



Banská Bystrica 28. 5. 2014

POZ 3313-2004/OZ 211991/I-59-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa MEUBLE s. r. o., Nádražná 1783/17, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Jaroslavom Mrenicom, Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej známky č. 211991 „obrazová“ majiteľa Lubomír Svetlák – MIRADOR, Ilija 51, 969 03 Banská Štiavnica, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (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 takto:

ochranná známka č. 211991 sa zrušuje pre tovary „okenice, drevené schodiská“ v triede 19 a pre tovary „nábytok, postele, police, pracovné stoly, drevené stoličky“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triede „drevené okná, drevené dvere“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 12.02.2013.

Odôvodnenie:

Úradu bol 12.02.2013 doručený návrh na zrušenie ochrannej známky č. 211991 „obrazová“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka sa tak, ako je zapísaná v Slovenskej republike nepoužívala a nebola na výrobkoch, pre ktoré je zapísaná, nikdy samostatne použitá, pričom výrobky v triede 20 prihlasovateľ nevyrábal. Podľa navrhovateľa tieto skutočnosti potvrdil aj majiteľ a sú uvedené v rozhodnutí úradu z 20.12.2012 sp. zn. POZ 1172-2010 N/72-2011/Ob na str. 2 posledný odsek a str. 3 prvý ods., kde predložil doklady o používaní označenia „m Mirador“ nie však na výrobkoch, ale len v listinnej podobe, pričom podľa navrhovateľa o označení „m“ v nich nie je ani zmienka.

V závere navrhovateľ požiadal úrad, aby vydal rozhodnutie o tom, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, najmä v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. nie je možné uznať za ochrannú známku, nakoľko sa toto označenie nevyužívalo v posledných piatich rokoch pred dňom podania podaného návrhu na jeho zrušenie.

Listom úradu zo 07.03.2013 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol v liste upozornený na skutočnosť, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný v jednom podaní súčasne s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preto budú tieto návrhy posudzované osobitne, pričom boli zaplatené aj príslušné správne poplatky za obidva návrhy. Majiteľ bol tiež poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 22.08.2013 uviedol, že navrhovateľ opomenul, že majiteľ už v námietkach voči podanej prihláške ochrannej známky navrhovateľa preukázal intenzitu používania označenia, celoplošnosť, dlhodobosť i podiel na trhu, ako aj rozsah investícií do reklamy a predložil dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky (faktúry týkajúce sa inzercie, faktúry na služby a výrobky majiteľa, časopisy Rodinné domy, Stavebné materiály, Stolársky magazín, Trend).

Podľa neho z uvedených dôkazov jasne vyplýva rozsah používania ako v rovine časovej, tak aj objemovej, keď jeho spoločnosť je na 9.mieste medzi slovenskými firmami, pri objeme tržieb presahujúcich 1,7 mil. eur.

Majiteľ ďalej uviedol, že používanie ochrannej známky môže byť tak priame ako aj nepriame, pričom napr. reklama je nepriamym používaním označenia. Majiteľ na vyvrátenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil dôkazy potvrdzujúce používanie napadnutej ochrannej známky na výrobkoch uvedených v triede 20, pretože podľa neho predtým vymenované dôkazy preukázali používanie označenia, ako aj jeho rozlišovacia spôsobilosť pre ostatné tovary v triede 19. Predložil faktúry z rokov 2008-2013 preukazujúce výrobu nábytku pre klientov spoločnosti majiteľa, pričom označenie „m“ je aj súčasťou pečiatky majiteľa ochrannej známky. Ďalej uviedol, že z rozsahu činností majiteľa je zrejmé, že prioritou sú okná a dvere, ale vzhľadom na samotný typ výroby (stolárska výroba), v prípade potreby vyrába na jednotlivé objednávky aj nábytok, resp. jeho súčasti.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 § 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.

