



Banská Bystrica 26. 1. 2022  
OZ 173784/I-4-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, W2 6PX Londýn, Spojené kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou Bird & Bird, s. r. o., advokátska kancelária, Prievozská 4, 821 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 173784 „LAPP“ majiteľa LAPP INSULATORS LLC, 130 Gilbert Street, LeRoy, New York 14482-1393, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (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 takto:

**ochranná známka č. 173784 sa zrušuje pre tovary „kondenzátory“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „elektrické izolátory“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 5.3.2020.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 5.3.2020 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 173784 „LAPP“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) 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 tovarov v triedach 9 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že na základe prieskumu situácie a z dostupných informácií zistil, že napadnutá ochranná známka nebola v Slovenskej republike používaná pre zapísané tovary počas nepretržitého obdobia piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o jej zrušení. Na základe toho navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu.

Listom úradu zo 14.5.2020 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.

Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

Vo veci podaného návrhu bolo 3.9.2020 vydané rozhodnutie zn. OZ 173784/I-35-2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bola napadnutá ochranná známka podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach zrušená s účinnosťou od 5.3.2020.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že je americkou pobočkou skupiny LAPP Insulators Group. Spoločnosť LAPP Insulators GmbH je nemeckou pobočkou a jej regionálnym distribútorom je česká spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. a spoločne tvoria dodávateľský reťazec, ktorý dodával na slovenský trh počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie tovaru označené napadnutou ochrannou známkou. Majiteľ na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky predložil rôzne dôkazy (protokol o testoch; baliace listy s výkresmi; výťažky z webovej stránky spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. a prehlásenie jej riaditeľa; objednávky, potvrdenia k objednávkam; brožúru). Poukázal na to, že v protokole o testoch a potvrdení dodania tovarov skupiny LAPP Insulators Group jej slovenským zákazníkom zo 4.9.2019 je opakovane použité slovo „LAPP“ ako časť označenia „LAPP Insulators SA“, rovnako sa slovo „LAPP“ nachádza v popise vo výkresoch pri baliacich listoch, pričom toto slovo v celosti obsahuje napadnutú ochrannú známkou. Uviedol, že na baliacich listoch je uvedené miesto dodania na území Slovenskej republiky a odberateľmi sú slovenské obchodné spoločnosti, z čoho vyplýva, že tovary boli dodávané na slovenský trh. Podotkol, že na baliacich listoch je ako dodávateľ uvedená česká spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., ktorá na svojich webových stránkach uvádza, že zaisťuje dodávky izolátorov pre elektrotechnický priemysel, ale tiež závesné a podperné porcelánové a kompozitné izolátory pre oblasť vysokého a veľmi vysokého napätia, kde zastupuje jedného z najvýznamnejších európskych výrobcov, nemeckú spoločnosť LAPP Insulators GmbH, pričom táto skutočnosť bola potvrdená riaditeľom tejto spoločnosti. Uviedol, že spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. poskytla zoznam predaných tovarov spoločnosti LAPP Insulators GmbH na slovenskom trhu v rokoch 2015 až 2020 (celkovo cca 63 tis. ks). Majiteľ tiež predložil faktúry a objednávky svedčiacie o dodávkach tovarov spoločnosťou LAPP Insulators GmbH regionálnemu distribútorovi BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. V závere konštatoval, že skutočnosť, že spoločnosť LAPP Insulators GmbH je nemeckou pobočkou a majiteľ americkou pobočkou skupiny LAPP Insulators Group, preukazujú aj informácie v brožúre „Profil spoločnosti a prehľad produktov“.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení k rozkladu, ktoré bolo úradu doručené 25.8.2021 okrem iného konštatoval, že pojem „skutočné používanie“ by sa mal vykladať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ a citoval z viacerých rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu, v ktorých sú zakotvené základné zásady skutočného používania (medzi inými vo veci C-40/01 Ansil v. Ajax z 11.3.2003, vo veci T-334/01 z 8.8.2004 HIPPOOVIT, vo veci C-416/04 z 11.5.2006 VITAFRUIT).

Navrhovateľ konštatoval, že podľa jeho názoru dôkazné materiály predložené majiteľom spolu s rozkladom nepreukazujú použitie napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo na ich obaloch. Poukázal na fakt, že v predložených baliacich listoch, objednávkach a protokoloch o testoch nie je použité označenie „LAPP“ ako ochranná známkou (na tovaroch), ale iba ako súčasť obchodného mena, tiež podotkol, že ide o dokumenty v angličtine, prípadne nemčine. Ďalej navrhovateľ konštatoval, že dôkazy o predajoch za celé rozhodné obdobie sa týkajú zjavne iba veľmi malého množstva zákazníkov - celkový počet cca 5 a nízkej frekvencie používania. S ohľadom na uvedené podľa navrhovateľa majiteľ nepredložil dôkazy v dostatočnom množstve, kvalite a dostatočnej frekvencii používania v rozhodnom období a dôkazy nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na slovenskom trhu v zmysle uvedenej judikatúry.

Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že majiteľom napadnutej ochrannej známky je americká spoločnosť, v rámci predmetného konania by sa malo posúdiť používanie ochrannej známky touto spoločnosťou a nie je možné prihliadať na dôkazy o predajoch spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., keďže v tomto prípade nevystupuje ako predajca priamo majiteľ napadnutej ochrannej známky. V reakcii na vyjadrenie majiteľa, že nemecká pobočka LAPP Insulators GmbH a jej regionálny distribútor BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. tvoria dodávateľský reťazec, navrhovateľ konštatoval, že majiteľ (americká spoločnosť) nielenže nedodáva tovary označené napadnutou ochrannou známkou priamo na slovenský trh, ale ani netvorí priamy dodávateľský reťazec so spoločnosťou BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. Z tohto dôvodu nebol v konaní predložený dôkaz o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky jej majiteľom.

Navrhovateľ na záver konštatoval, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Odvolací orgán rozhodnutím zn. OZ 173784/II-78-2021 z 22.9.2021 prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec bola vrátená na nové prerokovanie.

V rozhodnutí odvolací orgán uviedol, že pri novom konaní a rozhodovaní vo veci je potrebné opätovne posúdiť návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky a v rámci nového konania posúdiť, či napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k zapísaným tovarom, a to s ohľadom na nové dôkazné materiály predložené majiteľom spolu s rozkladom.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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 ochrannej známky č. 173784 „LAPP“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa LAPP INSULATORS LLC, 130 Gilbert Street, LeRoy, New York 14482-1393, Spojené štáty americké, s právom prednosti od 11.6.1991 bola 10.2.1995 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary „*kondenzátory*“ v triede 9 a pre tovary „*elektrické izolátory*“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 5.3.2020. 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 ide o časový úsek od 5.3.2015 až do podania návrhu.

Pri uplatnení návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky na majiteľovi. V prípade jej nepoužívania na území Slovenskej republiky mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť rozsiahle a veľmi pravidelné používanie ochrannej známky, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.


Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

Majiteľ na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky v rozklade predložil:

- protokol o testoch zo 4.9.2019 v anglickom jazyku vystavený spoločnosťou LAPP Insulators S.A., Rumunsko, podpísaný zástupcami spoločností: BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., Slovenská elektrizačná

prenosová sústava a. s., GOPA-Intec, Elcon Bratislava a. s. a VUJE a. s. V protokole je uvedené, že 2.9. až 4.9.2019 bola vykonaná kontrola dielov - izolátorov typu LG 75/22/1270 pred ich expedíciou, ktoré boli objednané 6.5.2019 na základe objednávky BP 250519LAT pre projekt „Double 400kV OHL Križovany-Bystričany“, skontrolovaných bolo 12 ks izolátorov, boli vykonané skúšky a testy požadované špecifikáciou výrobkov a v súlade s príslušnými normami, pričom na základe získaných výsledkov bolo konštatované, že šarže môžu byť prijaté zákazníkmi a budú im doručené. Súčasťou protokolu sú údaje o vykonaných testoch a skúškach tyčových izolátorov typu LG 75/22/1270 s výsledkami, na skúškach participovali zástupcovia už uvedených spoločností. Na konci protokolu je tabuľka z 3.9.2019 vystavená spoločnosťou LAPP Insulator S.A. pre zákazníka - spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., s údajmi o 12 výrobkoch - izolátoroch typu LG 75/22/1270 (ich sériové čísla, dátumy výroby medzi 22. až 33. týždňom 2019 a bližšie špecifikácie), príloha 1 (majiteľom označená ako SK-LK-A-1),

- dodacie listy - celkovo 11 dodacích listov vystavených spoločnosťou BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., Ostrava, Česká republika, počas obdobia od 28.9.2015 do 6.5.2019, podľa ktorých bol spoločnostiam zo Slovenska (SAG ELEKTROVOD a. s., SMS súkromná montážna spoločnosť, a. s., VUJE a. s., ELCON BRATISLAVA) dodaný sortiment – izolátory, a to napr. typu LG 75/22/1270, LG 85/22/1310, v rôznom objeme (medzi 100 až 580 ks), ktorých súčasťou je potvrdenie o prevzatí tovaru odberateľmi a miesto dodania (územie Slovenska). K dodacím listom sú pripojené technické výkresy dodávaných tovarov, v ktorých sú zakreslené výrobky s ich špecifikáciou, potvrdením o vykonaní potrebných skúšok v súlade s normami, v ľavom dolnom rohu je informácia, že technický výkres je vlastníctvom spoločnosti LAPP Insulators GmbH & Co. KG a bez jej súhlasu nemôže byť ďalej šírený, v pravom dolnom rohu je tabuľka

s údajmi o výrobku, je tu uvedený typ výrobku a zobrazené označenie , t. j. „LAPP INSULATORS“, príloha 2 (majiteľom označená ako SK-LK-A-2),

- výtlačok z webovej stránky [www.bohemiaprolan.cz](http://www.bohemiaprolan.cz) vytlačený 9.11.2020 so zobrazeným profilom spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. a kontaktmi. V profile je uvedené, že spoločnosť bola založená v roku 1998, má dlhoročných zákazníkov v Čechách aj na Slovensku v oblasti energetiky a rozvodných sietí, zaisťuje dodávky závesných, podperných porcelánových izolátorov pre elektrotechnický priemysel, ale aj závesných a podperných porcelánových a kompozitných izolátorov pre oblasť vysokého a veľmi vysokého napätia, kde zastupuje jedného z najvýznamnejších európskych výrobcov LAPP Insulators GmbH, v kontaktoch spoločnosti obchodného oddelenia je okrem iných uvedený aj Karol W., príloha 3 a 4 (majiteľom označená ako SK-LK-A-3 a SK-LK-A-4),

- vyhlásenie Karola W. z 5.11.2020 pre zástupcov spoločnosti Lapp Insulators GmbH a Lapp Insulators Sp. z o. o. (v anglickom jazyku), v ktorom je uvedené, že spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. je zástupca spoločnosti Lapp Insulators pre český a slovenský trh a predložil zoznam projektov realizovaných pre zákazníkov zo Slovenska v období rokov 2015 - 2020. Priložená je tabuľka s údajmi o odberateľoch zo Slovenska, o type a počte kusov odobratého izolátora za obdobie od roku 2015 až do roku 2020, napr. za rok 2015 šlo o 4 odberateľov (Alter Energo, Kolíňany - 15 tis. ks, SPIE Elektrovod, a. s., Bratislava - 893 ks, SMS- súkromná montážna spoločnosť a. s., Nižná Olšava - 540 ks a VUJE a. s., Bratislava -1040 ks), v rokoch 2016, 2017 a 2018 šesť odberateľov, v roku 2019 deväť odberateľov a v roku 2020 sedem odberateľov, ktorí odoberali podľa údajov v tabuľke väčšinou izolátory typu LG 75/22/1270, LG 85/22/1310. Možno uviesť, že zväčša šlo o tých istých odberateľov, celkovo išlo o 12 spoločností, ktoré tovar odoberali niekoľkokrát - napr. spoločnosť Alter Energo a. s. odoberala tovary v rokoch 2015, 2016 a 2018, spoločnosť SPIE Elektrovod, a. s., počas rokov 2015 až 2020, VUJE a. s. 2015, 2017 až 2020, pričom išlo o rôzne množstvá tovarov pohybujúce sa medzi desiatkami až tisíckami kusov, príloha 5 (majiteľom označená ako SK-LK-A-5),

- tri objednávky od spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., a to objednávka z 5.9.2017 pre dodávateľa LAPP Insulators GmbH, Nemecko, na izolátory typu C4-1550-II (74 ks) v cene 570 eur za kus, podmienky doručenia stanovujú, že 30 ks má byť doručených 28.11.2017 a 44 kusov približne 28.5.2018, k objednávke je pripojené potvrdenie o prijatí objednávky od dodávateľa, je v ňom uvedené, že ide o projekt „SPIŠSKÁ VES“, celková cena za objednané tovary, ich opis, poznámky o testoch v zmysle normy IEC 60168 a tiež poznámka, že izolátory budú vyrobené podľa výrobného výkresu č. 7.035691.01.01.00 schváleného klientom (p. W. cez e-mail z 8.9.2017); objednávka z 18.7.2018 pre dodávateľa Lapp Insulators S. A., Turda, Rumunsko, na izolátory typu LG 85/22/1310 (3447 ks) v cene 125 eur za kus a LG 60/22/1270 (1968 ks) v cene 78 eur za kus, ku ktorým sú priložené potvrdenia objednávok s presnými termínmi dodania objednaných tovarov zo závodu v Turde, Rumunsko, s priloženými technickými výkresmi dodávaných tovarov (rovnakého charakteru ako v prílohe 2), na ktorých je okrem typu výrobku zobrazené aj označenie „LAPP INSULATORS“; objednávka BP 250519LAT pre toho istého dodávateľa zo 6.5.2019 na izolátory typu LG 75/22/1270 (12 468 ks) za 78 eur za kus, s miestom dodania na Slovensko, v objednávke je špecifikované, že tovary majú byť dodané v štyroch termínoch v priebehu rokov 2019 a 2020, že preberacia

skúška výrobkov sa uskutoční v závode v Turde v presne uvedených termínoch, k objednávke je priložené potvrdenie od dodávateľa spolu s technickým výkresom dodávaného tovaru, opäť rovnakého charakteru ako v prílohe 2, na ktorom je okrem typu výrobku zobrazené aj označenie „LAPP INSULATORS“, príloha 6 (majiteľom označená ako SK-LK-A-6),

- nedatovaný výtlačok brožúry skupiny LAPP Insulators Group, ktorá je dostupná na [www.lappinsulators.com](http://www.lappinsulators.com), v ktorej je uvedené, že LAPP Insulators Group je popredným výrobcom a dodávateľom vysokonapäťových izolátorov s globálnym predajom vo viac ako 70 krajinách, bola založená v roku 1916 v LeRoy New York USA, je na trhu viac ako 100 rokov, zameriava sa na inovatívne riešenia, ponúka kvalitné a bezpečné výrobky, v brožúre sú opísané jednotlivé produkty, medzi inými aj dlhé tyčové izolátory, závesné izolátory, porcelánové závesné izolátory, tiež je načrtnutý popredajný servis izolátorov LAPP, v závere brožúry sú uvedené údaje o jednotlivých spoločnostiach patriacich do skupiny LAPP v Európe (tri pobočky v Nemecku, v Poľsku a v Rumunsku), o spoločnosti majiteľa v USA, o spoločnosti DALIAN LAPP Insulators Co. Ltd v Číne, aj podrobnejšie informácie o pobočkách o ich produkcii, napr. v továrni v Turde v Rumunsku je okrem iného uvedená produkcia dlhých tyčových izolátorov, príloha 7 (majiteľom označená ako SK-LK-A-7).

Majiteľom predložené dôkazy v prílohách 1, 2 a 6 sú datované v rozhodnom období, dôkaz v prílohe 5 sa vzťahuje na rozhodné obdobie. Časť predložených dôkazov nie je datovaná (príloha 7) alebo je označená dátumom mimo príslušného obdobia (príloha 3, 4), avšak ide o internetové výtlačky, ktoré môžu slúžiť ako podporné na ukážku toho, ako bola ochranná známka použitá vo vzťahu k príslušnému tovaru, či na poskytnutie ďalších informácií o tom, akým spôsobom majiteľ uvádza na trh tovary, aký typ tovarov a pod., preto ich nemožno odmietnuť a nezohľadniť pri celkovom hodnotení dôkazov vo vzájomných súvislostiach. Ďalej možno konštatovať, že predložené dôkazy sa okrem prílohy 7 týkajú územia Slovenskej republiky alebo sa nejakým spôsobom vzťahujú na územie Slovenskej republiky. Príloha 7 predstavuje webovú stránku spoločnosti majiteľa, teda sa nevzťahuje na územie Slovenskej republiky, ako však už bolo uvedené, môže slúžiť na poskytnutie informácií týkajúcich sa charakteru používania napadnutej ochrannej známky.

Pred samotným posúdením dôkazov možno poznamenať, že navrhovateľ vo svojom vyjadrení k dôkazom majiteľa poukázal i na to, že predložené dôkazy sú v anglickom a nemeckom jazyku. V rámci konania bolo zistené, že predložené dôkazy tvoria dokumenty, ktorých obsah je možné riadne posúdiť bez ohľadu na to, že nie sú v slovenskom jazyku. Keďže neobsahujú zložité odborné či dlhé texty a neboli pochybnosti o ich obsahu, čo napokon potvrdzuje aj vyjadrenie navrhovateľa k rozkladu, aj s prihliadnutím na hospodárnosť konania nebolo považované za nutné vyžadovať preklad dôkazov do slovenského jazyka.

Na základe predložených dokladov bolo zistené, že spoločnosť majiteľa je súčasťou skupiny LAPP Insulators Group, do ktorej okrem spoločnosti majiteľa patria aj spoločnosti v Nemecku a v Rumunsku, ktoré sú výrobcami rôznych typov elektrických izolátorov, ako to vyplýva z informácii o spoločnosti LAPP Insulators Group dostupnej na internetovej stránke [www.lappinsulators.com](http://www.lappinsulators.com) (príloha 7) a vyplýva to aj z ďalších dôkazov (napr. prílohy 1, 4 a 6). Ďalej podľa predložených dodacích listov v prílohe 2 bolo zistené, že spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. dodala v rozhodnom období od roku 2015 do roku 2019 tovary, a to rôzne typy elektrických izolátorov, vyrobené spoločnosťami patriacimi do skupiny LAPP Insulators, celkovo štyrom spoločnostiam na Slovensku, pričom išlo o opakované dodávky. Dodacie listy obsahovali potvrdenie odberateľov o prevzatí tovarov, tiež technické výkresy, na ktorých boli výrobky zakreslené s presnými údajmi o ich vlastnostiach a okrem typového označenia izolátora bolo na nich zobrazené aj označenie „LAPP INSULATORS“. Na základe dôkazov v prílohe 6 bolo preukázané, že česká spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. v priebehu rokov 2017 až 2019 objednávala rôzne typy elektrických izolátorov od spoločností LAPP Insulators v Nemecku a Rumunsku, patriacich do skupiny LAPP Insulators Group. Z objednávok je zrejmé, že izolátory boli vyrobené spoločnosťami patriacimi do skupiny LAPP Insulators Group, príjem objednávok bol potvrdený aj dodávateľmi - spoločnosťou LAPP Insulators v Nemecku a v Rumunsku, v ktorých bola objednávka sumarizovaná a boli priložené technické výkresy objednaných výrobkov, v ktorých pri typovom označení izolátora bolo zobrazené aj označenie „LAPP INSULATORS“. Na základe predloženého protokolu o skúškach v prílohe 1 možno považovať za preukázané, že tovary objednané českou spoločnosťou BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. boli skutočne vyrobené a možno usudzovať, že jej boli dodané. Uvedený protokol o skúškach sa týkal výrobkov vyrobených rumunskou spoločnosťou na základe objednávky BP 250519LAT od českej spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. zo 6.5.2019 predloženej v prílohe 6. Podľa protokolu rumunská spoločnosť LAPP Insulators S. A. ako výrobca vykonala potrebné testy na vybraných kusoch výrobkov - elektrických izolátoroch, ktoré prebehli nielen v prítomnosti zástupcov českej spoločnosti, ktorá tovary objednala, ale aj zástupcov niektorých slovenských spoločností, ktoré patrili k odberateľom týchto tovarov od českej spoločnosti.

K vyhláseniu p. W. v prílohe 5 je potrebné uviesť, že hoci zákon o ochranných známkach vylučuje aplikáciu § 39 správneho poriadku, ktoré upravuje čestné vyhlásenie účastníka konania, v tomto prípade nejde o vyhlásenie účastníka konania, ale osoby odlišnej od účastníka konania. Tento dôkaz je preto potrebné hodnotiť ako listinný dôkaz v súlade so zásadami hodnotenia dôkazov v správnom konaní, keďže vo vzájomnej kombinácii s ostatnými dôkazmi má určitú dôkaznú silu. Je k nemu však potrebné pristupovať s istou dávkou racionálnej opatrnosti, keďže ide o skutočnosti subjektívne tvrdené spoločnosťou BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., ktoré je možné považovať za relevantné, len ak sú v súlade s ostatnými predloženými relevantnými dôkazmi Z vyhlásenia p. W. vyplýva, že ide o predstaviteľa českej spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o., ktorá je zástupcom spoločnosti Lapp Insulators pre český a slovenský trh. Tiež z vyhlásenia vyplýva, že česká spoločnosť v rozhodnom období dodávala tovary spoločnosti LAPP Insulators zákazníkovi zo Slovenska, ktorých zoznam uviedol. Pri porovnaní údajov uvedených vo vyhlásení s údajmi v dodacích listoch v prílohe 2 bolo zistené, že česká spoločnosť dodala tovar odberateľom zo Slovenska, ktorí sú uvedení aj v zozname vo vyhlásení, napr. podľa dodacieho listu BP110216 zo 14.4.2016 bolo spoločnosti SAG Elektrovod, a. s., Bratislava (pozn. od 1.9.2017 zmenené obchodné meno na SPIE Elektrovod, a. s.) dodaných 176 ks izolátora LG 75/22/1270, 160kN a vo vyhlásení je v zozname za rok 2016 uvedený odberateľ SPIE Elektrovod, a. s., s počtom 176 odobratých kusov tohto izolátora. Bolo tiež zistené, že odberatelia podľa predložených dodacích listov (príloha 2) sú zahrnutí v zozname vo vyhlásení. S prihliadnutím na uvedené možno informácie z predloženého vyhlásenia o odberateľoch zo Slovenska považovať za hodnoverné a relevantné. Taktiež možno považovať za pravdivú informáciu, že česká spoločnosť zastupuje LAPP Insulators GmbH na českom a slovenskom trhu, keďže to vyplýva z informácii na jej webových stránkach (prílohy 3 a 4) a poukazujú na to aj predložené dôkazy, z ktorých je zrejmé, že česká spoločnosť komunikovala so zástupcami nemeckej aj rumunskej spoločnosti LAPP Insulators, objednávala ich výrobky, ďalej ich dodávala odberateľom na Slovensko a participovala na skúškach výrobkov (prílohy 1, 2 a 6).

Možno teda považovať za preukázané, že česká spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. v rozhodnom období dodávala na slovenský trh tovary - rôzne typy elektrických izolátorov, vyrobených spoločnosťami LAPP Insulators z Nemecka a Rumunska, ktoré patria do rovnakej skupiny LAPP Insulators Group ako majiteľ napadnutej ochrannej známky. Súčasne bolo preukázané, že česká spoločnosť tieto tovary odoberala od spoločností LAPP Insulators v Nemecku a Rumunsku. Majiteľ pritom v konaní poukázal na to, že je americkou pobočkou skupiny LAPP Insulators Group, spoločnosti LAPP Insulators GmbH a LAPP Insulators S. A. sú nemeckou a rumunskou pobočkou, regionálnym distribútorom je česká spoločnosť BOHEMIA-PRO-LAN s. r. o. a spoločne tvoria dodávateľský reťazec. Zákon o ochranných známkach v ustanovení § 7c ods. 3 stanovuje, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. Na základe preukázaných faktov v spojení s tým, že zástupca českej spoločnosti vyhlásil, že je zástupcom spoločnosti LAPP Insulators GmbH pre slovenský trh a túto informáciu česká spoločnosť verejne deklarovala aj na svojich webových stránkach, možno akceptovať, že predložené dôkazy o používaní označenia „LAPP INSULATORS“ na tovaroch vyrobených spoločnosťami patriacich do LAPP Insulators Group a ich distribúcii českou spoločnosťou na slovenský trh napĺňajú podmienky používania so súhlasom majiteľa. V tomto prípade je totiž nutné vychádzať okrem skutočností vyplývajúcich priamo z dôkazov aj z predpokladu, že pokiaľ by preukazované používanie nebolo realizované so súhlasom majiteľa, je nepravdepodobné, že by majiteľ disponoval dôkazmi o používaní, ktoré pochádzajú od tretích osôb.

Navrhovateľ okrem iného argumentoval, že majiteľom je americká spoločnosť, v konaní by sa preto malo posúdiť používanie ním a nie je možné prihliadať na dôkazy o predajoch spoločnosti BOHEMIA-PRO-LAN, s. r. o., pretože v nich ako predajca nevystupuje priamo majiteľ. Tiež poukázal na to, že majiteľ nielenže nedodáva tovary priamo na slovenský trh, ale ani netvorí priamy dodávateľský reťazec so spoločnosťou BOHEMIA-PRO-LAN, s. r. o. Ako už bolo uvedené, podľa platnej zákonnej úpravy je relevantným používaním ochrannej známky nielen jej používanie majiteľom, ale aj osobou, ktorá má súhlas majiteľa. Súčasne zákon o ochranných známkach žiadnym spôsobom nešpecifikuje, akou formou má byť preukázaný súhlas majiteľa, nevyžaduje sa napr. predloženie licenčnej alebo inej zmluvy upravujúcej podmienky používania a má sa za to, že pokiaľ majiteľ disponuje dôkazmi o používaní jeho ochrannej známky inou osobou, je pravdepodobné, že išlo o používanie s jeho súhlasom. V tomto konaní nevznikli žiadne pochybnosti o súhlase majiteľa s používaním s ohľadom na predložené dôkazy a možno považovať za preukázané, že preukazované používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky bolo realizované so súhlasom majiteľa.

Podľa predložených dôkazov bolo v súvislosti s predmetnými tovarmi používané označenie „LAPP INSULATORS“, ktoré bolo zobrazené v technických výkresoch, s ktorými boli predmetné tovary dodávané ich odberateľom. Možno poznamenať, že tieto tovary sú určené pre elektrotechnický priemysel, sú vyrábané na objednávku a na základe konkrétnych požiadaviek odberateľa, podľa ktorých sú vyrobené výrobcom, ktorý zodpovedá za ich kvalitu, nejde teda o tovary dostupné na predaj v bežných obchodoch. Na uvedené priamo poukazuje aj dôkaz v prílohe 1, podľa ktorého výrobca tovarov, rumunská spoločnosť LAPP Insulators S. A., pred ich dodaním odberateľovi realizovala testovanie dodávaných výrobkov v súlade s príslušnými normami a v prítomnosti zástupcov odberateľa aj zástupcov slovenských spoločností, pravdepodobne ako konečných spotrebiteľov predmetných výrobkov. Ide teda o špecifické tovary, určené na použitie napr. pri realizáciách stavieb elektrického vedenia, či opravách vedenia (napr. v protokole o skúškach v prílohe 1 je uvedené, že tovary sú určené pre projekt „Double 400kV OHL Križovany-Bystričany“, resp. z objednávky v prílohe 6 z roku 2018 vyplýva, že ide o tovary určené pre projekt „Spišská Ves“). Tieto tovary sú určené špecializovaným spotrebiteľom - podnikom, ktoré sa touto odbornou činnosťou zaoberajú a orientujú sa v ponuke elektrických izolátorov dostupných na relevantnom trhu. Použitie označenia „LAPP INSULATORS“ pri označení typu konkrétneho elektrického izolátora v technickom výkrese v spojení s obchodným menom výrobcu, ktoré je rovnako LAPP Insulators, možno s prihliadnutím na uvedené považovať za použitie, ktoré identifikuje samotné tovary. Možno považovať za preukázané, že tovary boli ponúkané na trhu pod označením „LAPP INSULATORS“ a šlo o používanie tohto označenia ako údajov o ich obchodnom pôvode, hoci je aj obchodným menom spoločnosti, ktorá dané tovary vyrába a zodpovedá za ich kvalitu, takýmto spôsobom zabezpečovalo priamo identifikáciu pôvodu tovarov predávaných na relevantnom trhu. Používanie označenia „LAPP INSULATORS“, ktoré súčasne tvorí aj názov podniku majiteľa a skupiny, do ktorej majiteľ patrí, možno v tomto prípade považovať za používanie „v súvislosti s tovarmi“, pretože je použité spôsobom, že vzniká zrejmalá súvislosť medzi názvom spoločnosti a predmetnými tovarmi.

Po dôkladnom posúdení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že majiteľ predložil dôkazy, ktoré poskytujú dostatok údajov o trvaní používania označenia „LAPP INSULATORS“ počas celého rozhodného obdobia, tiež o frekvencii dodávania tovarov na základe objednávok pre viacero slovenských spoločností, išlo o kontinuálne dodávanie tovarov na základe dopytu odberateľov a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Podľa predložených dodacích listov v spojení s údajmi v prehlásení zástupcu českej spoločnosti išlo o tovary elektrické izolátory používané v súvislosti s označením „LAPP Insulators“, ktoré boli dodávané v primeraných množstvách počas celého rozhodného obdobia niekoľkým, a to celkovo za celé rozhodné obdobie dvanástim slovenským spoločnostiam na území Slovenskej republiky. V tomto prípade s prihliadnutím na ustanovenie § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach možno preukázané používanie označenia „LAPP INSULATORS“ v spojení s tovarmi „*elektrické izolátory*“, ktoré boli slovenským odberateľom dodávané prostredníctvom českej spoločnosti a od dodávateľov - nemeckej a rumunskej spoločnosti LAPP Insulators považovať za používanie so súhlasom majiteľa.

Navrhovateľ poukázal na to, že používanie sa týkalo len veľmi malého množstva zákazníkov, keďže celkový počet odberateľov bol malý (cca 5) a podľa neho išlo o nízku frekvenciu používania. Je potrebné zdôrazniť, že aj keď podľa dôkazov v prílohe 2 bolo preukázané dodanie tovarov piatim slovenským spoločnostiam, v spojení s vyhlásením zástupcu českej spoločnosti možno akceptovať, že tovary majiteľa označované ako „LAPP INSULATORS“ boli dodávané aj ďalším slovenským spoločnostiam počas celého rozhodného obdobia rokov 2015 až 2020, v primeranej frekvencii aj množstvách, a to s ohľadom na charakter tovarov a relevantný trh. Predložené dôkazy umožňujú konštatovať, že išlo o používanie označenia na tovaroch, ktorého cieľom je zabezpečiť si svoje miesto na trhu a nešlo o symbolické používanie. Z hľadiska posúdenia skutočného používania je nepochybné, že preukázaný rozsah používania počas celého rozhodného obdobia viacerým odberateľom na Slovensku svedčí o jasnom zámere majiteľa udržať si miesto na trhu.

Pri posudzovaní podoby, v akej bola napadnutá ochranná známka používaná, je potrebné vychádzať z faktu, že napadnutá ochranná známka je v registri zapísaná ako slovná ochranná známka, tvorená slovom „LAPP“. Toto slovo nemá v slovenskom jazyku konkrétny význam a vo vzťahu k zapísaným tovarom pre slovenského spotrebiteľa ho možno označiť za fantazijné. Rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky tak spočíva na tomto slove.

Podľa predložených dôkazov bolo v súvislosti s tovarmi, elektrickými izolátormi, preukázané používanie označenia „LAPP INSULATORS“. K slovu „LAPP“, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, bolo pridané ďalšie slovo, a to výraz „INSULATORS“. Ide o anglické slovo, ktoré v preklade do slovenského jazyka

znamená „izolátory“. Možno dôvodne predpokladať, že relevantní spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary určené, budú význam tohto slova poznať. Pridanie prvku „INSULATORS“ k napadnutej ochrannej známke je potrebné vnímať len ako pripojenie opisného údajá o charakteristických vlastnostiach výrobkov, v tomto prípade o druhu označovaných výrobkov, t. j. prvku informatívneho charakteru, ktorý nemožno považovať za prvok meniaci rozlišovaciú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. V tomto prípade ide o používanie napadnutej ochrannej známky spoločne s opisným výrazom, ktorý v súlade s ustanovením § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach nemení jej rozlišovaciú spôsobilosť.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciú spôsobilosť, pričom jej používanie bolo preukázané na konkrétnych výrobkoch, rôznych typoch elektrických izolátorov, ktoré možno zahrnúť do kategórie zapísaných tovarov „*elektrické izolátory*“ v triede 17.

Ďalej je však potrebné konštatovať, že nebolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola používaná aj vo vzťahu k tovarom „*kondenzátory*“ v triede 9, pre ktoré je tiež zapísaná. Zo žiadnych predložených dôkazov nevyplývalo používanie napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k týmto tovarom a nebol predložený dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky v súvislosti s uvedenými tovarmi.

Na základe uvedených dôkazov možno považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*elektrické izolátory*“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v relevantnom období na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Ďalej je nutné konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom „*kondenzátory*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a majiteľ vo vzťahu k týmto tovarom ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

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

#### Doručiť:

Bird & Bird s. r. o.  
Prievozská 4  
821 09 Bratislava

JUDr. Eva Bušová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava



