



Banská Bystrica 30. júna 2014  
POZ 1454-97/OZ 199499 II/88-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. apríla 2013 navrhovateľom Slavia Industries, a. s., Grösslingova 7, 811 09 Bratislava (pred zmenou obchodného mena: ebis holding, a. s., Grösslingova 7, 811 09 Bratislava), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „navrhovateľ“) a o rozklade podanom 22. apríla 2013 majiteľom OCHRANNÁ ZNÁMKA, s. r. o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „majiteľ“) a , proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1454-97/OZ 199499-I/43-2013 zo 14. marca 2013 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 199499 „ZVL“, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1454-97/OZ 199499-I/43-2013 zo 14. marca 2013 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1454-97/OZ 199499-I/43-2013 zo 14. marca 2013 bolo v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) návrhu na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 199499 „ZVL“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) čiastočne vyhovené a predmetná ochranná známka bola čiastočne zrušená pre tovary „*vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje*“ v triede 7, pre všetky tovary zapísané v triede 8 a pre všetky služby zapísané v triedach 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 7. apríla 2012. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary zapísané v triede 6 a pre tovary „*gul'kové, valčekové a ihlové ložiská*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že majiteľ napadnutej ochrannej známky preukázal jej skutočné používanie v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach len vo vzťahu ku všetkým tovarom zapísaným v triede 6 a k tovarom „*gul'kové, valčekové a ihlové ložiská*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka tovarov „*vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje*“ v triede 7, tovarov v triede 8 a služieb v triedach 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že by sa napadnutá ochranná známka vo vzťahu k nim skutočne používala, ani neuviedol oprávnené dôvody na jej nepoužívanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

K takémuto záveru prvostupňový orgán dospel na základe posúdenia dôkazových materiálov, ktoré boli predložené držiteľom platnej nevýlučnej licencie – spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. spolu s vyjadrením k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, a ktoré predstavovali prílohy č. 2 – 97. V tejto spojitosti

poukázal na ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za jej používanie majiteľom, teda aj používanie ochrannej známky držiteľom licencie je považované za používanie so súhlasom majiteľa.

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

Navrhovateľ v podanom rozklade v prvom rade vyjadril súhlas s časťou rozhodnutia, ktorou bola napadnutá ochranná známka pre tovary „*vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje*“ v triede 7, všetky tovary zapísané v triede 8 a všetky služby zapísané v triedach 35 a 40 zrušená, a nesúhlas s časťou, ktorou bola ponechaná v platnosti (všetky tovary zapísané v triede 6 a pre tovary „*gulkové, valčekové a ihlové ložiská*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

Zastával názor, že prvostupňový orgán nedodrжал zásadu rovnosti účastníkov konania a zásadu ich aktívnej súčinnosti vyjadrenú v § 3 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), nakoľko mu neumožnil vyjadriť sa k podaniu majiteľa, ktoré bolo úradu doručené 28. februára 2013.

Navrhovateľ mal za to, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom zapísaným v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. „*gulky, valčky a výkovky z ocele; oceľové krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice*“, opierajúc sa o faktúry v prílohách č. 85, 86 a 87 a o skutočnosť, že tovary zapísané v triede 6 sú priamou súčasťou predávaných ložísk. Poukázal na to, že v danom prípade ide o bezvýznamné množstvá vo vzťahu k predaju ložísk (dané tovary sú určené na výrobu ložísk), a preto tieto faktúry samy o sebe nedokazujú požadované nepretržité kvalifikované používanie. Zo samotných definícií tovarov na faktúrach – „VALIVÉ TELESO“ (príloha č. 85 a 86), „výkovok“, „krúžok“ (príloha č. 87) – nie je ani jasné, či ide o tovary z triedy 6, najmä či ide o výkovky z ocele, o oceľové krúžky a pod.

Navrhovateľ zdôraznil skutočnosť, že preukazované počty predaných kusov tovarov v triede 6 sú absolútne nedostatočné na dokázanie kvalifikovaného skutočného používania. Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je ochranná známka používaná len vtedy, ak je jej používanie verejné (prítom v prípade napr. faktúry č. 87 ide o predaj medzi prepojenými osobami, medzi rôznymi závodmi jednej skupiny) a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia. Podľa navrhovateľa veľkosť trhu pre dotknuté výrobky je rádovo v miliónoch kusoch, keďže ide o základné konštrukčné prvky, ktoré sú následne obsiahnuté vo výrobkoch rôznych odvetví (domáce spotrebiče, bicykle, hračky, spotrebný tovar a pod.). Dokladovanie niekoľko stoviek kusov je len symbolickým používaním, ktoré nie je schopné u spotrebiteľa udržať vnem spojitosti medzi napadnutou ochrannou známkou a jej majiteľom.