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 211991 „obrazová“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ľubomírom Svetlíkom - MIRADOR, Ilija 51, 969 03 Banská Štiavnica s právom prednosti od 23.11.2004 bola 09.11.2005 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary „drevené okná, drevené dvere, okenice, drevené schodiská“ v triede 19 a pre tovary „nábytok, posteľe, police, pracovné stoly, drevené stoličky“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 12.02.2013. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda začína plynúť od 12.02.2008.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známok nasledovne: „článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známok musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie s púhym účelom udržať

práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržiavania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce doklady:

- 6 faktúr vystavených majiteľom rôznym subjektom zo Slovenska z obdobia roku 2006 (2 ks), 2008 (2 ks), 2012 -1 ks, 2013-1 ks, za výrobu nábytku, dvier, regálov, drevenú skriňu,
- faktúru č. 22100527 vystavenú spoločnosťou JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava pre majiteľa z 14.05.2010 za plošnú inzerciu v časopise Stavebné materiály 5-6/2010,
- faktúru č. 00013/20111 vystavenú spoločnosťou ERLIS, s. r. o., Bratislava pre majiteľa z 11.01.2011 za inzerciu v katalógu „Katalógové rodinné domy 2011“,
- kópie titulných strán z katalógu Katalógové rodinné domy 2008 a 2011, inzercie z časopisov Rodinné domy/09, Stavebné materiály 5-6/2010 a Pekné Bývanie 03/2011,
- článok z časopisu Stavebné materiály 5-6/2010 napísaný pracovníkom majiteľa, s fotografiami výrobkov majiteľa,
- článok z časopisu Stavebné materiály 10/2007, v časti Profil výrobcu s názvom „Samé príjemné vyhliadky“,
- článok z časopisu „Stolársky magazín“ 9/2009 s názvom „Nedobiehať- víťaziť!“,
- článok z týždenníka TREND s názvom „Pokračuje silný tlak na ceny okien“ s uverejnenou tabuľkou výrobcov fasád, okenných a dverných výplní a objemom ich tržieb z rokov 2008, 2009,
- faktúru č. 06-12-025 vystavenú spoločnosťou GEE & STONE s. r. o., Banská Bystrica pre majiteľa z 12.12.2006 za skladačku a leták (Click system) spolu s letákom,
- dve strany neoznačené ani názvom časopisu, ani dátumom, s článkom „Drevo-hliníkové okná“ s reklamou majiteľa na drevené okná a dvere obsahujúcou logo „MIRADOR“, šesť strán s reklamou majiteľa,
- 13 faktúr vystavených majiteľom pre rôznych odberateľov zo Slovenska z apríla až októbra 2006 za dvere, okná, kovania, parapetné dosky, lišty, stavebné rezivo, okenice.

Faktúry vystavené majiteľom pre rôznych odberateľov zo Slovenska sú z obdobia rokov 2006, 2008, 2012 a 2013, pričom dve faktúry z roku 2006, ktoré sú za výrobu nábytku a opravu kancelárskeho nábytku sú datované mimo päť ročného obdobia predchádzajúceho podaniu návrhu, preto ich nemožno akceptovať ako relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom. Ďalšie dve faktúry z roku 2008 sú určené odberateľom v Nitre a Bánovciach nad Bebravou za výrobu regálov z dreva a časti predajnej steny do predajne spolu s dverami na predajnú stenu a za drevenú vstavenú skriňu a jej montáž, v celkovom objeme cca 230 tis. Sk. Vo faktúrach majiteľa je zobrazená aj napadnutá ochranná známka, a to ako súčasť jeho pečiatky, pred slovom MIRADOR. Faktúra z roku 2012 je určená odberateľovi z Podbielcu a je vystavená za výrobu deliacej drevenej steny (61 m²) so zasklením vrátane dverí, montáže a demontáže, v objeme 10 tis. euro. Faktúra z januára 2013 je vystavená odberateľovi z Bratislavy za výrobu a montáž atypických regálov (10ks), opravu okien, dverí a parapetnú dosku v objeme cca 5,5 tis. eur. Aj na týchto faktúrach je opäť zobrazená napadnutá ochranná známka, kde je súčasťou pečiatky majiteľa, pred slovným prvkom MIRADOR.

Predložená faktúra č. 22100527 z 28.05.2010 je vystavená spoločnosťou JAGA GROUP s. r. o. pre majiteľa za plošnú inzerciu v časopise STAVEBNÉ MATERIÁLY 5-6/2010, za 1/2 A4. Na predložených kópiách titulnej strany a strán 26-29 z časopisu Stavebné materiály 5-6/2010 je na stranách 26 až 28 článok k téme „Výplne otvorov“ s názvom „Drevo-hliníkové okná“ od autora Ing. Romana Nôtu, obchodno-technického zástupcu firmy MIRADOR, drevené okná a dvere, pričom je tu tiež údaj o tom, že fotografie použité v texte k obr. 3, 4, 5, 7 a 8, na ktorých sú profily drevených okien a dverí pochádzajú od firmy MIRADOR. Na strane 29 je uverejnená plošná reklama na 1/2 A4 na drevené okná a dvere majiteľa, obsahujúca logo majiteľa zložené s napadnutej ochrannej známky nad nápisom MIRADOR (pozn. ochranná známka č. 211992 majiteľa). Tieto materiály možno akceptovať ako nepriame dôkazy preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k dreveným oknám a dverám, pretože z publikovaného článku spolu s reklamou jednoznačne vyplýva, že spoločnosť majiteľa sa zaoberá výrobou drevených okien a podľa zverejnených fotografií je zrejme, že ide o reálne používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom ako sú drevené okná a dvere, pričom na predložených fotografiách na konštrukcii, ku ktorej sú pripevnené profily okien majiteľa je zobrazená napadnutá ochranná známka. Ďalší článok z časopisu

STAVEBNÉ MATERIÁLY 10/2007 s názvom „Samé príjemné vyhliadky“ priniesol rozhovor s predstaviteľmi spoločnosti majiteľa a informuje o zameraní spoločnosti na výrobu okien, interiérových dverí a rôznych iných stolárskych výrobkov, pričom snahou je vybudovať značke MIRADOR povest' najkvalitnejších drevených okien na Slovensku. Tiež informuje o kapacite výroby, ktorá sa pohybuje v rozmedzí asi 90 okien týždenne a po spustení dvojzmennej prevádzky sa očakáva zvýšenie produkcie výroby na cca 200 okien týždenne. K uvedenému materiálu je nutné uviesť, že napadnutá ochranná známka v ňom nie je zobrazená a nespadá do relevantného posudzovaného obdobia.

Faktúra z 11.01.2011 vystavená spoločnosťou ERLIS s. r. o. pre majiteľa je za inzerciu v katalógu „Katalógové rodinné domy 2011“, pričom bola predložená len titulná strana tejto publikácie, na ktorej nie sú zobrazené informácie o majiteľovi, ani napadnutá ochranná známka. Majiteľ predložil aj titulnú stranu z publikácie Katalógové rodinné domy 2008, ako aj titulnú stranu z časopisu Rodinné domy/09 od vydavateľa APEX A s. r. o., na ktorých však tiež nie sú údaje o majiteľovi, ani napadnutá ochranná známka.

