



Banská Bystrica 15. 5. 2019
MOZ 808270/I-19-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 808270 „FLEXITEL“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa FlexiTel TelefonService GmbH, Lützowstraße, 105/106, 10785 Berlín, Nemecko (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 v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 808270 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.

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 3.12.2018.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 3.12.2018 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 808270 „FLEXITEL“ (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 neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb v triedach 35, 36, 37, 38, 41, 42, a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že na základe šetrenia na slovenskom trhu zistil, že ochranná známka „FLEXITEL“ nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre zapísané služby v triedach 35, 36, 37, 38, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň navrhovateľ uviedol, že pri obchodovaní so službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, neexistovali legislatívne podmienky, napr. dovozné licenčné obmedzenia, ktoré by mohli vytvárať okolnosti brániace majiteľovi používať na území Slovenskej republiky ochrannú známku mimo vôle majiteľa. Navrhovateľ domnieva, že ochranná známka majiteľa bráni iným podnikateľom v zápise ochranných známk zhodných alebo podobných pre tovary alebo služby rovnakého druhu, a preto je potrebné takéto označenie uvoľniť pre iné osoby.

Navrhovateľ skonštatoval, že na základe uvedeného existuje dôvod na zrušenie napadnutej ochrannej známky č. 808270 podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu.

Listom úradu z 10.1.2019 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 preukázateľne doručená 17.1.2019. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote do 17.3.2019 nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

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 § 7c ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak ide o medzinárodnú ochrannú známku sa 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 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 medzinárodnej ochrannej známky č. 808270 „FLEXITEL“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa FlexiTel TelefonService GmbH, Lützowstraße, 105/106, 10785 Berlín, Nemecko, s právom prednosti od 26.2.2003, bola medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol úradu doručený 3.12.2018. 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 nevyjadril a nepredložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali jej používanie pre zapísané tovary 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 zapísané služby v triedach 35, 36, 37, 38, 41, 42 a 44 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 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, 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:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Geskes Patent-und Rechtsanwälte,
Dr. Christoph Geskes
Gustav-Heinemann-Ufer 74b
50968 Köln
Germany