K tovarom ako sú „*upínacie puzdrá, sťahovacie puzdrá, oceľové matice, poistné podložky*“ uviedol, že v predložených dôkazoch ich vôbec nenašiel. S ohľadom na uvedené dospel k záveru, že prvostupňový orgán o údajnom dostatočnom používaní napadnutej ochrannej známky pre tieto tovary rozhodol v rozpore so zisteným skutkovým stavom. Prvostupňový orgán podľa jeho názoru nesprávne vyhodnotil dôkazy aj vo vzťahu k valčekomým a ihličkovým ložiskám zapísaným v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nakoľko ani v tomto prípade z predložených dôkazov ich používanie nevyplýva, keďže takéto ložiská sa v nich nenachádzajú. Ak sa aj v predložených materiáloch nachádzajú, zrejme predstavujú úplne zanedbateľné množstvo. V predložených faktúrach nie je možné podľa navrhovateľa na základe číselných údajov identifikovať ani gulkové ložiská. Tie pravdepodobne prvostupňový orgán vypozeroval len v katalógoch, ktoré však nemali datovanie v rozhodnom období.

Podľa názoru navrhovateľa, bez ohľadu na uvedené nedostatky v hodnotení predložených dokladov, prvostupňový orgán mal napadnutú ochrannú známku zrušiť pre všetky zapísané tovary a služby z dôvodu, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal jej používanie. Žiadny z listinných dôkazov a dokladov, ktoré boli v úradnej lehote predložené úradu, nebol predložený v mene majiteľa, ale len v mene nadobúdateľa licencie, t. j. spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, pričom nadobúdateľ licencie sa pri zdôvodňovaní svojej aktívnej legitimácie odvolal na ustanovenie § 20 ods. 4 zákona o ochranných známkach. V tomto prípade ide o nesprávne právne posúdenie veci. Predmetné ustanovenie umožňuje nadobúdateľovi licencie brániť sa proti porušovateľom práv z ochrannej známky, teda proti protiprávnemu konaniu, nie však proti účastníkom v správnom konaní postupujúcim v súlade so

zákonmi. V zmysle článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES a v súlade s článkom 19 ods. 2 Singapurského dohovoru môže nadobúdateľ licencie podávať súdne žaloby proti porušovateľom práv, nemôže však substituovať funkciu majiteľa ochrannej známky v správnom konaní. V spojitosti s uvedenými skutočnosťami navrhovateľ poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 312-2012/N-45-2013, kde úrad podané námietky zastavil z dôvodu zlyhania aktívnej legitimácie na strane namietateľa, keďže námietky boli podané subjektom odlišným od majiteľa staršej ochrannej známky.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ zdôraznil, že v návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nie je možné dôkazné bremeno z majiteľa konkludentne preniesť na nadobúdateľa licencie ani na iné tretie osoby. Naopak, majiteľ má vždy možnosť a právo nevyjadriť sa k návrhu na zrušenie a v takom prípade úrad podľa § 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach rozhoduje podľa obsahu spisu. Je zrejmé, že v čase uplynutia úradnej lehoty určenej majiteľovi na vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky (v auguste 2012) obsah spisu umožňoval vo veci bez problémov rozhodnúť. Navrhovateľ v tejto časti poukázal na ustanovenie § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého úrad nie je povinný sám vyvíjať iniciatívu smerom k zabezpečeniu iných dôkazov ako tých, ktoré predkladajú účastníci konania. Prvostupňový orgán nebol povinný snažiť sa získať výslovné vyjadrenie majiteľa, ak sa on sám rozhodol k návrhu na zrušenie nevyjadriť. Taktiež odkázal na výklad § 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach uvedený v komentári k tomuto zákonu, podľa ktorého „márnym uplynutím lehoty na vyjadrenie majiteľovi ochrannej známky zo zákona takáto možnosť zaniká a zákon viaže rozhodnutie úradu na posúdenie veci podľa obsahu spisu, t. j. do uplynutia lehoty na stanovenej majiteľovi na vyjadrenie k podanému návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú“ (MARUNIAKOVÁ, I. - KLINKA, T. - MIDRIAKOVÁ, L. - MIKULIČOVÁ, J.: *Komentár k zákonu o ochranných známkach*. Banská Bystrica: ÚPV SR, 2012, s. 234). Prvostupňový orgán tak bol podľa tohto výkladu zákonom viazaný rozhodnúť včas a bez zbytočných prietahov podľa obsahu spisu, pričom majiteľovi možnosť vyjadriť sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplynutím úradnej lehoty zo zákona zanikla.