Na predložených štyroch stranách z časopisu „Stolársky magazín 9/2009“ je uverejnený rozhovor so spolumajiteľom spoločnosti majiteľa, z ktorého vyplýva, že spoločnosť vznikla v roku 1997, v začiatkoch sa zameriavala na výrobu nábytku, dverí a rôznych interiérových prvkov a k vyhranenému zameraniu na okná a vchodové dvere dospeli po dvojročnej praxi, pričom firma sa orientuje na prvky deliace interiéru od exteriéru, teda vchodové dvere a široké spektrum okien, fasádne systémy a doplnky, či polotovary drevených okien. Súčasťou článku je aj logo spoločnosti majiteľa, na ktorej je zobrazená napadnutá ochranná známka nad slovným prvkom MIRADOR (pozn. ochranná známka č. 211992 majiteľa) a fotografie z výroby, ako aj fotografia jednej z realizácií spoločnosti majiteľa - presklená stena rodinného domu pri Senci. V uvedenom časopise bola tiež na ½ A4 uverejnená reklama majiteľa, na ktorej je zobrazená napadnutá ochranná známka opäť ako súčasť loga majiteľa, resp. spolu so slovným prvkom MIRADOR, ktorý je tiež ochrannou známkou majiteľa, pričom je umiestnená nad ním.

Článok publikovaný v týždenníku TREND s názvom „Pokračuje silný tlak na ceny okien“ zverejnil rebríček popredných výrobcov fasád, okenných a dverných výplní a ich hospodárske výsledky z rokov 2008 a 2009. Podľa údajov publikovaných v článku spoločnosť majiteľa poskytla TRENDU svoje výsledky prvýkrát a je v tomto rebríčku zahrnutá na 10. mieste. Podľa informácií z článku zaznamenala spoločnosť majiteľa v roku 2009 oproti roku 2008 nárast tržieb o 13 %, s ročnými tržbami v objeme cca 1700 tis. eur za rok 2009 a cca 1500 tis. eur za rok 2008.

Predložené faktúry vystavené majiteľom z apríla až októbra 2006 pre rôznych odberateľov zo Slovenska za okná, dvere, parapetné dosky, kľučky, kovania a montáž, stavebné rezivo, lišty, okenice preukazujú činnosť majiteľa v tomto období, napadnutá ochranná známka je vo faktúrach zobrazená v pečiatke majiteľa, avšak tieto dôkazné prostriedky sú datované mimo relevantného päťročného obdobia predchádzajúceho podaniu návrhu. Predložená faktúra č. 06-12-025 z 12.12.2006 bola vystavená spoločnosťou GLEE & STONE s. r. o. za 4 tis. ks skladačiek a letákov pre majiteľa a bol predložený aj leták propagujúci nové inovatívne riešenie okenného profilu vyrábaného majiteľom, na ktorom je zobrazená napadnutá ochranná známka nad slovným prvkom MIRADOR. Opäť možno konštatovať, že tieto dôkazy sú datované mimo relevantného päťročného obdobia, predchádzajúceho podaniu návrhu.

Na titulke časopisu Pekné Bývanie 03/2011 a na predloženej strane č. 137 z tohto časopisu nie je zobrazená napadnutá ochranná známka, a nie je tu ani žiadna zmienka o jej majiteľovi.

Ostatné predložené dôkazy sú v podstate rôzne varianty reklamy majiteľa na jeho drevené okná a dvere, na ktorých je zobrazená napadnutá ochranná známka nad slovným prvkom MIRADOR, avšak tieto materiály neobsahujú ďalšie údaje, ktoré by preukázateľne svedčili o ich zverejnení, či publikovaní v relevantnom období, preto ich nemožno akceptovať. Ani z predloženého článku s názvom „Drevo-hliníkové okná“ na str. 42-43 v bližšie neurčenom tlačenom médiu nie je možné identifikovať kedy a kde bol uverejnený, pričom na reklame zverejnenej na str. 43 za týmto článkom je zobrazená napadnutá ochranná známka.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno považovať za preukázané, že spoločnosť majiteľa sa už niekoľko rokov zameriava na výrobu drevených okien a dverí, čo v tomto prípade potvrdzujú hlavne publikované články v časopisoch Stolársky magazín a Stavebné materiály z rokov 2009 a 2010, t. j. z relevantného obdobia. Z článkov v nich vyplýva, že spoločnosť majiteľa sa orientuje na výrobu týchto produktov a zároveň je z publikovanej reklamy majiteľa v predmetných časopisoch zjavné, že majiteľ v súvislosti so svojou činnosťou - výrobou okien a dverí používa

napadnutú ochrannú známku. Tiež možno považovať za preukázané, že majiteľ si zabezpečil propagáciu aj v publikácii „Katalógové rodinné domy 2011“ teda je zrejme, že majiteľ má snahu zabezpečovať a tvoriť si v príslušnom segmente trhu svoj podiel, pričom podľa predložených faktúr, niektorých aj zo skoršieho obdobia, t. j. z roku 2006 je zrejme, že majiteľ používa napadnutú ochrannú známku nielen na svoju propagáciu v reklamách, ale aj v obchodnom styku napr. na pečiatke spoločnosti, a to v spojení s tovarmi ako sú drevené okná a dvere, resp. používa napadnutú ochrannú známku aj priamo na svojich vystavených či ponúkaných tovaroch ako je zrejme z publikovaných fotografií v časopisoch. Fakty o činnosti majiteľa priamo potvrdzujú aj údaje z článku publikovanom v týždenníku TREND o výsledkoch a dosiahnutých tržbách v rokoch 2008 až 2009. Aj keď v tomto prípade neboli predložené priame dôkazy o predaji výrobkov majiteľa na území Slovenskej republiky, vzhľadom na zistené údaje o tržbách majiteľa v spojení s informáciami z článkov a zverejnených reklám, ako aj fotografií vzoriek okenných profilov majiteľa, ktoré sú súčasťou publikovaných článkov, resp. s fotografiou realizácie prác spoločnosti majiteľa možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola jej majiteľom skutočne používaná vo vzťahu k tovarom - dreveným oknám a dverám na území Slovenskej republiky a je evidentná snaha majiteľa zaručiť identitu pôvodu ním vyrábaných tovarov - drevených okien a dverí, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná v záujme vytvorenia a aj zachovania odbytu pre tieto tovary na trhu. Z uvedených dôkazov teda vyplýva skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky, a to v podobe, v akej je zapísaná v registri, teda ako obrazovej ochrannej známky vo vyhotovení



Čo sa týka preukázania používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti s ďalšími zapísanými tovarmi, „*okenice, drevené schodiská, nábytok, posteľe, police, pracovné stoly, drevené stoličky*“ majiteľ predložil dve faktúry z roku 2008, ktoré sú vystavené za regály z dreva do predajne, predajnú stenu a dvere na predajňu steny a ďalej za vstavanú skriňu, jednu faktúru z roku 2012 za výrobu deliacej drevenej steny so zasklením vrátane dverí a faktúru z roku 2013 za výrobu atypických regálov, pričom na uvedených faktúrach je napadnutá ochranná známka opäť súčasťou pečiatky majiteľa. Možno teda konštatovať, že predložené faktúry svedčia o výrobe výrobkov - regálov a vstavanej skrine majiteľom, ktoré by mohli spadať pod pojmy zapísaných tovarov police a nábytok, v objeme len cca 23 tis. eur v priebehu päťročného obdobia. Čo sa týka týchto tovarov vo faktúrach, t. j. regálov a skrine, tu je nutné konštatovať, že použitie napadnutej ochrannej známky na týchto tovaroch v rozsahu, aký preukazujú predložené faktúry možno skôr označiť za symbolické používanie napadnutej ochrannej známky, slúžiace len na udržanie práv z ochrannej známky. Taktiež možno konštatovať, že používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k ostatným tovarom, pre ktoré je zapísaná (drevené schodiská, drevené stoličky, okenice, posteľe, pracovné stoly), nebolo preukázané žiadnymi dokladmi o ich predaji a dodávaní na trh na našom území, teda priamom používaní ochrannej známky, ani jej nepriamom používaní v propagačných, či inzertných materiáloch. Konštatovanie o nepoužívaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným tovarom pritom nepriamo potvrdzujú aj všetky dostupné informácie vyplývajúce z predložených dôkazov, podľa ktorých sa spoločnosť majiteľa orientuje a špecializuje svoju výrobu na výrobu rôznych drevených okien a dverí.

