



Banská Bystrica 9. 6. 2016

MOZ 656526 /I-52-2016

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa CANYON.BASE RCSN SL, Av. Calo Petit 1-, Cala d'Or, E-07660 Illes Balears, (Mallorca), Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 656526 „CANYON“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa MV AGUSTA MOTOR S.P.A., Via G. Macchi 144, Località Schiranna, I-21100 VARESE, Taliansko (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a 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. 656526 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Medzinárodná ochranná známka zostáva pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 20.01.2016.**

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

### Odôvodnenie:

Úradu bol 20.01.2016 doručený návrh na čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 656526 „CANYON“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že orientačným prieskumom trhu bolo zistené, že napadnutá ochranná známka nebola a nie je v posledných piatich rokoch používaná v Slovenskej republike pre tovary v triede 25. Podľa navrhovateľa sú tak splnené podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach pre tieto tovary.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 01.03.2016 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 09.03.2016. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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, 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 § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 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 čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 656526 „CANYON“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa MV AGUSTA MOTOR S.P.A., Via G. Macchi 144, Località Schiranna, I-21100 VARESE, Taliansko s uplatnením priority 28.09.1995 bola 01.03.1996 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 7, 12 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 20.01.2016. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nevyjadril.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky skutkovému tvrdeniu navrhovateľa neoponoval a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike pre tovary v triede 25, 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 na tovaroch v triede 25 počas piatich po sebe idúcich rokov. Možno preto konštatovať, že boli naplnené podmienky v zmysle citovaného ustanovenia zákona na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky pre všetky tovary v triede 25, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
generálna riaditeľka  
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava

PERANI & PARTNERS S.p.A.  
Piazza San Babila, 5  
I-20122 Milano  
Italy