



Banská Bystrica 8. 6. 2020
OZ 238400/I-21-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Europolice Federation občianske združenie, 9. mája 244, 986 01 Biskupice, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o., Ružová dolina 8, 821 09



Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 238400 majiteľa Modify s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava (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 neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 238400 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 11. 12. 2019.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:



Úradu bol 11. 12. 2019 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 238400 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 16, 35, 36, 37, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že mal záujem získať súhlas od majiteľa napadnutej ochrannej známky na jej používanie, a preto ho vyzval na stretnutie, na ktorom sa chcel dohodnúť na podmienkach uzatvorenia licenčnej zmluvy. Majiteľ napadnutej ochrannej známky na výzvu navrhovateľa z 15.5.2017 nereagoval a následne navrhovateľ z verejne dostupných informácií zistil, že spoločnosť majiteľa je neaktívna a nepoužíva napadnutú ochrannú známku, t. j. napadnutá ochranná známka nebola v Slovenskej republike používaná pre zapísané tovary a služby počas nepretržitého obdobia piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o jej zrušení.

Navrhovateľ upozornil, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) citovaného zákona úrad zruší z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o zrušení, a ak jej majiteľ jej nepoužívanie náležite neodôvodní.

V závere navrhovateľ navrhol úradu zrušiť napadnutú ochrannú známku pre všetky zapísané tovary a služby.

Listom úradu z 24. 1. 2020 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 ochrannej známky bola majiteľovi preukázateľne doručená 9. 2. 2020. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote do 31.3.2020 nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 v spojení s tovarmi alebo so službami, 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 obrazovej ochrannej známky č. 238400  bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Modifity s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava s právom prednosti od 24.4.2012 bola 14.10.2014 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 37, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 11.12.2019. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k návrhu na zrušenie nevyjadril, a tak skutkovému tvrdeniu navrhovateľa neoponoval a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike pre tovary a služby, 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 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 a služby, 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:

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava

Modify s. r. o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava