

Banská Bystrica 09.03.2023
OZ 231541/I-8-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Andreja S., 900 01 Modra, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Svetozárom Juranom, Animus patentová a známková kancelária, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na zrušenie ochrannej známky č. 231541 „ENERGON“ majiteľa Universal, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, 029 01 Námestovo, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Adrianou Panekovou, Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo (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. 231541 sa zrušuje pre všetky služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky tovary v triede 11 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 18.10.2021.

Odôvodnenie:

Úradu bol 18.10.2021 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 231541 „ENERGON“ (ďalej aj 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 zapísaných tovarov a služieb v triedach 11, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že slovná ochranná známka „ENERGON“ nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre zapísané tovary a služby v triedach 11, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb jej majiteľom v období viac ako päť po sebe idúcich rokov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, a preto navrhovateľ skonštatoval, že existuje dôvod na zrušenie napadnutej ochrannej známky č. 231541 podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu.

Listom úradu z 26.11.2021 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 na zrušenie ochrannej známky vyjadril podaním doručeným úradu 17.1.2022, no v rámci tohto podania nepredložil žiadne dôkazy na účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky ani nezdôvodnil jej nepoužívanie.

Vo veci podaného návrhu bolo preto 14.9.2022 vydané rozhodnutie zn. OZ 231541/I-24-2022 (ďalej prvostupňové rozhodnutie), ktorým bola napadnutá ochranná známka podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach zrušená s účinnosťou od 18.10.2021.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom na účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil dôkazy (objednávky, odovzdávacie protokoly, fotodokumentáciu, faktúry, protokoly o uvedení do prevádzky, výpis z listu vlastníctva, vyjadrenie mesta Námestovo, preberací protokol a predfaktúru).

Majiteľ skonštatoval, že z dôkazov je zrejmé, že v jeho spoločnosti si rôzne subjekty objednali systém ENERGON, klimatizačnú jednotku ENERGON, tepelné čerpadlo ENERGON, ktoré v rámci subdodávky pre majiteľa vykonávala spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o. Predložené faktúry sa podľa majiteľa týkali aj platieb za poradenstvo a poskytnutie pomoci pri riadení obchodnej činnosti súvisiacich s vykurovacím systémom ENERGON. Majiteľ tiež predložil faktúry za vyhotovenie tabuľky s označením ENERGON, či prezentačné bannery a letáky propagujúce systém ENERGON.

Majiteľ zároveň upozornil, že vykurovací systém označovaný ochrannou známkou „ENERGON“ predstavuje finančne nákladný systém, a preto dopracovať sa k uzatvoreniu samotného obchodu, resp. zmluvy s tretími osobami je ťažšie, ale to neznamena, že ochranná známka sa nepoužíva.

Majiteľ ďalej uviedol, že úrad by mal pri rozhodovaní zohľadniť aj motív navrhovateľa, pretože podľa názoru majiteľa, ten má o ochrannú známku „ENERGON“ záujem už dlhodobo. Majiteľ upozornil, že po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „ENERGON“ navrhovateľ podával aj námietky proti zápisu označenia do registra, ktoré ale boli úradom zamietnuté.

V závere majiteľ podotkol, že odôvodnenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky zo strany navrhovateľa spočívajúce len vo formálnom odcitovaní zákonného ustanovenia nemôže byť považované za riadne odôvodnenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ vo vyjadrení k rozkladu konštatoval, že podľa jeho názoru dôkazné materiály predložené majiteľom spolu s rozkladom preukazujú len symbolické používanie napadnutej ochrannej známky v mieste sídla jej majiteľa alebo v blízkom okolí, t. j. netýkali sa celého územia Slovenskej republiky.

K faktúram podpísaným medzi majiteľom a spoločnosťou INFRACLIMA, s. r. o., ktorá pre majiteľa vykonávala subdodávky, navrhovateľ uviedol, že majú sídlo na rovnakej adrese a zároveň sú kapitálovo a personálne prepojené, a preto podľa neho nemožno tieto dôkazy považovať za dôkazy preukazujúce skutočné používanie napadnutej ochrannej známky (doložené výpisy z obchodného registra). Časť dôkazov (vyjadrenie mesta Námestovo, fotografie či faktúra pre spoločnosť Tlačiareň Kubík, s. r. o.) vyhodnotil navrhovateľ v tom zmysle, že nemajú žiadny vzťah k napadnutej ochrannej známke. K fotografiám s vyobrazením chladiacej jednotky navrhovateľ uviedol, že toto zariadenie nie je uvádzané na trh pod označením ENERGON, ale pod označením MSZ-FH35VE, pričom ide o zariadenie spoločnosti Mitsubishi Deluxe (výtlačok stránky www.dobraklima.sk). Z fotografií s automobilmi, na ktorých je umiestnený polep s označením ENERGON, nie je možné zistiť, či tieto automobily patria majiteľovi napadnutej ochrannej známky, resp. ani čas, kedy bol tento nápis na automobil umiestnený. Z uvedených dôvodov tieto dôkazy podľa názoru navrhovateľa nepreukazujú skutočné používanie 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.

Odvolačný orgán rozhodnutím zn. OZ 231541/II-85-2022 z 8.12.2022 prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec bola vrátená na nové prerokovanie prvostupňovému orgánu.

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 službám, 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 slovnej ochrannej známky č. 231541 „ENERGON“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Universal, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, 029 01 Námestovo, s právom prednosti od 27.9.2010 bola 20.1.2012 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*tepelné čerpadlá; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými, plynými palivami; vykurovacie články; vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia*“ v triede 11 a pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti*“ v triede 35 a pre služby „*distribúcia energie; dovoz, doprava*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 18.10.2021. 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 18.10.2016 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.

Pred samotným posúdením dôkazných materiálov predložených majiteľom úrad zdôrazňuje, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola majiteľom skutočne používaná. Pri výklade pojmu „používať“ v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné zohľadniť, že zákon v prípade používania na účely udržania zápisu ochrannej známky vyžaduje používanie v určitej kvalite, čo vyjadruje pojem „skutočné používanie“ alebo tiež „riadne používanie“. Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ, v rámci ktorej sa Súdny dvor EÚ uvedenou problematikou zaoberal (pozri napr. rozsudok vo veci C-40/01 z 11. marca 2003 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*), možno vyvodiť záver, že ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, a použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebiteľia, ktorým sú predmetné tovary a služby určené. Či možno hodnotiť používanie ochrannej známky ako skutočné,

je potrebné posudzovať v každom jednom prípade individuálne so zohľadnením špecifík každého prípadu. Okrem spôsobu a rozsahu používania ochrannej známky sú významným kritériom aj tovary a služby, pre ktoré je zapísaná; iný rozsah používania ochrannej známky sa považuje za dostatočný na udržanie zápisu ochrannej známky zapísanej pre tovary dennej spotreby, a iný pre tovary luxusné. Súdny dvor EÚ uviedol, že nie je možné abstraktne predpísať, aký kvantitatívny prah by sa mal zvoliť na určenie toho, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a teda nemožno uplatňovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis* s cieľom stanoviť *a priori* úroveň používania, ktorú treba dosiahnuť, aby sa používanie považovalo za riadne. Je teda nutné preukázať minimálny rozsah používania, avšak čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí od okolností každého prípadu. Všeobecným pravidlom je, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, aj jej minimálne použitie má postačovať na stanovenie riadneho používania, a to v závislosti od tovarov a služieb a príslušného trhu. Inými slovami, postačuje, ak z dôkazu o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu, a nepoužíval ochrannú známku výhradne s úmyslom zachovať práva vyplývajúce z ochrannej známky (tzv. symbolické používanie). Nakoniec, dôkazy požadované na preukázanie používania musia obsahovať údaje o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Majiteľ na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky spolu s rozkladom predložil:

- objednávku, odovzdávací protokol, fotodokumentáciu, ktoré sa týkali systému ENERGON, faktúru č. 161500118 - objednávka na systém ENERGON zo 6.8.2016 je od Ing. Jána M., Breza (objednávateľ), a bola určená pre spoločnosť UST, s. r. o., Námestovo (dodávateľ). Objednávka sa týka systému ENERGON - teplovodného podlahového vykurovania aj s príslušenstvom. V závere objednávky je uvedené, že objednávateľ si systém preberie až po úspešne vykonanej tlakovej skúške a po úspešnom otestovaní funkčnosti tohto systému. Odovzdávací protokol z 13.1.2017 je podpísaný objednávateľom a dodávateľom a z jeho obsahu je zrejmé, že bola úspešne vykonaná tlaková skúška a otestovaný systém ENERGON. Ide o dôkazy, súvisiace s plnením faktúry č. 161500118, ktorá bola vyhotovená 10.10.2016 na systém ENERGON – vykurovanie, v celkovej sume 2 195 eur, podpísaná dodávateľom – spoločnosťou INFRAKLIMA, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, Námestovo, a spoločnosťou UST, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, Námestovo, na pozícii odberateľa. Fotodokumentáciu predstavujú tri fotografie vyhotovené zrejme počas inštalácie podlahového kúrenia, príloha 1,
- objednávku, odovzdávací protokol, fotodokumentáciu súvisiace s armatúrou systému ENERGON, faktúru č. 1715000066 - objednávka na regulačné armatúry systému ENERGON zo 17.5.2017 je od Ing. Jána M., Breza (objednávateľ), a bola určená pre spoločnosť UST, s. r. o., Námestovo (dodávateľ). Objednávka sa týka regulačných armatúr k podlahovému vykurovaniu aj s príslušenstvom systému ENERGON. V závere je uvedené, že objednávateľ si systém preberie až po úspešne vykonanej tlakovej skúške a po úspešnom otestovaní funkčnosti tohto systému. Odovzdávací protokol z 30.8.2017 je podpísaný objednávateľom a dodávateľom a z jeho obsahu je zrejmé, že bola úspešne vykonaná tlaková skúška a tiež bol otestovaný systém ENERGON. Faktúra č. 1715000066 vyhotovená 30.6.2017 na systém ENERGON – vykurovanie, v celkovej sume 290 eur, bola podpísaná dodávateľom – spoločnosťou INFRAKLIMA, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, Námestovo, a spoločnosťou UST, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, Námestovo, na pozícii odberateľa. Fotodokumentáciu predstavuje fotografia zobrazujúca regulačné armatúry, na ktorých je viditeľné označenie ENERGON, príloha 2,
- protokol o uvedení do prevádzky klimatizačnej jednotky, faktúra č. 161500050, fotodokumentácia – protokol o uvedení do prevádzky chladiacich jednotiek systému ENERGON je z 23.11.2016, chladiace jednotky systému ENERGON (zariadenie MSZ-FH35VE – vnútorná jednotka v počte kusov 1 a MUZ-FH35VE – vonkajšia jednotka v počte kusov 1) si objednala spoločnosť Quadrotech Development, s. r. o., Námestovo (objednávateľ) u zhotoviteľa - UST, s. r. o., Námestovo. Z obsahu protokolu je ďalej zrejماً informácia o tom, že systém chladiacich jednotiek – klimatizačná jednotka ENERGON v objekte administratívnej budovy v Námestove, bol úspešne uvedený do prevádzky. Faktúra č. 161500050 bola vyhotovená 30.5.2016 a týkala sa klimatizačných jednotiek MSZ-FH35VE a MUZ-FH35VE v celkovej sume 1 151,54 eur. Vo faktúre na pozícii dodávateľa je spoločnosť INFRAKLIMA, s. r. o., a ako odberateľ je uvedená spoločnosť UST, s. r. o., Námestovo, označenie ENERGON nie je súčasťou faktúry. Na fotografii zariadenia je na jednej jeho časti viditeľné označenie ENERGON, príloha 3,
- preberací protokol, faktúra č. 171500014, fotodokumentácia – preberací protokol o uvedení do prevádzky tepelného čerpadla systému ENERGON zo 6.3.2017 sa týkal úspešného uvedenia tepelného čerpadla

ENERGON v objekte administratívnej budovy v Námestove do prevádzky. Konkrétne išlo o typ zariadenia WH-MDC06G3E5, ktorý spoločnosť UST, s. r. o., Námestovo (odovzdávajúci) vyhotovila pre preberajúceho – spoločnosť Travel.SK, s. r. o., Bratislava. Faktúrou č. 171500014 bolo fakturované za dodávku vykurovacieho čerpadla WH-MDC06G3E5 v hodnote 3 218 eur. Faktúra bola podpísaná medzi spoločnosťou INFRACLIMA, s. r. o., a spoločnosťou UST, s. r. o., Námestovo (odberateľ). Na fotografii je zobrazené zariadenie, na ktorom je umiestnený nápis ENERGON a Panasonic, príloha 4,

- kópiu výpisu z listu vlastníctva k. ú. Námestovo č. 1399 a č. 2239, objednávka č. 130718/RD, vyjadrenie mesta Námestovo z 28.11.2018, preberací protokol, fotodokumentáciu, ktoré sa týkali dodania tepelného čerpadla ENERGON – kópia výpisu z katastra nehnuteľností poskytuje informácie o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve priznania uloženia štyroch vrtov a kolektorov na vykurovanie rekreačného domu v prospech spoluvlastníkov rekreačného domu s. č. 1158 k. ú. Námestovo, mesto Námestovo, ktorými bola spoločnosť majiteľa napadnutej známky a p. Ľuboš V., ktorý mal v úmysle objednať si systém ENERGON. Keďže vrty mali byť toho času uložené na pozemku mesta Námestovo, t. j. na cudzom pozemku, muselo dôjsť k zriadeniu vecného bremena. Objednávka č. 130718/RD z 13.7.2018 bola podpísaná medzi zhotoviteľom – spoločnosťou Universal, s. r. o., Námestovo a objednávateľom p. Ľubošom V., ktorý si u zhotoviteľa objednal zdroj tepla ENERGON, tepelné čerpadlo zem/voda a pasívne chladenie zemnými vrtmi. Cena diela bola stanovená na sumu 29 000 eur. Objednávka je doplnená preberacím protokolom z 11.3.2021, v ktorom p. V. potvrdzuje prebratie tepelného čerpadla zem/voda ENERGON a pasívne chladenie zemnými vrtmi pre objekt rekreačný dom s. č. 1158, Námestovo. Z obsahu vyjadrenia mesta Námestovo z 28.11.2018 určeného pre p. V., vyplýva, že mesto nemá námietky proti stavebnými úpravám – navrtaniu štyroch kolektorov na vykurovanie objektu s. č. 1158. Prílohou vyjadrenia sú fotografie z miesta stavebných úprav, príloha 5,

- kópie štyroch faktúr z 31.7.2021 až 31.10.2021, t. j. za štyri mesiace – faktúry boli podpísané majiteľom v pozícii dodávateľa služieb a odberateľom - pánom Mgr. Ľubošom V. Fakturované bolo za pomoc pri riadení obchodnej činnosti a za poradenstvo v obchodnej činnosti so systémom ENERGON. Každá faktúra bola vystavená na sumu 115,20 eur, príloha 6,

- kópie dvoch faktúr, ktoré boli vystavené 13.10.2017 a 11.8.2021 – faktúra č. 170101288 z 13.10.2017 bola vystavená spoločnosťou Tlačiareň Kubík s. r. o., Námestovo (dodávateľ) pre odberateľa spoločnosť UST, s. r. o., Námestovo, za výrobu tabuľky za sumu 12 eur, pričom k faktúre je pripojená fotografia tabuľky s označením ENERGON. Faktúra č. 210100949 z 11.8.2021 bola podpísaná dodávateľom – Tlačiareň Kubík, s. r. o., Námestovo, a odberateľom – spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo, a fakturované bolo za výrobu banneru, letákov, grafické práce a tabuľku v celkovej hodnote 390 eur, príloha 7,

- kópie šiestich fotografií automobilov, na ktorých je umiestnený polep ENERGON, fotografie sú bez časového údajá, príloha 8,

- kópiu predfaktúry č. 2187144694 od dodávateľa Webglobe-Yegon, s. r. o., Bratislava pre odberateľa Universal, s. r. o., Námestovo, za registráciu domény www.energon.sk na obdobie 22.1.2019 až 21.1.2020, a tiež výtlačok webovej stránky energon.sk, z obsahu ktorej vyplýva činnosť spoločnosti týkajúcej sa revízie vyhradených technických zariadení – elektro, plyn, tlak, projektovania vykurovania a chladenia, posúdenia efektívnosti dodávky tepla a chladu, realizácie tepelných čerpadiel, podlahových, stropných vykurovacích a chladiacich systémov, ich inštalácie, ako kontakt je na stránke uvedená spoločnosť ENERGON, s. r. o., Miestneho Priemyslu 1084, Námestovo, výtlačok nie je datovaný, obsahuje len údaj Copyright 2021, príloha 9.

Majiteľom predložené dôkazy sú datované v rozhodnom období, okrem dôkazu v prílohe 8 a dôkazu z prílohy 9 (výtlačok webovej stránky), na ktorých dátum absentuje. Ďalej možno konštatovať, že predložené dôkazy 1 až 9 sa týkajú územia Slovenskej republiky.

Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je nutné uviesť, že v niektorých dôkazoch sa ako odberateľ a dodávateľ uvádza spoločnosť UST, s. r. o., Námestovo, a to z toho dôvodu, že súčasný majiteľ Universal, s. r. o., Námestovo, pod týmto obchodným menom, ako vyplynulo z údajov z obchodného registra, podnikal do 30.5.2018.

Zároveň je potrebné uviesť, že niektoré faktúry sa týkali obchodu medzi spoločnosťou INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo, a majiteľom, pričom spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., majiteľovi predávala systém ENERGON – vykurovanie, systém chladiacich jednotiek – klimatizačná jednotka ENERGON či vykurovacie čerpadlá, tzn. že

spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo, vykonávala subdodávky pre majiteľa napadnutej ochrannej známky. Predložené faktúry svedčia teda o tom, že majiteľ nakúpil tovar, že zaň zaplatil, hovoria o hodnote tovaru, avšak o používaní napadnutej ochrannej známky „ENERGON“ svedčia až preberacie protokoly, ktoré majiteľ vystavil konkrétnym odberateľom.

Z predložených dôkazov v prílohách 1 až 4 bolo zistené, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky v relevantnom období realizovala na základe objednávok od pána Ing. Jána M., od spoločnosti Quadrotech Development, s. r. o., a od spoločnosti Travel.SK, s. r. o., dodávky materiálu a montáž systému ENERGON, a to teplovodného podlahového vykurovania, montáž regulačných zariadení ENERGON, dodávku a montáž klimatizačnej jednotky ENERGON či dodávku a montáž tepelného čerpadla systému ENERGON. Objednávky boli doplnené odovzdávacími protokolmi, ktoré potvrdzujú úspešné vykonanie tlakovej skúšky a úspešné otestovanie funkčnosti zariadení systému ENERGON. Tieto systémy pre spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky dodávala v subdodávkach spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., o čom svedčia predložené faktúry patriace do relevantného obdobia. Z údajov vo faktúrach vyplynulo, že bolo fakturované za tovary identické, ako boli uvedené v objednávkach a následne v preberacích protokoloch, t. j. možno tak prepojiť faktúry s objednávkami a preberacími protokolmi. Tieto dôkazy možno považovať za relevantné z hľadiska územného, z hľadiska rozsahu a niektoré tiež obsahovali napadnutú ochrannú známku. Na fotografiách priložených k objednávkam boli zobrazené namontované zariadenia, na ktorých bolo umiestnené označenie „ENERGON“. Fotografie v spojitosti s ostatnými dôkazmi možno vyhodnotiť ako podporné dôkazy na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky (okrem prílohy č. 1).

Z dôkazov predložených v prílohe 5 je zrejmé, že objednávka č. 130718/RD z 13.7.2018 bola podpísaná medzi zhotoviteľom, t. j. spoločnosťou Universal, s. r. o., Námestovo a objednávateľom p. Ľubošom V., ktorý si u zhotoviteľa objednal zdroj tepla ENERGON tepelné čerpadlo zem/voda a pasívne chladenie zemnými vrtmi. Cena diela bola stanovená na sumu 29 000 eur. Objedávka bola doplnená preberacím protokolom z 11.3.2021, v ktorom p. V. potvrdzuje prebratie tepelného čerpadla zem/voda ENERGON a pasívne chladenie zemnými vrtmi pre objekt rekreačný dom s. č. 1158, Námestovo, na základe čoho možno považovať za preukázané, že skutočne došlo k realizácii montáže zariadení systému ENERGON.

Priložená fotodokumentácia zobrazuje zariadenia, na ktorých je zreteľne čitateľný nápis ENERGON. Dôkazy možno považovať za relevantné na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky.

Súčasťou prílohy 5 boli aj dôkazy ako vyjadrenie mesta Námestovo k ohlasovaným stavebným úpravám či kópia výpisu z katastra nehnuteľností, ku ktorým navrhovateľ uviedol, že nemajú žiadny vzťah k ochrannej známke. K predmetným dôkazom považuje úrad za potrebné uviesť, že len poukazujú na zákonný postup predchádzajúci pripravovaným stavebným úpravám, pri ktorých boli potom použité a montované zariadenia systému ENERGON.

Kópie faktúr z prílohy 6 (štyri faktúry od 31.7.2021 do 31.10.2021) preukazujú, že majiteľ poskytoval fyzickej osobe – pánovi V., pomoc pri riadení obchodnej činnosti a poradenstvo v obchodnej činnosti so systémom ENERGON, pričom za poskytovanie tejto pomoci majiteľ fakturoval sumu 115,20 eur v každej faktúre. Služby uvedené vo faktúrach možno zahrnúť pod zapísané služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti*“ v triede 35 pre napadnutú ochrannú známku. Vzhľadom na intenzitu používania (faktúry vystavené pre jeden subjekt) a rozsah používania (obdobie štyroch mesiacov pred ukončením relevantného obdobia na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky) možno tieto dôkazy vyhodnotiť ako nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám zapísaným v triede 35.

Kópia faktúry č. 170101288 z 13.10.2017 (príloha 7) preukazuje, že si majiteľ objednal tabuľku s nápisom ENERGON v počte 1 kus za 12 eur. V spojení s fotografiami montovaných zariadení majiteľa, ktoré boli priložené k objednávkam a k preberacím protokolom, možno predpokladať, že tabuľka s nápisom ENERGON sa používala na označovanie týchto zariadení a dôkaz možno vyhodnotiť ako podporný.

Faktúrou č. 210100949 z 11.8.2021 bolo fakturované za prezentačné bannery, letáky, grafické práce, avšak označenie ENERGON v nej absentuje. Zároveň táto faktúra nebola vystavená pre majiteľa napadnutej ochrannej známky, ale pre spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., ktorá pre majiteľa vykonáva subdodávky. Faktúra

nebola doplnená žiadnou fotografiou letáku či banneru. Predmetný dôkaz možno vyhodnotiť ako nedostatočný na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky majiteľom.

Príloha 8 obsahuje fotografie automobilov, na ktorých je umiestnený polep s označením ENERGON. Predložené fotografie nie sú datované, v spojení s ostatnými dôkazmi možno usudzovať, že boli používané majiteľom pri propagácii a pri vyhľadávaní budúcich zákazníkov systému ENERGON, avšak bez časového údajia tieto dôkazy nemožno považovať za relevantné.

K dôkazu z prílohy 9, ktorý predstavuje výtlačok webovej stránky www.energon.sk je potrebné uviesť, že je na ňom predstavená spoločnosť ENERGON, rozpísané sú služby, ktoré spoločnosť poskytuje. Ako kontakt je na výtlačku uvedená spoločnosť ENERGON, s. r. o., Miestneho Priemyslu 1034, Námestovo, a emailová adresa info@energon.sk, teda subjekt odlišný, ako je majiteľ napadnutej ochrannej známky. Výtlačok nie je datovaný a z jeho obsahu nevyplýva používanie napadnutej ochrannej známky navonok a verejne majiteľom. Dôkazná sila tohto dokladu je tak výrazne oslabená, pretože z neho nie je zřejmý rozsah reálne uskutočnených predajov tovarov ENERGON a služieb spotrebiteľom, prípadne spätná väzba spotrebiteľov. Z ďalšieho dôkazu – z predfaktúry za registráciu domény energon.sk na obdobie 22.1.2019 až 21.1.2020 vyplynulo, že doména energon.sk patrí spoločnosti Universal, s. r. o., Námestovo.

Predložený dôkaz však nepredstavuje relevantný dôkaz na preukázanie skutočného používania ochrannej známky, keďže nie je možné identifikovať obsah webovej stránky v danom roku, ktorý by sa vzťahoval k reálnemu používaniu napadnutej OZ na konkrétnych tovaroch a službách a vo vzťahu k spotrebiteľovi.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že činnosť spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky je zameraná na predaj a montáž finančne náročných zariadení týkajúcich sa vykurovania či chladenia, tzn. ide o tovary, ktoré nie sú predmetom bežných nákupov, a preto v predmetnom prípade možno zohľadniť všeobecne platné pravidlo, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, tak aj jej minimálne použitie postačuje na stanovenie riadneho používania, t. j. inými slovami povedané, postačuje, ak z dôkazu o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu, a nepoužíval ochrannú známku symbolicky, či na interné účely.

V nadväznosti na uvedené považuje úrad za nutné vyjadriť sa aj k argumentu navrhovateľa o tom, že majiteľom predložené dôkazy nepokrývajú celé územie Slovenska. Predložené dôkazy majiteľom sa skutočne týkajú len miesta jeho sídla a blízkeho okolia, ako však vyplýva z rozsudku C-141/19P zo 17.7.2017 vo veci *WalzerTraum*, *územný rozsah používania je len jeden z faktorov, ktoré sa zohľadňujú pri určovaní, či je toto používanie riadne. Rovnako dôležité je aj zohľadnenie predmetného trhu či povahy tovarov a služieb chránených napadnutou ochrannou známkou.* Ako už bolo uvedené skôr, v predmetnom prípade sa spoločnosť majiteľa pohybuje na trhu s finančne náročnými zariadeniami, ktoré nie sú predmetom častých nákupov, mnohé z nich sa nakupujú „raz za život“, a preto aj napriek skutočnosti, že predložené dôkazy sa týkali len časti územia Slovenska, boli tieto dôkazy v súvislosti s ostatnými kritériami, vyhodnotenú ako dostatočné.

Povinnosťou majiteľa staršej ochrannej známky je tak pri preukazovaní riadneho používania preukázať najmä skutočnosť, že používal ochrannú známku na trhu pre tovary alebo služby ňou chránené dlhodobo, kontinuálne, v dostatočnej frekvencii, a to v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámeny umožňuje odlišovať tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod.

Vzhľadom na uvedené možno skonštatovať, že predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme, o trvaní používania a tiež o frekvencii pri zohľadnení povahy tovarov, osobitého trhu s chladiacimi či vykurovacími telesami a tiež ceny. Majiteľ preukázal, že napadnutá ochranná známka bola používaná v súvislosti s tovarmi, ako sú čerpadlá, klimatizácia či vykurovacie telesá, ktoré označoval označením „ENERGON“ a ktoré si pod týmto názvom spotrebiteľ od spoločnosti majiteľa objednával. Predložené dôkazy vo vzájomných súvislostiach tak umožňujú konštatovať, že išlo o používanie označenia na tovaroch, ktorého cieľom bolo zabezpečiť si svoje miesto na trhu a nešlo o symbolické používanie. Z hľadiska posúdenia skutočného používania je nepochybné, že preukázaný rozsah poskytovania

tovarov označených napadnutou ochrannou známkou, ktorý bol vyhodnotený ako dostatočný vzhľadom na charakter tovarov (cena, frekvencia potrieb spotrebiteľov), počas celého rozhodného obdobia svedčí o jasnom zámere majiteľa udržať si a rozvíjať vybudované miesto na trhu.

Navrhovateľ spolu s vyjadrením k rozkladu predložil prílohy, a to kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti Universal, s. r. o., IČO: 36 371 521, kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti INFRACLIMA, s. r. o., IČO: 36 002 755 a fotografiu zariadenia Deluxe MSZ-FH35VE - vnútorná jednotka, ku ktorej uviedol, že ide o zariadenie firmy MITSUBISHI. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že z predložených výpisov z obchodného registra vyplýva, že ide o dve samostatné spoločnosti vzhľadom na odlišné IČO, ktoré majú pridelené a ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu subjektu.

K tvrdeniu navrhovateľa o tom (fotografia zariadenia Deluxe MSZ-FH35VE), že v dôkaze Protokol o uvedení do prevádzky chladiacej jednotky z 23.11.2016 je uvedený typ zariadenia MSZ-FH35VE, t. j. nejde o zariadenie uvádzané na trh pod označením „ENERGON“, úrad považuje za potrebné uviesť, že predmetom hodnotenia pri preukázaní skutočného používania ochrannej známky nie je fakt, či majiteľ ochrannej známky je súčasne aj výrobcom, či pôvodcom daných tovarov a zákon takúto podmienku pri používaní ochranných známok ani nestanovuje. Predmetom posúdenia používania ochrannej známky vo vzťahu k určitým tovarom je len fakt, či je ochranná známka používaná na výrobkoch alebo ich obaloch alebo vo vzťahu k nim, pričom je postačujúce preukázať existenciu riadnej súvislosti medzi ochrannou známkou a výrobkami, ktorá dosvedčuje, že známka sa používa „v súvislosti“ s výrobkami. Z dôkazov preložených majiteľom táto skutočnosť vyplynula.

Úrad považuje za dôležité upozorniť, že majiteľ mal preukázať skutočné používanie vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom a službám v triedach 11, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predložené dôkazy sa týkali predaja a montáže tovarov – vykurovacie zariadenia, chladiace zariadenia, čerpadlá, a tie možno obsahovo spojiť so zapísanými tovarmi „*tepelné čerpadlá; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými, plynnými palivami; vykurovacie články; vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia*“ v triede 11.

Dôkazy z prílohy 6 (faktúry) sa síce týkali služieb ako pomoc pri riadení obchodnej činnosti a poradenstvo v obchodnej činnosti, ktoré možno zahrnúť pod zapísané služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti*“ v triede 35 pre napadnutú ochrannú známku, avšak len tieto štyri faktúry vystavené pre jeden subjekt za obdobie štyroch mesiacov pred ukončením relevantného obdobia na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, nemožno vyhodnotiť ako dôkazy dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám zapísaným v triede 35.

Majiteľ nepredložil ani také doklady, ktorými by preukázal skutočné používanie ostatných služieb zapísaných v triede 39 „*distribúcia energie; dovoz, doprava*“, proti ktorým návrh tiež smeroval. Je potrebné zdôrazniť, že zo žiadneho predloženého dôkazu nevyplývalo, že by majiteľ reálne na trhu spotrebiteľom ponúkal a predával tieto služby. Tiež je potrebné uviesť, že služby „*distribúcia energie; dovoz, doprava*“ v triede 39 predstavujú služby, ktoré poskytujú pre tretie osoby spoločnosti zaoberajúce sa obchodovaním s energiami či špecializované prepravné spoločnosti, ktorých podnikanie nespočíva vo výrobe a predaji týchto výrobkov. Na základe predložených dôkazov majiteľom napadnutej ochrannej známky nie je možné uznať používanie napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k týmto službám.

V súvislosti s uvedeným je nutné zdôrazniť, že dôkazná povinnosť v prípade preukázania skutočného používania ochrannej známky je na majiteľovi, pričom majiteľ preukázal používanie len vo vzťahu k vyššpecifikovaným tovarom. V súlade s ustanovením § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

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) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka

zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia 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.

Čo sa týka formy používania napadnutej ochrannej známky, napadnutá slovná ochranná známka „ENERGON“ bola používaná podľa predložených dôkazov vo forme zhodnej s jej zapísanou podobou v registri ochranných známk, t. j. ako slovný prvok ENERGON. Z uvedeného vyplýva, že používaná podoba označenia „ENERGON“ sa od podoby, v ktorej bola napadnutá ochranná známka zapísaná, neodlišuje.

Možno zhrnúť, že predloženými relevantnými dôkazmi majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Dôkazmi bolo preukázané, že takto označené tovary skutočne boli na trhu v Slovenskej republike dostupné a ponúkané, že sa s nimi spotrebitelia reálne stretli, že došlo k ich predaju, bol preukázaný ich reálny odbyt a bol preukázaný aj rozsah používania. Ďalej je nutné konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k službám v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a majiteľ vo vzťahu k týmto službám ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

K opätovnému tvrdeniu majiteľa v rozklade o tom, že odôvodnenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky zo strany navrhovateľa spočívajúce len vo formálnom odcitovaní zákonného ustanovenia nemôže byť považované za riadne odôvodnenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, považuje úrad za nutné uviesť nasledujúce: v prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach spočíva bremeno preukázania jej skutočného používania alebo riadnych dôvodov jej nepoužívania na majiteľovi ochrannej známky. V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania navrhovateľ nemusí bližšie odôvodňovať, resp. preukazovať podaný návrh, ale stačí, ak uvedie, že ochranná známka, ktorá je napadnutá návrhom, nebola majiteľom skutočne používaná. V predmetnom konaní nie je možné dokazovať nepoužívanie ochrannej známky, ale len jej používanie. Z uvedeného dôvodu dôkazná povinnosť v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania spočíva na majiteľovi, a teda tvrdenia majiteľa uvedené v tejto súvislosti možno považovať za nedôvodné.

S ohľadom na uvedené možno na záver konštatovať, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k napadnutým službám v triedach 35 a 39 v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi ani nepreukázal žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania pre tieto tovary.

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:

JUDr. Svetozár Juran, advokát, Dúbravská cesta 9, BOX 107, BRATISLAVA 4, Slovenská republika

JUDr. Adriana Paneková, advokátka, Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo 1, Slovenská republika

