

*Banská Bystrica 04.10.2023
MOZ 1148220/I-27-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Grundfos Holding A/S, 8850 Bjerringbro, DK; zastúpeného v konaní (ďalej navrhovateľ) na zrušenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č.1148220 „GRANDFAR“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, 33#, 13/F, No.190, Donghuan Street, Taizhou City, 318000 Zhejiang, Čína (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 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1148220 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 10.3.2023.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 10.3.2023 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1148220 „GRANDFAR“ (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 (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka nebola skutočne používaná pre zapísané tovary na území Slovenskej republiky už viac ako päť rokov. Podľa neho tak bola splnená podmienka na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach v celom rozsahu.

Listom úradu z 2.5.2023 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 22.5.2023. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona 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 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 § 7c ods. 5 zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach 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. 1148220 „GRANDFAR“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, 33#, 13/F, No. 190, DongHuan Street, Taizhou City, 318000 Zhejiang, Čína, bola 20.12.2012 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutej ochrannej známke bola pre územie Slovenskej republiky priznaná ochrana 27.11.2013.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 10.3.2023. Z uvedeného vyplýva, že od dátumu priznania ochrany medzinárodnej 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 preukázali 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 služby, pre ktoré je zapísaná, platí v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
TAIZHOU GRANDFAR INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, 33#, 13/F, No.190, DongHuan Street, Taizhou City,
318000 Zhejiang, Čínska ľudová republika