



Banská Bystrica 24. novembra 2014  
POZ 1462-2003/OZ 207148 II/152-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. novembra 2012 navrhovateľom D & D UNIMEX SLOVAKIA, s. r. o., Trstínska 9, 917 00 Trnava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „navrhovateľ“), a o rozklade podanom 21. novembra 2012 majiteľom Milko Milkov HRON-MARICA, Textilná 3057/18, 934 05 Levice (pred zmenou adresy: Ku Bratke 1, 934 01 Levice), v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Svetozárom Juranom, ANIMUS advokátska, patentová a známková kancelária, Dúbravská cesta č. 9, 840 05 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1462-2003/I-69-2012 z 11. októbra 2012 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 207148 „balkancar“, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) a v nadväznosti s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1462-2003/I-69-2012 z 11. októbra 2012 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1462-2003/I-69-2012 z 11. októbra 2012 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola na základe § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v spojení s § 34 ods. 4 predmetného zákona slovná ochranná známka v priloženej úprave č. 207148 „balkancar“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) v rozsahu podaného návrhu čiastočne zrušená pre tovary v triedach 6 a 12, pre tovary „*stavebné stroje a zariadenia, najmä buchary, čerpadlá, buldozéry, drviče, žeriavy, kompresory; hydraulické hnacie stroje a motory; hydraulické ovládacie zariadenia pre stroje, motory a hnacie stroje; manipulačné zariadenia; manipulátory (stroje); automatické manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie*“ v triede 7 a pre služby „*opravy manipulačných vozíkov; opravy automobilov; opravy stavebných strojov a zariadení; opravy žeriavov; prenájom žeriavov; montáž a údržba žeriavov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „*kladkostroje*“ v triede 7 a pre služby „*opravy kladkostrojov; prenájom kladkostrojov; montáž a údržba kladkostrojov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky nebol uplatnený. Navrhovateľ podaný návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky odôvodnil tým, že táto nebola používaná v Slovenskej republike v posledných piatich rokoch vo vzťahu k napadnutým tovarom a službám, a preto skonštatoval, že je splnená podmienka na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bol výsledok dôkladného posúdenia majiteľom predložených dokladov, na základe ktorého prvostupňový orgán rozhodol o vyhovení návrhu na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky predložil dôkazy, ktoré boli prvostupňovým orgánom zhodnotené tak samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach. Prvostupňový orgán na základe tohto zhodnotenia skonštatoval, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky pre elektrické kladkostroje, lanové alebo reťazové, ktoré sú zapísané v zozname tovarov a služieb v rámci položky „kladkostroje“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak tieto neboli návrhom na zrušenie dotknuté. Pokiaľ ide o preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti so zapísanými službami, prvostupňový orgán na základe predložených faktúr považoval za preukázané len vykonávanie servisných a údržbárskych prác v súvislosti s kladkostrojmi, čo možno zahrnúť pod služby „opravy kladkostrojov; montáž a údržba kladkostrojov“ zapísané v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré taktiež neboli návrhom na zrušenie dotknuté. Vo vzťahu k ostatným zapísaným tovarom a službám, ktoré boli návrhom na zrušenie napadnuté, podľa prvostupňového orgánu majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podali navrhovateľ aj majiteľ (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Navrhovateľ v odôvodnení rozkladu uviedol, že podal formálny rozklad napriek tomu, že prvostupňové rozhodnutie považuje za správne, a to za účelom udržania zrušovacieho konania v aktívnom stave. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že majiteľ bude mať motiváciu čiastočne predať napadnutú ochrannú známku práve pre tovary a služby, pre ktoré má byť známka zrušená.

Majiteľ sa k rozkladu podanému navrhovateľom v určenej lehote nevyjadril ani nepožiadala o jej predĺženie.

Majiteľ v odôvodnení podaného rozkladu vyjadril svoj nesúhlas s napadnutým rozhodnutím, a to najmä so zrušením napadnutej ochrannej známky pre tovary „stavebné stroje, najmä, žeriavy, motory a hnacie stroje; manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie“ v triede 7 a pre služby „montáž a údržba manipulačných vozíkov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V nadväznosti na uvedené poukázal na skutočnosť, že je certifikovaný dovozca a má 6 certifikátov vystavených Technickou inšpekciou SR, kde je každé zariadenie uvádzané ako zdvíhacie zariadenie. V každej certifikovanej typovej rade sa nachádza niekoľko desiatok typových modifikácií. Niektoré modifikácie pracujú stacionárne, iné pracujú aj ako dopravné zariadenie, teda okrem zdvíhu vo vertikálnom smere premiestňujú tovar po dráhe. Zariadenia na premiestňovanie bremien sú vozíky a majú rôzne modifikácie, a to s elektrickým, ručným a voľným posuvom. Majiteľ sa ďalej v odôvodnení rozkladu zaoberal podrobným popisom jednotlivých typových modifikácií, ich funkciou, ako aj ich označovaním.

V tejto súvislosti zdôraznil skutočnosť, že všetky kladkostroje sú uvádzané v technickom pase ako moderné dopravné zdvíhacie zariadenia, pričom pojazdný vozík je zariadenie, ktoré pracuje samostatne, môže premiestňovať nielen kladkostroj, ale všetky druhy bremien zodpovedajúce jeho únosnosti. Do pojazdných zariadení sú zabudované hnacie motory poháňajúce prevodovky, ktoré prenášajú silu na navijacie bubny alebo ozubené kolesá a tie poháňajú pojazdný vozík. Keďže v prípade tovarov majiteľa ide o elektrické zariadenia, tieto obsahujú veľa elektrických súčastí ako sú stykače, transformátory, káble, poistky, ovládacie panely, koncové vypínače a podobne. Skutočnosť, že ide o vozíky určené pre manipuláciu s tovarom, nebola podľa majiteľa v prvostupňovom rozhodnutí zohľadnená.

Spolu s rozkladom majiteľ predložil faktúru týkajúcu sa predaja žeriavu s otočným ramenom a vyobrazenie elektrického kladkostroja Typ T a T2. Pokiaľ ide o reklamné materiály predložené v prvostupňovom konaní, uviedol, že tieto boli objednané vopred v roku 2006, čo dokazuje predložená faktúra, avšak používané boli v rokoch 2006 až 2009, a teda je potrebné tento doklad považovať za spadajúci do relevantného obdobia.

Na základe uvedeného majiteľ záverom navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade podanom majiteľom, ktoré bolo úradu doručené 26. septembra 2013, uviedol, že prvostupňové rozhodnutie považuje za vecne aj právne správne a s tvrdeniami majiteľa v podanom rozklade sa nestotožňuje.

Podľa jeho názoru majiteľ neuviedol žiadne relevantné argumenty, ktoré by umožňovali zmenu či zrušenie napadnutého rozhodnutia. Poznamenal, že majiteľ sa zaoberal dokazovaním používania napadnutej ochrannej známky na kladkostrojoch, pričom si nevšimol, že návrh proti týmto nesmeroval. Následne tvrdil, že kladkostroje sú v podstate vozíkmi. Takúto argumentáciu navrhovateľ označil za účelovú, pričom zdôraznil, že v prípade týchto výrobkov ide o úplne odlišné tovary, čo sa prejavuje aj pri zatriedení v medzinárodnom triedení tovarov a služieb. Zatiaľ čo rôzne vozíky vo funkcii dopravných prostriedkov sú zaradené do triedy 12, kladkostroje sú zaradené do triedy 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V nadväznosti na uvedené poznamenal, že skutočnosť, že kladkostroje premiestňujú tovar po dráhe, podľa navrhovateľa neznamená, že tieto patria do triedy 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ak by aj kladkostroj obsahoval pojazď, neznamená to, že sa stratila jeho prvotná a hlavná funkcia. Ak aj pojazdný vozík pracuje samostatne, naďalej ostáva len súčasťou kladkostroja rovnako ako ďalšie jeho súčiastky, napr. ložiská, motory, skrutky, stykače, transformátory, káble a podobne. Berúc do úvahy uvedené je podľa navrhovateľa zrejmé, že z preukázania predaja kladkostrojov nevyplýva ani preukázanie predaja ich jednotlivých súčiastok.

Pokiaľ ide o certifikáty, na ktoré sa odvolával majiteľ, tieto sa týkajú výlučne len kladkostrojov. Navrhovateľ vyjadril názor, že za účelom preukázania používania ochrannej známky pre všeobecné pojmy ako „manipulačné zariadenia“ a „manipulátory“ je potrebné preukázať predaj celej škály zariadení a strojov spadajúcich pod tieto široké pojmy. Majiteľ takéto dôkazné bremeno neunesol, a preto je podľa navrhovateľa správne a spravodlivé, že napadnutá ochranná známka bola v predmetnom rozsahu zrušená. Navyše predložené certifikáty a osvedčenia sami o sebe nijako nedokazujú, že dochádzalo aj k predaju, čiže k používaniu napadnutej ochrannej známky. Tieto dôkazy môžu mať len podpornú funkciu s ďalšími dôkazmi, napríklad s faktúrami. Keďže ďalšie majiteľom predložené dôkazové materiály preukazujú len predaj a údržbu kladkostrojov a predaj ich náhradných dielov, prvostupňový orgán správne konštatoval používanie napadnutej ochrannej známky len vo vzťahu k týmto tovarom, resp. súvisiacim službám.

Čo sa týka faktúry o predaji žeriavového otočného ramena, ktorú predložil majiteľ v rámci podaného rozkladu, navrhovateľ uviedol, že jedna faktúra nepredstavuje dostatočný dôkaz o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky pre žeriavy. V takom prípade nešlo o kvantitatívne významné a opakované verejné ponúkание žeriavov s označením „balkancar“ s cieľom preraziť na relevantnom trhu. Taktiež poukázal na skutočnosť, že ako odberateľ na danej faktúre figuruje spoločnosť BALKANCAR Slovakia, s. r. o., v ktorej je majiteľ jedným z dvoch spoločníkov. Podľa navrhovateľa išlo len o jednorazový predaj, ktorý bol plne internou záležitosťou majiteľa. Okrem toho poukázal na skutočnosť, že na samotnom žeriave nie je pozorovateľná napadnutá ochranná známka, keďže predložený obrazový materiál obsahuje len označenie „BANDERA“.

Ďalší doložený dôkaz, a to vyobrazenie elektrického kladkostroja Typ T a T2, nie je podľa navrhovateľa relevantný. Daný materiál totiž vyobrazuje stroj s názvom PODEM, a to jednak na háku (PODEM 20 t), ako aj na kladkovom pojazde (PODEM s kruhovým prvkom), a preto príslušnú argumentáciu majiteľa ohľadom vozíkovej povahy kladkostrojov je potrebné chápať len v spojitosti s označením „PODEM“. K tvrdeniu o moderných dopravných zdvíhacích zariadeniach navrhovateľ upozornil, že majiteľom predložené dokumenty jasne uvádzajú názov „Elektrický kladkostroj“, pričom majiteľ uvádzal aj svoju webovú stránku [www.kladkostroje.sk](http://www.kladkostroje.sk), z čoho evidentne vyplýva povaha a druh tovarov, pre ktoré majiteľ napadnutú ochrannú známku v relevantnom časovom období používal.

Navrhovateľ sa vyjadril taktiež k reklamným materiálom, na ktoré poukázal majiteľ v odôvodnení rozkladu. Vzhľadom na to, že tieto boli zakúpené v roku 2006, prvostupňový orgán postupoval správne, keď tento dôkaz považoval za irelevantný z časového hľadiska. Majiteľ totiž nepredložil žiadne ďalšie dôkazy, ktorými by potvrdil, že predmetný reklamný materiál bol používaný aj po roku 2006.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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.

Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

Napadnutá slovná ochranná známka v priloženej úprave č. 207148 „balkancar“ majiteľa Milko Milkov HRON-MARICA, Textilná 3057/18, 934 05 Levice, s právom prednosti od 3. júna 2003, bola do registra ochranných známk zapísaná 13. septembra 2004 pre tovary „*kovové palety na manipuláciu s tovarmi; kovové prepravné palety; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi*“ v triede 6, „*stavebné stroje a zariadenia, najmä buchary, čerpadlá, buldozéry, drviče, žeriavy, kladkostroje, kompresory; hydraulické hnacie stroje a motory; hydraulické ovládacie zariadenia pre stroje, motory a hnacie stroje; manipulačné zariadenia; manipulátory (stroje); automatické manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie*“ v triede 7, „*vozíky vidlicové, stohovacie; nákladové vozíky na manipulácie s tovarom; ťahače; dvojkolesové vozíky; príviesne vozíky; pneumatiky; podvozky; pozemné vozidlá*“ v triede 12 a pre služby „*opravy manipulačných vozíkov; opravy automobilov; opravy stavebných strojov a zariadení; opravy žeriavov a kladkostrojov; prenájom žeriavov a kladkostrojov; montáž a údržba žeriavov a kladkostrojov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Z rozkladu podaného navrhovateľom vyplynulo, že tento považuje prvostupňové rozhodnutie za správne, pričom podaný rozklad je len formálny za účelom udržania zrušovacieho konania v aktívnom stave. Nakoľko navrhovateľ neuviedol žiadne argumenty, ktorými by prvostupňové rozhodnutie spochybnil a ktoré by mohli mať vplyv na jeho výsledok, nie je dôvodné sa ním bližšie zaoberať.

Z rozkladu podaného majiteľom vyplynulo, že tento nesúhlasil s rozsahom, v akom bola prvostupňovým rozhodnutím napadnutá ochranná známka zrušená. Vyjadril svoj nesúhlas najmä so zrušením napadnutej ochrannej známky pre tovary „*stavebné stroje, najmä, žeriavy, motory a hnacie stroje; manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie*“ v triede 7 a pre služby „*montáž a údržba manipulačných vozíkov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak v závere odôvodnenia rozkladu navrhol, aby bolo prvostupňové rozhodnutie zrušené v celom rozsahu.

K záveru, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom „*kladkostroje*“ v triede 7 a službám „*opravy kladkostrojov; prenájom kladkostrojov; montáž a údržba kladkostrojov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky nebol uplatnený, pričom vo vzťahu k ostatným tovarom a službám, pre ktoré bola zapísaná do registra, majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal jej skutočné používanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel na základe posúdenia dôkazových materiálov, ktoré majiteľ predložil v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Išlo o nasledujúce dôkazy:

- 6 faktúr z roku 2011 (č. VF2011-007 z 15. marca 2011, č. VF2011-002 z 8. februára 2011 s príjmovým pokladničným dokladom, č. VF2011-04 z 10. marca 2011, č. VF2011-006 zo 14. marca 2011, č. VF2011-005 z 11. marca 2011, č. VFZ2011-01 z 24. februára 2011) spolu s dodacími listami pre rôznych odberateľov na náhradné diely Balkancar, elektrický kladkostroj (dôkaz č. 1),
- 9 ks faktúr z roku 2010 (č. VF2010-002 z 9. februára 2010, č. VF2010-004 z 11. marca 2010, č. VF2010-01 z 24. júna 2010, č. VF2010-011 z 8. júla 2010, č. VF2010-016 z 26. augusta 2010, č. VF2010-024 z 1. októbra 2010, č. VF2010-028 z 19. októbra 2010, č. VF2010-031 z 8. novembra 2010, č. VF2010-038 z 9. decembra 2010) spolu s dodacími listami pre rôznych odberateľov na náhradné diely Balkancar, za servisné práce balkancar, elektrický kladkostroj balkancar, za priemyselnú údržbu (dôkaz č. 2),
- 8 ks faktúr z roku 2009 (č. VF2009-006 z 5. februára 2009, č. VF2009-021 z 20. mája 2009, č. VF2009-026 z 22. júna 2009, č. VF2009-029 z 12. augusta 2009, č. VF2009-033 z 3. septembra 2009, č. VF2009-042 z 10. novembra 2009, č. VF2009-041 z 13. novembra 2009, č. VF2009-045 zo 6. decembra 2009, č. VF2009-006 z 5. februára 2009) spolu s dodacími listami pre rôznych odberateľov na náhradné diely Balkancar, za priemyselnú údržbu (dôkaz č. 3),
- 4 faktúry z roku 2008 (faktúra s dodacím listom č. 41 z 29. apríla 2008, č. VF2008-071 z 23. júla 2008, č. VF2008-093 zo 6. októbra 2009, č. VF2008-101 z 29. decembra 2009) spolu s dodacími listami pre rôznych odberateľov za náhradné diely Balkancar, za elektrický kladkostroj (dôkaz č. 4),
- faktúra č. VF2007-015 z 20. februára 2007 s dodacím listom pre Levické mliekarne za vykonané údržbárske práce (dôkaz č. 5),
- kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vystaveného na meno M. Milko (dôkaz č. 6),
- 2 kópie dodacích tlačív zrejme z Bulharska (zrejme od PODEM CO), list od generálneho riaditeľa PODEM CO z roku 1998, list majiteľa pre Zlieváreň Krompachy, a. s. zo 4. júla 2006 a cenová ponuka majiteľa pre Drevostav s. r. o. z roku 2006 (dôkaz č. 7),
- 4 faktúry od spoločnosti Skladova technika, Bulharsko pre majiteľa z 1. septembra 2010, 27. mája 2008, 2 ks z roku 2003 (dôkaz č. 8),
- 6 ks faktúr od spoločnosti ELMOT JSC, Bulharsko pre majiteľa z rokov 2008 – 2010 (dôkaz č. 9),
- faktúra č. 2006/021, ktorá slúži zároveň ako dodací list, od Starlet, s. r. o. pre majiteľa za 400 ks reklamných nálepiek „BALKANCAR“ zo 6. apríla 2006 (dôkaz č. 10),
- výpis z obchodného registra spoločnosti BALKANCAR SLOVAKIA, s. r. o (dôkaz č. 11),
- zápisnica o pojednávaní č. k. 25CbPv/4/2006 z 11. apríla 2012 (dôkaz č. 12),
- 4 osvedčenia o konštrukčnej dokumentácii typu a typovej skúške technického zariadenia pre elektrický lanový kladkostroj a elektrické reťazové kladkostroje (č. 8030/4/2008-03-ZZ,

č. 8030/4/2008-04-ZZ, č. 8030/4/2008-05-ZZ, č. 8030/4/2008-06-ZZ) vydané 18. novembra 2008 pre žiadateľa – majiteľa napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 13),

- propagačný materiál majiteľa na reťazové a lanové elektrické kladkostroje (dôkaz č. 14).

Následne spolu s rozkladom majiteľ predložil ďalšie dôkazové materiály:

- vyobrazenie elektrického kladkostroja Typ T a T2 (dôkaz č. 15),
- faktúra č. VF2008-059 z 18. júna 2008 vystavená majiteľom pre odberateľa BALKANCAR Slovakia, s. r. o. za tovar – žeriav otočné rameno balcancar, spolu s kópiou z katalógu (dôkaz č. 16).

Čo sa týka výkladu pojmu skutočné používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na európsku judikatúru v oblasti ochranných známk, ktorá daný pojem definuje nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk 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 za 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 zvážiť, 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 z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 Ansul, analogicky aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004 vo veci T-334/01 MFE Marienfelde/OHIM, rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006 vo veci T-323/03 La Baronia de Turis/OHIM, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 vo veci C-416/04 P Sunrider/OHIM).

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 svedčiacie 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 známk, 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 územi Slovenskej republiky a musí spadať do rozhodného časového obdobia. Účelom predmetného zákonného ustanovenia je zamedziť hromadeniu takých ochranných známk v registri, ktoré nie sú ich majiteľmi skutočne používané a môžu brániť iným podnikateľom, aby si dané nepoužívané označenia prihlásili k ochrane a používali ich na svojich výrobkoch a službách.

Návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 23. februára 2012. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky, t. j. od 13. septembra 2004 do podania návrhu uplynulo viac ako päť rokov. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň konštatuje, že berúc do úvahy dátum podania návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky „balkancar“, rozhodným časovým obdobím pre posúdenie jeho relevantnosti je obdobie od 23. februára 2007 do 23. februára 2012.

V súvislosti s preskúmaním posúdenia prvostupňového orgánu, ktoré sa týkalo dokladov predložených majiteľom v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Smerodajnými vo vzťahu k záverom, ku ktorým dospel prvostupňový orgán, sú najmä dôkazy č. 1 až 4. Ide o faktúry z rokov 2008 – 2011, ktoré spadajú do relevantného časového obdobia. Faktúry spolu s dodacími listami preukazujú predaj náhradných dielov Balkancar (vedenie lana 5 t, kladka 5 t, vedenie lana 1 t), elektrického kladkostroja, v súhrnnej sume 2 037,36 EUR (dôkaz č. 1); náhradných dielov Balkancar (ventilátor 1 t, elektromotor s brzdou K 1204 4A, elektromotor pojazdu 0,5 t, dvojité ozubené kolo, čap, ventilátor – brzda 5 t KG 2412, koncový vypínač, kryt vzorkovnice/el. motor, ventilátor – brzda 1 t M, elektr. tablo komplet), elektrického kladkostroja balkancar typ T 0262, priemyselnú údržbu elektromotora Balkancar KG 2008, servisné práce na kladkostrojoch Balkancar 2,5 t, v súhrnnej sume 4 823,65 EUR (dôkaz

č. 2); náhradných dielov balkancar (kladnica s hákom 3,2 t, pre el. kladkostroj 1 T H-24 M, pre el. kladkostroj 3,2 T H-36 M 36, vedenie lana 3,2 t, vedenie lana 2 t, kladka 2 t, reťaz kladkostroja, kladnica komplet 250 kg, nárazník, technický pás, vodičko komplet, reťazové kolo), priemyselnú údržbu Balkancar elektromotora KG 2412, v súhrnnej sume 2 460,31 EUR (dôkaz č. 3); náhradných dielov Balkancar (vedenia lana 1 t, 2 t, 3,2 t, ozubené kolo hnacie), elektrického kladkostroja Balkancar typ 53 VMT 516 H12 V1, v súhrnnej sume 276 439 Sk (dôkaz č. 4). Uvedené faktúry boli vystavené majiteľom pre rôznych odberateľov z územia Slovenska a vyplýva z nich predaj elektrických kladkostrojov, resp. ich náhradných dielov, ako aj poskytnutie servisných prác na kladkostrojoch či priemyselná údržba elektromotorov, pričom faktúry obsahujú napadnutú ochrannú známku.

Dôkaz č. 5 preukazuje fakturáciu za vykonané údržbárske práce pod názvom Balkancar na elektrickom kladkostroji B 102 MC. Uvedený doklad bol síce vystavený tri dni pred rozhodným obdobím (20. februára 2007), avšak dátum splatnosti spadá do tohto obdobia, takže aj faktúra č. VF2007-015 môže slúžiť ako podporný dôkaz.

Dôkaz č. 6 predstavuje preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol vystavený na meno M. Milko. Tento dôkaz nemá v predmetnom konaní žiadnu dôkaznú hodnotu.

Dôkaz č. 7 obsahuje 2 kópie dodacích listov vystavených pre majiteľa, kde ich predmet plnenia je vypísaný pravdepodobne v bulharskom jazyku. Vzhľadom na to, že nebol poskytnutý preklad týchto dokladov, nemožno tieto považovať za rozhodné a navyše neobsahujú vyobrazenie napadnutej ochrannej známky. Pokiaľ ide o „Letter of authorization“ v anglickom jazyku, ani jeho preklad nebol majiteľom v predmetnom konaní doložený. Zároveň je potrebné poznamenať, že uvedený list generálneho riaditeľa PODEM CO rovnako neobsahuje napadnutú ochrannú známku. K cenovým ponukám majiteľa na tovar navíjací bubon na kladkostroj pre Zlieváreň Krompachy, a. s. a na tovar teleso kladkostroja typ T 10632 K pre Drevostav, s. r. o., Žilina, je potrebné uviesť, že tieto síce obsahujú napadnutú ochrannú známku, avšak sú datované z roku 2006, teda pred rozhodným obdobím, a preto nebudú v predmetnom konaní relevantné.

Dôkaz č. 8 predstavujú faktúry vystavené spoločnosťou SKLADOVA TEHNIKA v Bulharsku pre majiteľa, doklady však nie sú v slovenskom jazyku a jeden z nich je dokonca písaný azbukou. Keďže doklady ani neobsahujú napadnutú ochrannú známku, nemajú žiadnu dôkaznú hodnotu.

Dôkaz č. 9 zahŕňa faktúry vystavené bulharskou spoločnosťou ELMOT JSC pre majiteľa. Hoci ani pri týchto nebol predložený ich preklad, možno z nich zistiť, že sa týkajú dovozu komponentov súvisiacich s kladkostrojmi, avšak taktiež neobsahujú napadnutú ochrannú známku.

Dôkaz č. 10 – faktúra od firmy Starlet, s. r. o., pre majiteľa za 400 kusov reklamných nálepiek „BALKANCAR cranes & components“ nie je datovaná do rozhodného obdobia, nakoľko je z roku 2006. Majiteľ v odôvodnení rozkladu argumentoval, že nálepky si objednal v predstihu a používal ich aj v nasledujúcich rokoch. Uvedené však majiteľ nepreukázal žiadnymi dokladmi a navyše samotný reklamný materiál, t. j. nálepky bez spojitosti s dokladmi o tom, že reklama bola sprístupnená príslušným spotrebiteľom alebo s dokladmi o skutočnom obchode, napríklad s faktúrami, nemá výpovednú hodnotu.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 11, ide o výpis z obchodného registra spoločnosti BALKANCAR SLOVAKIA, s. r. o. Z predloženého výpisu je zjavné, že jedným z jej spoločníkov je Milko M., Levice, t. j. majiteľ. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že samotný výpis z obchodného registra bez predloženia ďalších relevantných dôkazových materiálov nie je pre účely preukázania skutočného používania ochrannej známky postačujúci. Uvedené vyplýva z toho, že samotný výpis nepreukazuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky majiteľom vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Z dôkazu č. 12, ktorý predstavuje zápisnicu o pojednávaní v spore medzi navrhovateľom a majiteľom, možno vyčítať, že toto pojednávanie sa uskutočnilo 11. apríla 2012, teda až po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je zjavné, že tento doklad je potrebné považovať za irelevantný. Na doplnenie možno poznamenať, že ani nepreukazuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku.

Dôkaz č. 13 obsahuje 4 osvedčenia vystavené Technickou inšpekciou, a. s., 18. novembra 2008 s platnosťou do 31. augusta 2014. Osvedčenia deklarujú, že príslušné zariadenia (elektrický lanový kladkostroj typová rada MC, elektrický reťazový kladkostroj typová rada B, elektrický reťazový kladkostroj typová rada EB,

elektrický reťazový kladkostroj typová rada BY) spĺňajú základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení v zmysle príslušných predpisov, pričom ako žiadateľ figuruje na osvedčení majiteľ a ako výrobca spoločnosť Balkancar Slovakia, s. r. o. Aj keď osvedčenia nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku, možno ich použiť ako podporné dokumenty, ktoré preukazujú hlavnú oblasť podnikania majiteľa súvisiacu s elektrickými kladkostrojmi. Uvedené osvedčuje aj reklamný leták (dôkaz č. 14), ktorý pod hlavičkou „HRON-MARICA“ s adresou majiteľa propaguje zariadenia balkancar, a to elektrické lanové a reťazové kladkostroje, elektromechanické zariadenia proti preťaženiu kladkostroja, náhradné diely na kladkostroje. Tento doklad má rovnakú podpornú funkciu ako dôkaz č. 13.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutočné používanie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné posúdiť aj s ohľadom na dôkazové materiály, ktoré majiteľ predložil v rámci odôvodnenia podaného rozkladu.

Pokiaľ ide o vyobrazenia týkajúce sa elektrických kladkostrojov typu T, T2 a MC (dôkaz č. 15), jediné označenie, ktoré na doklade figuruje je „PODEM“. Predmetný dôkazový materiál neobsahuje ani údaj o majiteľovi, ani napadnutú ochrannú známku a navyše nie je datovaný. Majiteľ ho predložil s úmyslom preukázať, že kladkostroje sú vybavené pojazdnými vozíkmi a zdvíhacími zariadeniami, ktoré navyše obsahujú rôzne elektrické súčasti, na základe čoho sa domnieval, že by napadnutá ochranná známka nemala byť zrušená pre tovary „*stavebné stroje, najmä, žeriavy, motory a hnacie stroje; manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie*“ v triede 7 a pre služby „*montáž a údržba manipulačných vozíkov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že majiteľ podnikal v relevantnom období s kladkostrojmi ako takými vrátane príslušného servisu a náhradných dielov, ktoré sa nepoužívajú mimo kladkostrojov, a preto daný argument majiteľa s odvolaním sa len na tento dôkaz nemožno akceptovať. Čo sa týka faktúry č. VF2008-059 a kópie z katalógu s vyobrazením a popisom žeriavu s otočným ramenom rôznych parametrov (dôkaz č. 16), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Faktúra bola vystavená 18. júna 2008 a jej predmetom bola kúpa žeriavu s otočným ramenom Balkancar, pričom na faktúre je uvedený majiteľ ako dodávateľ a odberateľom je spoločnosť BALKANCAR Slovakia, s. r. o., v ktorej je majiteľ jedným zo spoločníkov. Tento doklad nemožno považovať za dôkaz preukazujúci skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „*žeriavy*“, nakoľko nejde o sústavné používanie za účelom vytvorenia podielu na príslušnom trhu, ale ide len o jednorazový predaj žeriavu. Navyše, vzhľadom na to, že majiteľ je jedným z dvoch spoločníkov odberateľa, danú transakciu nemožno považovať ako zrealizovanú vo vzťahu k tretím osobám.

V tejto súvislosti je potrebné dodať, že doklady predložené spolu s rozkladom boli orgánom rozhodujúcim o rozklade zhodnotené na základe toho, že tieto len podporujú skutočnosti vyplývajúce už z predložených dôkazových materiálov hodnotených prvostupňovým orgánom, resp. nepreukazujú nové skutočnosti, na základe ktorých by mohlo byť konštatované používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v rozhodnom päťročnom období vo vzťahu k tovarom a službám, proti ktorým návrh na zrušenie smeroval. V rámci účelnosti a hospodárnosti konania tak orgán rozhodujúci o rozklade pristúpil sám k vyhodnoteniu uvedených dokladov.

Na základe dôkladného zváženia a vyhodnotenia nielen každého predloženého dôkazu samostatne, ale aj všetkých predložených dôkazov posúdených vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať nasledovné.

Z predložených dôkazových prostriedkov možno vyčleniť skupinu dôkazov, ktoré nie sú relevantné pre preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky z rôznych dôvodov. Časť dôkazov neobsahuje napadnutú ochrannú známku ako takú alebo nie sú preložené do slovenského jazyka (dôkazy č. 6, 8, 9, 15, časť dôkazov č. 7). Niektoré dôkazy nie sú datované alebo nespádajú do rozhodného časového obdobia (cenové ponuky z dôkazu č. 7, dôkazy č. 10, 12). Pokiaľ ide o dôkaz č. 11, ako už bolo vyššie uvedené, tento sám o sebe bez dokladov o používaní napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku nemá preukaznú hodnotu. Dôkaz č. 8 je síce datovaný z relevantného časového obdobia, avšak nevyhovuje z kvantitatívneho hľadiska, nakoľko ide len o jednorazový predaj žeriavu, aj to spoločnosti prepojenej so subjektom majiteľa.

Za relevantné pre preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky možno považovať dôkazy č. 1 až 4, nakoľko ide o faktúry obsahujúce názov „Balkancar“ s dodacími listami z rokov 2008 – 2011, teda z rozhodného časového obdobia, ktoré sa týkajú obchodu a servisných služieb vo vzťahu



k výrobkom kladkostroje v postačujúcom množstve. Dôkaz č. 5 je podporným dôkazom, lebo predstavuje faktúru za údržbárske práce pod názvom Balkancar na elektrickom kladkostrojovi, pričom z časového hľadiska ide o hraničný dôkaz s dátumom splatnosti v rozhodnom časovom období. Dôkazy č. 13 a 14 sú rovnako považované za podporné dôkazy, nakoľko osvedčenia vystavené Technickou inšpekciou spadajú do relevantného časového obdobia a deklarujú, že predmetom činnosti majiteľa je podnikanie s kladkostrojmi. Všetky uvedené dôkazy obsahujú slovné označenie „Balkancar“ alebo „balkancar“, pričom dané vyobrazenie možno uznať ako v podobe nemeniacej rozlišovaciej spôsobilosť napadnutej slovnej ochrannej známky v priloženej úprave.

Na základe posúdenia predložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky len vo vzťahu k tovarom „kladkostroje“ v triede 7 a pre služby „opravy kladkostrojov; prenájom kladkostrojov; montáž a údržba kladkostrojov“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, voči ktorým však návrh na jej zrušenie nebol uplatnený.

V súvislosti s vyjadrením majiteľa v odôvodnení rozkladu ohľadom montáže rôznych elektrických zariadení a súčiastok ako sú stykače, transformátory, káble poistky, ovládacie panely, koncové vypínače a podobne do jeho zariadení (majiteľ týmto zrejme chcel poukázať na to, že aj pre tieto zariadenia používa napadnutú ochrannú známku), orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že niektoré položky faktúr síce neboli uvedené výslovne v spojitosti s kladkostrojmi (napríklad priemyselná údržba elektromotora, výmena rôznych súčiastok), avšak doklady sú hodnotené vo vzájomných súvislostiach, z čoho vyplynulo, že hlavným predmetom činnosti majiteľa je podnikanie s kladkostrojmi. S prihliadnutím na uvedené je dôvodné hodnotiť doplnujúce služby ako servisné práce či priemyselnú údržbu elektromotorov ako služby vo vzťahu práve ku kladkostrojom, čo rovnako platí aj pre dodávku rôznych súčiastok. Rovnako odkaz majiteľa na osvedčenia vystavené Technickou inšpekciou, a. s., neobstojí ako relevantný argument, nakoľko tieto znovu len potvrdzujú oblasť obchodovania s kladkostrojmi, keďže sa týkajú presne vyšpecifikovaných druhov elektrických kladkostrojov. Tento záver nemôže ovplyvniť ani tvrdenie majiteľa, že kladkostroje majú rôzne zdvíhacie a posuvné funkcie a obsahujú pojazdné vozíky. Tieto totiž sú len súčasťou kladkostroja rovnako ako aj iné súčasti, napríklad ložiská, motory, skrutky, transformátory, káble, pričom s týmto tovarom majiteľ obchoduje v súvislosti s kladkostrojmi a nie so samotnými pojazdnými vozíkmi, ktoré by slúžili pre iné účely.

Po zhodnotení všetkých predložených dôkazových materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ v predmetnom konaní nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary zapísané v triedach 6 a 12, pre tovary „stavebné stroje a zariadenia, najmä buchary, čerpadlá, buldozéry, drviče, žeriavy, kompresory; hydraulické hnacie stroje a motory; hydraulické ovládacie zariadenia pre stroje, motory a hnacie stroje; manipulačné zariadenia; manipulátory (stroje); automatické manipulačné zariadenia na vykladanie a nakladanie“ v triede 7 a pre služby „opravy manipulačných vozíkov; opravy automobilov; opravy stavebných strojov a zariadení; opravy žeriavov; prenájom žeriavov; montáž a údržba žeriavov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je dôvodné záver prvostupňového rozhodnutia o vyhovení návrhu na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky považovať za správny, nakoľko podmienky pre uplatnenie ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám, voči ktorým návrh smeroval, boli naplnené, a teda podaný rozklad je potrebné zamietnuť ako nedôvodný.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

JUDr. Svetozár Juran  
ANIMUS advokátska, patentová a známková kancelária  
Dúbravská cesta č. 9  
840 05 Bratislava