



*Banská Bystrica 9. 5. 2018
MOZ 963902/I-16-2018*

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Antonio Puig, S. A., Plaza Europa, 46-48, 08902 L Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Španielsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Považanovou, Tobrucká 85/6, 811 02 Bratislava, (ďalej „navrhovateľ“) na čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 963902 „O´ GIGOLO“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa DADDY S.R.L., Via Antonio Riccheo 9, I-70051 BARLETTA (BARI), 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 v znení neskorších predpisov 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. 963902 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary v triedach 9, 14, 18 a 25 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 v znení neskorších predpisov účinné od 4.12.2017.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 4.12.2017 doručený návrh na čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 963902 „O´ GIGOLO“ (ďalej „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., ktorý sa týkal tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka nebola v Slovenskej republike v posledných piatich rokoch predchádzajúcich začatiu tohto konania riadne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku pre všetky výrobky v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 5.1.2018 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 18.1.2018. 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 neskorších predpisov 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 neskorších predpisov, ak úrad neoznámi 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 neskorších predpisov 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 neskorších predpisov 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 neskorších predpisov 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. 963902 „“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa DADDY S.R.L., Via Antonio Riccheo 9, I-70051 BARLETTA (BARI), Taliansko, s uplatnením priority od 18.10.2007 bola 11.2.2008 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 3, 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky bol podaný 4.12.2017. Z uvedeného vyplýva, že od dátumu priznania ochrany napadnutej 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 jej používanie pre zapísané tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, platí v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky na predmetných tovaroch 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 v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Andrea Považanová, advokátka
Tobrucká 85/6
811 02 Bratislava 1

DIMITRI RUSSO S.R.L.
Via G. Bozzi, 47A
I-70121 Bari
Taliansko