



Banská Bystrica 10. 10. 2016
POZ 2493-2015/Z-399-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2493-2015 s názvom MOSKVA MAGAZIN z 11.12.2015 prihlasovateľa Mária Štenka, Na podskalku 1099/42, 066 01 Humenné, ktorého v konaní zastupuje B&B, advokátska kancelária s. r. o., Rázusova 1, 040 01 Košice,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami z 23.2.2016 a 3.5.2016 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 zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. h/ zákon o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správach o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 23.2.2016 a 3.5.2016 uviedol, že kombinované označenie



prihlásené pre tovary a služby v triedach 16, 18, 24, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“), nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad na základe prieskumu zistil, že jeden z obrazových prvkov predmetného označenia je tvorený štátnym



znakom Ruskej Federácie

(In.: http://www.gov.ru/main/symbols/gsr3_1_en.html), ktorý je

vyľúčený zo zápisu do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. h/ zákona o ochranných známkach v nadväznosti na čl. 6ter ods. 1 písm. a/ Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

Podľa článku 6ter ods. 1 písm. a/ Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva (ďalej „článok 6ter“ Parížskeho dohovoru) sa úniijné krajiny zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a vhodnými opatreniami zakážu, aby bez splnomocnenia príslušných miest sa používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známkov erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti úniijných krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

Na základe vyššie uvedeného úrad skonštatoval, že pokiaľ prihlasovateľ predmetného označenia nebude mať udelený súhlas prostredníctvom splnomocnenia príslušných orgánov Ruskej Federácie k tomu, aby prihlásené označenie pozostávajúce zo štátneho znaku Ruskej Federácie mohlo byť používané ako ochranná známka, nie je možné predmetné označenie zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 15.4.2016 uviedol, že sa mu nepodarilo získať súhlas, resp. písomné splnomocnenie príslušných orgánov Ruskej Federácie na používanie prihláseného označenia. Na základe tejto skutočnosti prihlasovateľ požiadal úrad o úpravu prihláseného označenia, a to konkrétne o nahradenie prihláseného označenia označením v nasledovnej podobe:



Nové upravené označenie bolo doložené v prílohe vyjadrenia prihlasovateľa.

Úrad listom z 3.5.2016 prihlasovateľovi oznámil, že list úradu zo dňa 23.2.2016 nebol výzvou na úpravu predmetného označenia, ale len správou úradu, v zmysle ktorej bol prihlasovateľovi oznámený výsledok vecného posúdenia predmetného označenia, ktoré úrad vykonáva ex offo v rámci konania o prihláške ochrannej známky podľa § 28 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Na základe vecného prieskumu úrad zistil, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. h/ zákona o ochranných známkach, čo je dôvodom na zamietnutie prihlášky ochrannej známky podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pričom úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannej známky umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť. Úrad tak učinil práve listom zo dňa 23.2.2016, ktorým prihlasovateľovi oznámil zistené dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky a zároveň mu stanovil lehotu na vyjadrenie sa k týmto dôvodom.

Úrad v liste ďalej konštatoval, že žiadosti prihlasovateľa o úpravu označenia v predmetnej prihláške nie je možné vyhovieť, pretože podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné.

Keďže v danom prípade sa nejedná o prípustnú úpravu označenia v zmysle vyššie uvedeného, úrad konštatoval, že nemôže túto zmenu s poukazom na citované ustanovenie akceptovať a v konaní bude ďalej



pokračovať s kombinovaným označením. Zároveň úrad v liste uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. h/ zákona o ochranných známkach a v plnom rozsahu sa pridrža svojho predchádzajúceho vyjadrenia zo dňa 23.2.2016.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v predĺženej lehote do 10.9.2016 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 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známkok a dizajnov

Doručiť:

B&B, advokátska kancelária s. r. o.
Rázusova 1
040 01 Košice