Tiež možno zdôrazniť, že preukázanie používania vo vzťahu k tovarom - regály, či skriňa v preukázanom rozsahu by nebolo postačujúce na konštatovanie, že išlo o skutočné používanie, pretože sa týkalo v podstate len občasného či jednorazového dodania tovaru.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že by sa napadnutá ochranná známka vo vzťahu k napadnutým tovarom „*okenice, drevené schodiská*“ v triede 19 a pre tovary „*nábytok, posteľe, police, pracovné stoly, drevené stoličky*“ v triede 20 skutočne používala, ani neuviedol oprávnené dôvody na jej nepoužívanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Čo sa týka formy používania napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ v podanom návrhu poukázal na to, že obrazová napadnutá ochranná známka „m“ sa, tak ako je zapísaná, doposiaľ na výrobkoch, pre ktoré je zapísaná, nikdy samostatne nepoužívala, a podľa navrhovateľa tieto skutočnosti nepriamo poskytol aj zástupca majiteľa a sú uvedené v rozhodnutí úradu sp. zn. *POZ 1172-2010 N/172-2011/Ob*, kde majiteľ k námietkam predložil doklady o používaní označenia „m MIRADOR“, pričom o označení „m“ tam nie je ani zmienka.

Ako bolo zistené na základe predložených dôkazov, majiteľ používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k tovarom drevené okná a dvere a to v spojení so slovným prvkom MIRADOR, ktorý je umiestnený pod

ňou. Možno pritom uviesť, že aj tento slovný prvok je chránený a zapísaný ako ochranná známka č. 211992 majiteľa.

Ustanovenie § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach umožňuje používať ochrannú známku v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeňiacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Takýmito prípustnými variáciami môžu byť napr. zmena farebnosti či zmena, vynechanie alebo zámena jednotlivých prvkov ochrannej známky, no vždy len za predpokladu, že ide o odlišnosti nemeňiace rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky. V tomto prípade možno bezpochyby tvrdiť, že napadnutá ochranná známka, ktorú majiteľ používa v obchodnom styku sa neodlišuje od podoby, v akej bola zapísaná, ale je používaná presne v takej istej forme. Navrhovateľ pritom poukázal na to, že nikdy nebola používaná samostatne, ale len súčasne so slovným prvkom MIRADOR. Možno konštatovať, že v niektorých oblastiach na trhu a v praxi je bežné, že tovary a služby sú označené nielen individuálnou ochrannou známkou, ale aj obchodnou značkou a/alebo označením celej skupiny výrobkov ich producenta. V takýchto prípadoch sa ochranná známka nepoužíva v inej forme, ale používajú sa dve, či niekoľko nezávislých ochranných známok súčasne, čo je vlastne aj prípad používania napadnutej ochrannej známky, keďže je používaná súčasne s ďalšou ochrannou známkou majiteľa. Možno konštatovať, že napriek takémuto používaniu dvoch ochranných známok súčasne, celkový charakter a koncepcia napadnutej ochrannej známky sú zachované a ich spoločné použitie, keďže napadnutá ochranná známka je zobrazená samostatne nad slovným prvkom, nemeň rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka nikdy nebola použitá priamo na tovaroch, možno konštatovať, že zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nestanovuje povinnosť preukázať, že ochranná známka musí byť používaná len ako súčasť tovaru, nepodmieňuje teda jej používanie výlučne ako priame označenie tovarov, ale v zmysle § 9 ods. 2 je akceptovateľné jej používanie aj na obaloch, v katalógoch, či reklamných materiáloch alebo faktúrach vzťahujúcich sa k tovarom a službám, ktoré tiež predstavujú priame dôkazy, o tom že ochranná známka bola riadne používaná.

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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Jaroslav Mrenica
Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Mládežnícka 1435
020 01 Púchov

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica