



Banská Bystrica 5. 10. 2016
POZ 2149-2005/OZ 225021/I-88-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa RISO-R, s. r.o., Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej známky č. 225021 „RISO“ majiteľa Ing. Júliusa Bartakoviča, Veterná 1736/79, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Andrejom Bartakovičom, Veterná 1736/79, 979 01 Rimavská Sobota (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 zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 225021 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. účinné od 27.11.2015.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 27.11.2015 doručený návrh na zrušenie kombinovanej ochrannej známky č. 225021 „RISO“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne nepoužíval na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu. Návrh sa týkal všetkých tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) cit. zákona.

Listom úradu z 25.01.2016 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.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 25.02.2016 uviedol, že v zmysle uplatneného ustanovenia podľa neho platí, že ochranná známka sa zruší, „ak ochranná známka nebola používaná“, nie ak ju majiteľ skutočne nepoužíval. Vzhľadom na uvedené majiteľ navrhol ako dôkaz pripojiť spis z konania o návrhu navrhovateľa na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, kde sám navrhovateľ preukazuje, že od roku 2005 je napadnutá ochranná známka až do dnešného dňa navrhovateľom používaná.

Podľa majiteľa je zo zákonného ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) cit. zákona zrejmé, že zákonodarca myslel na situáciu, ktorú vytvoril nezákonným konaním navrhovateľ, snažil sa ochrániť oprávnené osoby na

používanie ochranných známk, ktorým vykonávanie ich práv zamedzilo nezákonné konanie takých osôb ako sú navrhovatelia.

Majiteľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je navrhovateľom používaná protizákonne, avšak je využívaná. Ďalej požiadal, aby úrad v tomto konaní prevzal dôkaz v maďarskom jazyku - prehlásenie p. H. I. zo spoločnosti Inter-Nett 2000 Kft. z konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, tiež priložil „Oznámenie o odstúpení od ponuky“ z 22.02.2016 od spoločnosti SHM people management, ktorá odstúpila od ponuky na odkúpenie napadnutej ochrannej známky, z dôvodu prebiehajúceho konania na úrade. Majiteľ týmito dôkazmi preukazuje oprávnené dôvody, prečo on ako majiteľ túto ochrannú známku nemohol používať z dôvodu nezákonného používania napadnutej ochrannej známky navrhovateľom.

Majiteľ ďalej poukázal na fakt, že úmyslom navrhovateľa nebolo podať seriózný návrh, ktorý by mal oporu v skutočnostiach, dôkazoch a v zákone, ale ide len o špekulatívne a úmyselné konanie predĺžiť konanie do doby, kedy bude mať zapísané nové ochranné známky, keď ich začne v plnom rozsahu používať s úmyslom poškodiť napadnutú ochrannú známku a znížiť jej hodnotu.

Podaním doručeným 13.04.2016 navrhovateľ zaslal svoje stanovisko k vyjadreniu majiteľa, v ktorom uviedol, že v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákon vyžaduje zo strany majiteľa preukázanie skutočného používania ochrannej známky, pričom používanie je definované v § 9 cit. zákona. V zmysle predmetného ustanovenia sa za používanie majiteľom považuje aj používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa. Navrhovateľ konštatoval, že podľa ustálenej praxe to znamená, že majiteľ musí udeliť súhlas pred tým, než tretia strana používa ochrannú známku, pričom typickým príkladom používania tretími stranami je používanie na základe licencií, či prostredníctvom distribútorov. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na rozhodnutia T-203/02 a C-416/04 Vitafruit, T-324/09 Friboi alebo T-308/06 Buffalo Milke.

Navrhovateľ poukázal na to, že v tomto prípade sa majiteľ pri snahe preukázať svoje používanie napadnutej ochrannej známky dovoľáva jej používania samotným navrhovateľom v konaní o vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, avšak toto používanie preukázal navrhovateľ, nie majiteľ a rozhodne nejde o používanie samotným majiteľom, resp. so súhlasom majiteľa. Navrhovateľ ďalej uviedol, že v konaní o vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú deklaruje, že používa svoju slovnú ochrannú známku RISO č. 215680 vo vyhotovení, ktoré je zároveň napadnutou ochrannou známkou. Navrhovateľ konštatoval, že z vyjadrení majiteľa je zrejmé, že vedel o tom, že navrhovateľ používa označenie pozostávajúce zo slova RISO v grafickom vyhotovení oválu v žltozelenej kombinácii, avšak nikdy súhlas na takéto používanie vopred neudelil. Podľa navrhovateľa je naopak zjavné, že i keď majiteľ nepodnikol voči tomuto používaniu nijaké kroky, s týmto používaním nikdy nesúhlasil a považoval ho za protiprávne.

K dôkazom predloženým majiteľom navrhovateľ uviedol, že predložené čestné prehlásenie v maďarskom jazyku nie je prípustné, pričom ak by ho aj úrad zohľadnil, toto vyhlásenie nijako nepreukazuje používanie napadnutej ochrannej známky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 zrušenie ochrannej známky č. 225021 „RISO“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Júliusa Bartakoviča, Veterná 1736/79, 979 01 Rimavská Sobota s právom prednosti od 18.11.2005 bola 20.05.2009 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 27.11.2015. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda začína plynúť od 27.11.2010.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známkov nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známkov musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie s púhym účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zväziť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, voči ktorej návrh smeruje. Majiteľ musí predložiť dôkazové materiály svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (v zmysle § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ jej používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známkov, prípadne v podobe líšiacej sa v nepodstatných detailoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky a musí spadať do rozhodného časového obdobia.

Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že napadnutá ochranná známka je používaná navrhovateľom od roku 2005 do dnešného dňa, pričom odkázal na dôkazy predložené navrhovateľom v konaní o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Ďalej poukázal na to, že aj keď je napadnutá ochranná známka používaná navrhovateľom protizákonne, je využívaná.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 a ods. 4 zákona o ochranných známkach používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a používanie so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 cit. zákona sa vyžaduje preukázanie skutočného používania ochrannej známky jej majiteľom, resp. tretími osobami, čo je ale podmienené súhlasom majiteľa. Ako pritom vyplýva z vyjadrenia majiteľa, on sám považuje používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľom za protizákonné. Fakt, že používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľom strpel a nebránil sa mu nie je možné považovať za súhlas s používaním, pričom z jeho vyjadrenia ani z vyjadrenia navrhovateľa nevyplýva, že takýto súhlas na používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľovi dal.

Vzhľadom na uvedené nie je nutné podrobne sa zaoberať dôkazmi predloženými navrhovateľom v konaní o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú a možno k nim len uviesť, že navrhovateľ mal snahu preukázať používanie označenia RISO pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. v roku 2005. Jediné dôkazy z neskoršieho obdobia predložené navrhovateľom boli faktúry vystavené spoločnosťou

AGA s. r. o. určené navrhovateľovi, ktoré preukazovali spoluprácu týchto dvoch spoločností a dodávky polotovarov navrhovateľovi, nie však používanie napadnutej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené, ak by sa aj nebral ohľad na fakt, že majiteľ nedal navrhovateľovi súhlas na používanie napadnutej ochrannej známky, pričom išlo podľa neho o protizákonné používanie, predložené dôkazy navrhovateľa aj tak nesvedčia o používaní napadnutej ochrannej známky v relevantnom období.

Majiteľ ďalej na margo podaného návrhu uviedol, že v prípade, ak by ním tvrdené preukázanie používania ochrannej známky nestačilo, má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, a to z dôvodu nezákonného používania napadnutej ochrannej známky navrhovateľom.

Pojem „oprávnené dôvody“ je neurčitým právnym pojmom, ktorý zákon nevymedzuje, avšak s poukazom na bod 9 recitálu smernice 2008/95/ES, z ktorého vyplýva, že počet ochranných známk by mal byť obmedzený len na také, ktoré sa používajú, by mal byť vykladaný restriktívne. Tento výklad je podporený aj judikatúrou európskeho Súdneho dvora, z ktorej vyplýva, že za riadne dôvody nepoužívania, sa považujú len okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré majú priamy vzťah s ochrannou známkou a spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania (C-246/05 Häupl, bod 55). Vzhľadom na uvedené je preto potrebné určiť, či dôvody na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky, na ktoré majiteľ poukázal skutočne existovali a či ním uvádzané okolnosti predstavujú prekážku používania ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia. Nie je totiž neobvyklé, že okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky sa objavia v určitom okamihu a bránia prípravám na používanie tejto ochrannej známky, avšak v mnohých prípadoch ide o také ťažkosti, ktoré možno prekonať.

Majiteľ na preukázanie ním tvrdených skutočností predložil „Oznámenie o odstúpení ponuky“ z 22.02.2016 od spoločnosti SHM People management s. r. o. a dôkaz predložený v konaní o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú „Čestné prehlásenie“ konateľa spoločnosti Inter-Nett 2000 Kft. zo 06.10.2015.

Z prehlásenia konateľa spoločnosti Inter-Nett 2000 Kft. vyplýva, že podniká v rovnakom sektore a táto spoločnosť komunikovala ešte so spoločnosťou R. S. K. spol. s r. o. a s p. B. Ďalej je v prehlásení uvedené, že koncom roku 2005 boli oslovení p. B., ktorý mal záujem o spoluprácu a ponúkol im možnosť používania ochrannej známky RISO, avšak rokovania prebiehajúce v roku 2006 boli prerušené, pretože p. B. informoval obchodného partnera o používaní ochrannej známky RISO inou spoločnosťou bez jeho povolenia. V roku 2009 sa maďarská spoločnosť dozvedela, že p. B. je majiteľom ochrannej známky RISO, avšak bola informovaná aj o tom, že spoločnosť jeho bývalého spoločníka naďalej používa ochrannú známku RISO bez jeho súhlasu, preto bola z ich strany táto záležitosť uzavretá. Z predloženého dôkazu možno vyvodiť, že p. B. mal vedomosť o tom, že navrhovateľ vyrába výrobky a označuje ich označením RISO už v roku 2006, ako aj v roku 2009. K uvedenému dôkazu je ďalej potrebné uviesť, že aj keď je v maďarskom jazyku a majiteľ predložil len jeho neoficiálny preklad, jednak vzhľadom na jeho významnosť, ako aj na fakt, že v rámci úradu bolo možné overiť jeho obsah, nebol dôvod vyžadovať jeho oficiálny preklad.

Podľa predloženého oznámenia o odstúpení ponuky z 22.02.2016 medzi majiteľom a spoločnosťou SHM People management s. r. o. zrejme prebiehali rokovania o prevode napadnutej ochrannej známke, resp. o udelení licencie. Ďalej je tu uvedené, že majiteľ 05.11.2015 poskytol spoločnosti informácie o prebiehajúcom konaní na úrade, pričom predmetná spoločnosť týmto listom odstúpila od nimi predloženej ponuky na prevod práv k ochrannej známke, resp. udelenie výlučnej licencie. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že bez ďalších dôkazov tento list nemožno považovať za dostatočný dôkaz uplatnenie podmienky existencie „oprávneného dôvodu“ na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky.

Predložené dôkazy teda preukazujú fakt, že majiteľ nebol úspešný v svojej snahe previesť, či speňažiť svoju ochrannú známku, avšak napriek tomu svoje práva nebránil a pasívne strpel toto konanie, a to podľa ním predloženého dôkazu už od roku 2009. Ako totiž vyplynulo aj z prehlásenia maďarskej spoločnosti, majiteľ vedel o tom, že jeho ochrannú známku používa iný subjekt, a to už v čase po jej zápise v roku 2009. Možno teda zdôrazniť, že uvádzané okolnosti majiteľ mohol včas riešiť, a preto nemožno konštatovať, že nezávisle na jeho vôli vznikli „oprávnené dôvody“, ktoré mu zabránili používať napadnutú ochrannú známku. Nie je možné ospravedlniť nepoužívanie napadnutej ochrannej známky iba na základe toho, že majiteľ dlhodobo strpel používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľom, čo malo za dôsledok ukončenie rokovaní s inými tretími stranami, ktoré prejavili záujem o používanie, či prevod napadnutej ochrannej známky.

V tomto prípade je nutné zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v máji 2009 a majiteľ zápisom do registra nadobudol práva k tejto ochrannej známke. Tvrdenie, že neoprávnené používanie jeho ochrannej známky iným subjektom mu bránilo v jej používaní je neakceptovateľné, keďže práva k ochrannej známke si ako jej majiteľ v zmysle príslušného zákona mohol a mal brániť. Aj keď uviedol, že spolupracoval ako konateľ spoločnosti AGA s. r. o s navrhovateľom, preto nebolo v jeho záujme zničiť navrhovateľa, napriek tomu túto situáciu mohol a mal riešiť. Nebolo preukázané, že majiteľ vynaložil primerané úsilie v snahe brániť svoje práva a prekonať túto prekážku alebo že by v tomto období podnikol akékoľvek kroky na obranu svojich legitímnych práv. Nemožno preto ním uvádzané dôvody akceptovať ako oprávnené na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky.

V tomto prípade majiteľovi napadnutej ochrannej známky nebránili v jej používaní rozhodnutia štátnych orgánov, či iných inštitúcií, ktorých súčinnosť by pri jej používaní bola nevyhnutná, a ktoré majiteľ nemôže aktívne ovplyvňovať. Naopak ako už bolo uvedené, majiteľ sa mohol používaniu napadnutej ochrannej známky tretím subjektom brániť. Preto nemožno konštatovať, že na jeho strane vznikli dôvody, ktoré mu oprávnenne zabránili používať napadnutú ochrannú známku.

Možno teda konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a zároveň ani nepreukázal, že na jej nepoužívanie mal oprávnené dôvody v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z..

Čo sa týka argumentov majiteľa, že úmyslom navrhovateľa nebolo podať seriózny návrh, ale ide len o špekulatívne a úmyselné konanie možno len uviesť, že podanie návrhu na zrušenie z dôvodu podľa § 34 ods. 1 písm. a) cit. zákona je legitímnym konaním, ktoré zákon umožňuje akejkoľvek tretej osobe, či už má alebo nemá nejaký vzťah k majiteľovi. Predmetom posúdenia uplatneného dôvodu je pritom skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, nie pohnútky, či dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu.

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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Andrej Bartakovič
Veterná 1736/79
979 01 Rimavská Sobota