrky na mobilné telefóny“ v triede 9; „reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“ v triede 16 a služby „komunikácia mobilnými telefónmi“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,**

**podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 6 citovaného zákona**

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „reklamné nafukovacie predmety“ v triede 20; „oblečenie“ v triede 25; „odznaky na odevy, nie z drahých kovov“ v triede 26 a služby „rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem“ v triede 35; „prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov“ v triede 38 a „poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.1.2016 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, 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 Spoločenstva (ochranná známka Európskej únie) 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).



Kombinované označenie v čiernobielych prevedení je prihlasované pre tovary „*mobilné telefóny; šnúrky na mobilné telefóny*” v triede 9; „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*” v triede 16; „*reklamné nafukovacie predmety*” v triede 20; „*oblečenie*” v triede 25; „*odznaky na odevy, nie z drahých kovov*” v triede 26 a služby „*rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem“*” v triede 35; „*komunikácia mobilnými telefónmi; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom telefónov*” v triede 38 a „*poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*” v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Európskej únie



, číslo zápisu 3937307, majiteľa BlackBerry Limited, 2200 University Avenue East WATERLOO, N2K 0A7 Ontario, Kanada; s právom prednosti od 28.6.2004, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre tovary „*zariadenia na prenos zvuku alebo obrazov*” v triede 9 a služby „*telekomunikácie*” v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Európskej únie



, číslo zápisu 11882107, majiteľa BlackBerry Limited, 2200 University Avenue East WATERLOO, N2K 0A7 Ontario, Kanada; s právom prednosti od 7.6.2013, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre tovary „*prístroje na prenos dát, zvuku alebo obrazu; mobilné komunikačné prístroje, menovite mobilné telefóny, mobilné telefóny s otvoreným operačným systémom, tabletové telefóny, mobilné zariadenia na prenos údajov, zvuku alebo obrazov; príslušenstvo pre vyššie uvedené komunikačné prístroje a mobilné komunikačné prístroje; časti a súčiastky pre vyššie uvedené komunikačné prístroje a mobilné výpočtové a komunikačné prístroje*” v triede 9 a „*výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*” v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania prihlasovaného označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2282-2015 a zapísaných ochranných známk Európskej únie č. 3937307 a č. 11882107 vyplýva, že ide o označenie zhodné so staršími ochrannými známkami Európskej únie, ktoré sú zapísané pre iného majiteľa pre rovnaké tovary a služby v triedach 9, 16 a 38, čím je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 a § 4 písm. c/ citovaného zákona, a teda prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre tovary „*mobilné telefóny; šnúrky na mobilné telefóny*” v triede 9; „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*” v triede 16 a služby „*komunikácia mobilnými telefónmi*” v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Dňa 22.3.2016 prihlasovateľ zaslal na úrad odsúhlasenie zúženia prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb prostredníctvom emailu.

V zmysle § 51 ods. 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach podanie uskutočnené prostredníctvom telefaxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré nie je podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom je potrebné doplniť v písomnej forme do jedného mesiaca. V opačnom prípade bude podanie považované za nepodané.

Vzhľadom k tomu, že prihlasovateľ v lehote do jedného mesiaca od doručenia vyjadrenia úradu prostredníctvom emailu nedoplnil svoje podanie v písomnej forme, považuje sa toto podanie za nepodané v zmysle § 51 ods. 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Keďže prihlasovateľ v stanovenej lehote 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
Michal Maľa  
Mateja Bela 4663/26  
921 01 Piešťany