Hoci majiteľ napadnutej známky napokon doložil vyjadrenie k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, toto bolo úradu doručené až 28. februára 2013, teda 6 mesiacov po uplynutí úradnej lehoty poskytnutej majiteľovi na vyjadrenie. V tomto prípade nešlo o nejaké doplnenie vyjadrenia či doloženie nových dokladov (takéto vyjadrenia by mohli byť pochopené ako súčasť procesu dokazovania), ale o úplne prvé vyjadrenie majiteľa. Skutočnosť, že nadobúdateľ licencie mal záujem na udržaní napadnutej ochrannej známky v platnosti, je vo vzťahu k majiteľovi ochrannej známky úplne irelevantná a úrad by ju nemal brať do úvahy. Odkladanie rozhodnutia na strane úradu bolo preto neprimerané, neodôvodnené a v priamom rozpore so zásadou rýchlosti konania. Úrad mal majiteľovo podanie z 28. februára 2013 označiť ako neprípustné a nemal sa ním vo svojom rozhodnutí zaoberať. Uvedené podľa navrhovateľa potvrdzuje aj vyššie uvedený výklad § 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ skonštatoval, že v čase uplynutia úradom stanovenej lehoty mal majiteľ vôľu nepreukazovať používanie napadnutej ochrannej známky, čo jasne vyjadril svojou nečinnosťou. Až neskôr došlo k zmene jeho názoru, čo však prejavil až po uplynutí stanovenej lehoty. Prvostupňový orgán svojím postupom neoprávnene zohľadnil neskorší prejav vôle, čím nastali účinky uvedenia do predošlého stavu, ktoré sú však v zmysle § 39 ods. 4 písm. e) zákona o ochranných známkach v prípade úkonov podľa ustanovenia § 37 ods. 3 predmetného zákona, teda v prípade nevyjadrenia sa majiteľa, vylúčené. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal aj na jedno z vyjadrení majiteľa, kde uviedol „...čím sa súčasne majiteľ uvedených OZ ZVL i pripája k predmetným konaniam“. Až v tomto momente sa majiteľ podľa navrhovateľa rozhodol pripojiť ku konaniu, pričom dovtedy sa ani nepovažoval za účastníka konania a bol len účastníkom konania, ktorý zjavne nemal záujem na preukazovaní používania napadnutej ochrannej známky. V nadväznosti na uvedené navrhovateľ zároveň poznamenal, že pripojenie sa k úkonu inej osoby (neúčastníka konania) pritom nemá oporu v zákone o ochranných známkach a je len pokusom napraviť zmeškaný úkon.

V závere rozkladu navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky a v stanovenej lehote sa k návrhu na jej zrušenie vôbec nevyjadril. Doklady predložené treťou osobou sa týkali množstva tovarov, nie však tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové posúdenie prvostupňovému orgánu, ktorý následne napadnutú ochrannú známku zruší pre všetky tovary a služby. Navrhovateľ taktiež požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade vo svojom rozhodnutí vyjadril právny názor, podľa ktorého je majiteľovo podanie z 28. februára 2013 ako dôkaz neprípustné z dôvodu, že bolo podané neskoro, t. j. po uplynutí primerane

stanovenej úradnej lehoty na vyjadrenie k návrhu na zrušenie, a podľa ktorého je šesťmesačné odkladanie rozhodnutia v jednoduchých prípadoch porušením zásady rýchlosti konania vyjadrenej v § 3 ods. 4 správneho poriadku, pričom tento bude podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku pre prvostupňový orgán záväzný.

Majiteľ vo vyjadrení o rozklade navrhovateľa, ktoré bolo doručené úradu doručené 13. septembra 2013, sa s argumentmi v ňom uvedený nestotožnil.

Tvrdenie navrhovateľa, že prvostupňový orgán mu neumožnil vyjadriť sa ku všetkým dokladom tvoriacim podklad rozhodnutia, konkrétne k podaniu protistrany z 28. februára 2013, označil majiteľ za neakceptovateľné, pretože navrhovateľ mal možnosť počas celého konania nahliadnuť do spisu, informovať sa o priebehu konania a vyjadriť svoje stanovisko. V tejto súvislosti poznamenal, že úradu nevyplýva zo správneho poriadku a ani zo zákona o ochranných známkach povinnosť zasielať opakovane podania účastníkov konania navzájom (replika, prípadne duplika). Úrad na základe žiadosti účastníka konania mu vyjadrenie protistrany posiela, nemá však povinnosť toto robiť automaticky. Ak účastník konania má záujem oboznámiť sa s priebehom konania a všetkými podkladmi, môže tak urobiť prostredníctvom nahliadnutia do spisu, čo navrhovateľ zrejme nevyužil.

K tzv. nesprávne vyhodnoteniu dôkazov pre tovary v triede 6 a 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majiteľ uviedol nasledovné. Faktúry č. 85, 86 a 87 preukazujú obchodovanie s tovarmi „valivé teleso 6202 5ST, výkovok KZI/Z-5/2, výkovok KZI-5/1, výkovok KZI-5/2, krúžok KZI/Z-5/8, odliatok KZI-5/7“. Z predložených dokladov hodnotených vo vzájomnej súvislosti a po porovnaní faktúr s predloženými katalógmi je pritom zrejme, že ide o presne špecifikované typy tovarov vo vzťahu k jednotlivým typom ložísk, ktoré sa uvádzajú v katalógoch, a teda ide o výrobky z ocele.

Majiteľ tiež vyjadril nesúhlas s názorom navrhovateľa týkajúceho sa posúdenia používania napadnutej ochrannej známky na tovaroch patriacich do triedy 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z dôvodu malej početnosti dokladov. V tejto súvislosti zdôraznil, že zákon o ochranných známkach neukladá povinnosť len masívneho používania ochrannej známky, ale rozsah používania závisí od charakteru tovarov. Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s., ako dodávateľ oceľových ložísk, ložiskových súčiastok a jednoúčelových strojov, dodáva odberateľom vo veľkom rozsahu najmä ložiská. Časti týchto ložísk, ako napr. oceľové guľky, valčeky, výkovky a ložiskové krúžky z ocele, môže spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. (vzhľadom na charakter veľmi presných strojárnských oceľových výrobkov vyrábaných s toleranciou niekoľkých mikrometrov a potreby špecifickej manipulácie s nimi pre zabránenie ich poškodenia) dodávať v SR len úzkemu okruhu zákazníkov a nie bežným spotrebiteľom. Takéto predaje sa uskutočňujú najmä v prípadoch, ak odberateľ požaduje menšie množstvá takýchto výrobkov, ktoré sa mu ekonomicky neoplatia vyrábať. Z tohto dôvodu sú dodávky takýchto výrobkov podstatne menšie ako dodávka hotových výrobkov – ložísk. Čo sa týka sťahovacích puzdier, poistných podložiek a matíc, tieto sú ponúkané odberateľom spravidla v kompletoch súdkových ložísk, t. j. k ložiskám, ktoré si takéto dielce na upevnenie vyžadujú (viď zaslané katalógy ložísk a príslušenstvá) a len v malej miere ako príslušenstvá ložísk.

K tvrdeniu navrhovateľa, že v prípade faktúry č. 87 ide o predaj medzi prepojenými osobami, majiteľ uviedol, že toto tvrdenie nebolo ničím podložené ani zdokladované, preto naň nemožno brať ohľad. Taktiež poukázal na skutočnosť, že ani prípadný predaj medzi prepojenými osobami ako samostatnými právnymi subjektmi nie je dôvodom na vylúčenie dôkazu predloženého za účelom preukázania použitia ochrannej známky pri predaji tovaru.

V ďalšom majiteľ skonštatoval, že predložené doklady je nutné hodnotiť vo vzájomných súvislostiach, preto nesúhlasil s názorom navrhovateľa týkajúceho sa posúdenia používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi triedy 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. že z predložených dokladov nie je možné jednotlivé ložiská druhovo identifikovať. Podľa majiteľa predložené faktúry jednoznačne obsahujú ich identifikáciu podľa označenia ich typorozmeru (skr. tprn), ktorého znaky a čísla v normalizovanej podobe vyjadrujú aj druhy výrobkov. Ich opis a vyobrazenia sú jednoznačne uvedené v predložených katalógoch ložísk, ktoré platili a platia pre celý rozsah preukazovaného používania napadnutej ochrannej známky „ZVL“ až dodnes. Datovanie katalógov pritom bolo preukázané (prílohy č. 12 – 14, 19 – 21) a správne posúdené ako spadajúce do rozhodného obdobia.

K valčekomým a ihličkovým ložiskám majiteľ uviedol, že tieto predstavujú zameniteľné druhy ložísk vzhľadom na ich vzhľadovú podobnosť, nakoľko rozdiel medzi nimi spočíva iba v štíhlostnom pomere

telieska (valček, ihlička), a teda prvostupňový orgán správne vyhodnotil používanie týchto druhov ložísk vo vzájomnej súvislosti.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ skonštatoval, že prevažná časť rozkladu navrhovateľa je založená na jeho názore, že samotný majiteľ sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nevyjadril v stanovenej lehote a licenčný užívateľ nebol oprávnený na podanie vyjadrenia a predloženie dôkazov o jej používaní. V tejto spojitosti aj majiteľ poukázal na článok 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES, ktorý pojednáva o osobách oprávnených žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy, a kde v bode 1 písm. b) je uvedené „*všetky ostatné osoby oprávnené využívať tieto práva, a to najmä licencie, pokiaľ to umožňujú a pokiaľ je to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov*“. Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že licenčný užívateľ je oprávnený žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy, pokiaľ to umožňujú a pokiaľ je to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Pokiaľ ide o článok 19 Singapurského dohovoru, na ktorý sa navrhovateľ odvolal, majiteľ poznamenal, že tento sa týka účinkov nezapísania licencie, resp. zákazu vyžadovania jej zápisu, t. j. skutočnosti nesúvisiacej s podaným rozkladom. K rozhodnutiu úradu zn. POZ 312-2012/N-45-2013 uviedol, že ho nepozná, ale z informácií v databáze úradu vyplýva, že ide o konanie o námietkach, ktoré sa riadi inými ustanoveniami zákona ako konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky.

Ďalej odcitoval ustanovenie § 34 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a zároveň sa odvolal aj na § 9 ods. 4 a § 20 ods. 4 predmetného zákona. V nadväznosti na uvedené skonštatoval, že z predložených dokladov je zrejmé, že v relevantnom období existovala zaregistrovaná licenčná zmluva na používanie napadnutej ochrannej známky uzatvorená medzi majiteľom a spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s., pričom používanie napadnutej ochrannej známky licenčným subjektom sa považuje za jej používanie majiteľom. Vzhľadom na to, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky ohrozil práva chránené zákonom, nadobúdateľovi licencie patria rovnaké práva ako majiteľovi. Tvrdenie navrhovateľa, že majiteľ ochrannej známky nemal záujem na predmetnom konaní, je len špekulatívne a nie je navrhovateľom podložené žiadnym dôkazným prostriedkom. To, že licenčný používateľ konal s vedomím a na pokyn majiteľa, preukazuje skutočnosť, že o podanom návrhu bol majiteľom informovaný a požiadaný o jeho vybavenie, a že sa ku konaniu pripojil. V prípade potreby si prvostupňový orgán mohol tento doklad od licenčného používateľa vyžiadať, pričom podľa názoru majiteľa tento doklad vzhľadom na jednoznačné skôr uvedené zákonné ustanovenia nebolo nutné doložiť.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ k námietke ohľadom nedodržania zásady rýchlosti konania uviedol, že táto skutočnosť nebola spôsobená jeho konaním, pričom už pri prvom podaní požiadal o mimoriadne uprednostnenie konania k účelovo podanému návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky „ZVL“ bolo preukázané jej používanie spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. ako licenčným užívateľom pre všetky tovary napádané navrhovateľom, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad podaný navrhovateľom zamietol ako neodôvodnený v celom rozsahu.

Majiteľ v odôvodnení svojho rozkladu uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne zhodnotil predložené dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, a to vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola táto zrušená. Argument o symbolickom používaní napadnutej ochrannej známky odmietol s tým, že tento pojem sa neopiera o konkrétne ustanovenia platného zákona o ochranných známkach.

V nadväznosti na uvedené poukázal na ustanovenie § 9 zákona o ochranných známkach, konkrétne na odsek 2 písm. b) tohto ustanovenia, z ktorého vyplýva, že používaním ochrannej známky je ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb. Preukázanie skutočného používania podľa uvedeného je teda preukázanie skutočnej ponuky alebo uvádzania na trh takto označených tovarov alebo skladovania na tieto účely, alebo skutočnej ponuky či poskytovania takto označených služieb. V tejto spojitosti majiteľ poznamenal, že úradu boli predložené ponukové listy spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s., zaslané spoločnostiam Unikol, s. r. o., VALLOS, s. r. o., COMMERC SERVICE, s. r. o., ADOZ, s. r. o., KBM, s. r. o., KOMA – Ložiska, s. r. o., v období rokov 2007 a 2011. Ponukové listy boli zaslané spolu s prospektovou prílohou „Ponuka služieb ZVL SLOVAKIA, a. s.“. Z textu prílohy je pritom zrejmé, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. ponúkala

zákazníkom okrem ložiskovej výroby i výrobu náradia, nástrojov a montážnych prípravkov pre obrábanie sústružením, brúsením a lisovaním. Z predložených dokladov č. 87 až 95 podľa majiteľa vyplýva, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. (držiteľ licencie) ponúkala a propagovala tovary a služby, ktoré sú zhodné so zoznamom tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky. Konkrétne sú to výroba náradia a nástrojov na obrábanie ako upínače, upínacie a podávacie klieštiny, nože, ostrenie rezných nástrojov, výroba postupných lisovacích nástrojov, výroba meracích prípravkov, výroba foriem, zvráacie práce elektrickým oblúkom, CO<sub>2</sub>, elektroerozívne obrábanie kovov, obrábanie (sústruženie, brúsenie, vrtanie, frézovanie).

V ďalšej časti rozkladu majiteľ uviedol, že okrem ponukových listov boli úradu predložené i skutočné realizácie obchodu. Išlo o zmluvu medzi spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. a spoločnosťou FORMING, spol. s r. o. z 15. augusta 2008 o predaji 3 kusov brúsok KM 85 v celkovej hodnote 900 000,- Sk spolu s faktúrou č. 905110. Predmetom boli obrábacie stroje v značnej hodnote predané spoločnosti, ktorá ich zrejme ďalej distribuovala. Vzhľadom na to, že nešlo o bežný spotrebný tovar, je nutné predané množstvo posudzovať nie z hľadiska počtu, ale hodnoty.

Pokiaľ ide o odmietnutie uznania používania napadnutej ochrannej známky pre tovary v triedach 7 a 8 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, majiteľ poznamenal, že výrobky, pre ktoré bola v uvedených triedach napadnutá ochranná známka zrušená, sú veľmi blízke výrobkom zapísaným v triedach 6 a 7, pre ktoré bolo používanie akceptované (podobná funkcia, podobné materiály). V oboch prípadoch ide o točivé súčasti používané spolu alebo osobitne v rôznych strojoch a zariadeniach.

Ani neuznanie predaja meracieho zariadenia na meranie odchýlok kruhovitosti a ponuky zariadenia na skúšanie zahrievania ložísk z dôvodu, že ide o tovary spadajúce do triedy 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nepovažoval majiteľ za správne, nakoľko tieto zariadenia sú považované za súčasť výrobnéj linky ložísk, teda majú charakter výrobných zariadení.

V závere opätovne uviedol, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí neopieral o pojem „používanie ochrannej známky“ definovaný v § 9 zákona o ochranných známkach, a že pojem „symbolické používanie“ ochrannej známky nemá oporu v tomto zákone. Oporu v zákone podľa majiteľa nemá ani tvrdenie prvostupňového orgánu, že skutočné používanie ochrannej známky je nutné dokladovať len dôkazmi o realizácii predaja. Zastával názor, že v predmetnom prípade predložil dôkazy svedčiace o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky v súlade s ustanovením § 9 zákona o ochranných známkach aj pre tovary a v spojitosti so službami, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zrušená.

Na základe uvedených skutočností navrhol napadnuté rozhodnutie preskúmať v rozsahu zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, pre ktoré bola táto prvostupňovým rozhodnutím zrušená a ponechať ju v platnosti pre všetky zapísané tovary a služby.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade majiteľa, ktoré bolo úradu doručené 16. septembra 2013, s týmto nesúhlasil a napadnuté rozhodnutie označil, výlučne však v rozsahu napadnutom rozkladom majiteľa, za správne a dôvodné.

Skonštatoval, že diskusiu ohľadne toho, pre ktoré tovary a služby majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky, považuje za irelevantnú, pretože používanie napadnutej ochrannej známky nebolo preukazované majiteľom a v mene majiteľa, ako to vyžaduje zákon, ale spoločnosťou ZVL Slovakia, a. s. Prvostupňový orgán mal v predmetnom prípade, dodržiavajúc zásadu hospodárnosti konania, napadnutú ochrannú známku zrušiť pre všetky tovary a služby.

Tvrdenie majiteľa, že pojem „symbolické používanie“ ide nad rámec zákona, navrhovateľ označil za nesprávne. V tejto súvislosti odkázal na publikáciu MARUNIAKOVÁ, I. - KLINKA, T. - MIDRIAKOVÁ, L. - MIKULIČOVÁ, J.: Komentár k zákonu o ochranných známkach., Banská Bystrica: ÚPV SR 2012, s. 140, ako aj na niektoré rozsudky Súdneho dvora EÚ (rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV, rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2005 vo veci T-303/03 Lidl Stiftung & Co. KG vs. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, rozsudok Súdneho dvora z 15. januára 2009 vo veci C-495/07 Siiberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH a rozsudok Súdneho dvora zo 14. júna 2007 vo veci C-246/05 Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG). V nadväznosti na uvedené zdôraznil, že termín „skutočné používanie“ je výsledkom aproximácie slovenského zákona v zmysle

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES a tiež je použitý v citovaných rozsudkoch v rámci výkladu pojmu „skutočné používanie“.

V ďalšom sa navrhovateľ vyjadril k dokladom, na ktoré poukázal majiteľ, t. j. k prílohám č. 87 až 95, pričom skonštatoval, že majiteľ chcel zrejme označiť doklady č. 88 až 95, nakoľko doklad č. 87 je faktúra na predaj ložísk. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že doklady predložené v preskúmanom prípade nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

K dokladu č. 88 uviedol, že sa týka predaja „meracieho prístroja na meranie odchýlok kruhovosti“. V súvislosti s predmetným dokladom poukázal na to, že tu ide o zanedbateľné množstvo vo vzťahu k relevantnému trhu a zároveň ide o predaj huteľnej veci spoločnosti ZVL Slovakia, a. s., s rokom výroby 1990, pričom napadnutá ochranná známka bola na zápis prihlásená v roku 1997. V nadväznosti na uvedené podotkol, že rozpredávanie vlastného majetku nemôže byť chápané ako podnikateľská aktivita, a teda v prípade predmetného dokladu išlo o konanie, ktoré je zo svojej podstaty možné považovať len za jednorazové, príležitostné či „symbolické“. Zároveň uviedol, že spomenutý doklad preukazuje predaj medzi personálne prepojenými spoločnosťami, takže z neho nemožno usudzovať, že došlo k ponúknaniu predmetných meracích prístrojov verejne na trhu, pričom poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci „*Ansul*“, bod 37. Faktúra predstavujúca dôkaz č. 88 nemá podľa navrhovateľa žiadny vzťah k napadnutej ochrannej známke aj z toho dôvodu, že meracie prístroje patria do triedy 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a napadnutá ochranná známka nie je pre túto triedu zapísaná.

Pokiaľ ide o doklad č. 89, ktorý sa týka predaja „brúsok“ v počte troch kusov, navrhovateľ ani tento nepovažoval za dôkaz preukazujúci obchodnú, podnikateľskú aktivitu s cieľom preniknúť na trh s brúskami. V prílohe vyjadrenia predložil časť letáku obchodnej siete LIDL s ponukou strojov na obrábanie kovov a ručnými nástrojmi na brúsenie, ktorý podľa neho svedčí v danom prípade len o symbolickom používaní.

Ani doklady č. 90 a 91 podľa navrhovateľa nesvedčia o predaji „skúšobného stroja na skúšanie zahrievania sa ložísk v prevádzke“. Jedna konkrétna ponuka jedinému adresátovi dokonca ani nedokazuje uvedenie na trh. Navyše dodal, že „skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely“, resp. „stroje a zariadenia na skúšanie materiálu“ patria do triedy 9, teda vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke sú irelevantné.

K dokladu č. 92, ktorý má dokazovať podnikateľské aktivity spoločnosti ZVL Slovakia, a. s. v oblasti „sprostredkovania obchodu“ v triede 35, navrhovateľ uviedol, že zo samotnej zmluvy nevyplýva, že by bolo akékoľvek, čo i len príležitostné sprostredkovanie zrealizované, ani to, že by spoločnosť ZVL Slovakia, a. s. v oblasti sprostredkovania obchodu dlhodobo podnikala.

Doklady č. 93 a 94, ktoré majú byť podľa navrhovateľa hodnotené v súvislosti s dokladom č. 95, nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ dospel k záveru, že predložené dôkazy hodnotené jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach nepreukazujú, že spoločnosť ZVL Slovakia, a. s. používala napadnutú ochrannú známku riadne a skutočne pre tovary a služby v triedach 7, 8, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda prvostupňový orgán správne vyhodnotil predmetné používanie ako symbolické.

V závere vyjadrenia navrhovateľ zaujal stanovisko k interpretácii ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach. Podľa jeho názoru kvalifikujúce adjektívum „skutočné“ musí byť v tomto prípade chápané rovnako ako v prípade pojmu „skutočné používanie“. Inými slovami, „skutočná ponuka“ či „skutočné ponúkanie“ by stále muselo prebiehať verejne s cieľom etablovať sa na trhu a preniknúť naň, a to v množstve, ktoré je vzhľadom k relevantnému trhu kvantitatívne významné. Ako však už bolo uvedené vyššie, vo vzťahu k predloženým dokladom nie je problém v tom, že nedošlo k predaju, ale skôr v tom, že ak aj k predaju došlo, išlo o používanie vo vzťahu k relevantnému trhu kvantitatívne bezvýznamné a také, pri ktorom sa vlastne ani nedá usudzovať, že bolo verejné s cieľom preniknúť na trh.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade majiteľom podaný rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie v tej časti, v ktorej bolo rozhodnuté, že napadnutá ochranná známka sa zrušuje pre tovary „*vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje*“

v triede 7, pre všetky tovary zapísané v triede 8 a pre všetky služby zapísané v triedach 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 199499 „ZVL“, majiteľa OCHRANNÁ ZNÁMKA, s. r. o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, s právom prednosti od 23. mája 1997, bola zapísaná do registra ochranných známk 9. júla 2002 pre tovary „gulky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice“ v triede 6, „gulkové, valčekové a ihlové ložiská, vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje“ v triede 7, „ručné nástroje a náradie na spracovanie kovov“ v triede 8 a pre služby „sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami“ v triede 35 a „kovárske práce, obrábanie a tepelná úprava kovov“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaných rozkladov vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté prvostupňové rozhodnutie v otázke vyhodnotenia dôkazových materiálov vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zrušená, a navrhovateľ v otázke legitímnosti podania a vyhodnotenia dôkazových materiálov predložených spoločnosťou ZVL Slovakia, a. s. (držiteľ licencie), ako aj v otázke samotného vyhodnotenia dôkazov vo vzťahu ku všetkým tovarom zapísaným v triede 6 a k časti tovarov („gulkové, valčekové a ihlové ložiská“) v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



K záveru, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu ku všetkým tovarom patriacim do triedy 6 a k tovarom „*gullkové, valčekové a ihlové ložiská*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom vo vzťahu k ostatným tovarom a službám zapísaným pre napadnutú ochrannú známku majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal jej skutočné používanie v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel na základe posúdenia dôkazných materiálov, ktoré boli predložené v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. (držiteľ licencie). Išlo o nasledovné materiály:

- výpis z registra napadnutej ochrannej známky (príloha č. 2),
- kópiu listu z 29. marca 2012 a z 3. apríla 2012 od Celního úradu Mělník (príloha č. 3 a 4),
- kópiu Certifikátu pre ebis holding, a. s. na distribúciu značky ZVL pre územie SR a ČR z 9. januára 2012 (príloha č. 5),
- kópiu Osvedčenia o zápise dizajnu spoločenstva č. 001709015-0001, RCD ONLINE – informačný výpis z registra dizajnu (prílohy č. 6 a 7),
- kópiu žaloby podanej 16. apríla 2012 na Městský soud v Prahe (príloha č. 8),
- kópiu prekladu sprievodného listu na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „OHIM“) z 13. apríla 2012 s kópiou tlačiva žiadosti o určenie neplatnosti dizajnu č. 001709015-0001 (príloha č. 9),
- vyhlásenie zástupcu ZVL SLOVAKIA, a. s. z 29. mája 2012 (príloha č. 10),
- kópiu záložiek História a Súčasnosť zo stránky [www.zvlslovakia.sk/historia.php](http://www.zvlslovakia.sk/historia.php) (príloha č. 11),
- faktúry č. 2010036, č. 2011002, č. 2011016 od R Production, s. r. o. pre ZVL SLOVAKIA, a. s. z 22. decembra 2010, 24. januára 2011, 31. mája 2011, za katalógy ZVL SLOVAKIA a CD (prílohy č. 12 – 14),
- katalóg ložísk na CD v SK a EN verzii (príloha č. 15),
- knižný katalóg ložísk ZVL SLOVAKIA v angličtine (príloha č. 16),
- kópiu zo stránky [www.zvlslovakia.sk](http://www.zvlslovakia.sk) zo sekcie Profil spoločnosti (príloha č. 17),
- overený výpis z obchodného registra spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. (príloha č. 18),
- faktúru č. 20080048 zo 17. decembra 2008 za katalóg ZVL od R. Š. – R PRODUCTION pre ZVL SLOVAKIA, a. s., spolu s priloženým katalógom (príloha č. 19),
- faktúry č. 201002, č. 201017 od R Production, s. r. o. pre ZVL SLOVAKIA, a. s. z 22. marca 2010 a z 22. júna 2010 za katalógy ZVL, ZVL folder (prílohy č. 20 a 21),
- 5 faktúr od ZVL SLOVAKIA, a. s. pre rôznych odberateľov z roku 2011 – č. OF1101809 z 21. novembra 2011, č. OF11100403 zo 17. marca 2011, č. OF1101405 z 9. septembra 2011, č. OF1100726 zo 16. mája 2011, č. OF1100009 z 5. januára 2011 – spolu s dodacími listami (prílohy č. 22 – 26),
- 5 faktúr od ZVL SLOVAKIA, a. s. pre rôznych odberateľov z roku 2010 – č. OF1001863 z 15. decembra 2010, č. OF1001702 zo 16. novembra 2010, č. OF1001128 z 13. augusta 2010, č. OF1000348 zo 16. marca 2010, č. OF1000245 z 22. februára 2010 – spolu s dodacími listami (prílohy č. 27 – 31),
- 5 faktúr od ZVL SLOVAKIA, a. s. pre rôznych odberateľov z roku 2009 – č. OF0900403 z 2. decembra 2009, č. OF0900085 z 25. septembra 2009, č. OF0900062 z 22. septembra 2009, č. OF0900014 z 10. septembra 2009, č. 1100064385 z 23. februára 2009 – spolu s dodacími listami (prílohy č. 32 – 36),
- 4 faktúry od ZVL SLOVAKIA, a. s. pre rôznych odberateľov z roku 2008 – č. 1100064144 z 19. decembra 2008, č. 1100063723 z 28. augusta 2008, č. 1100063451 z 23. júna 2008, č. 1100062683 zo 16. januára 2008 – spolu s dodacími listami (prílohy č. 37 – 40),
- 6 ks faktúr od ZVL SLOVAKIA, a. s. pre rôznych odberateľov z roku 2007 – č. 1100062627 z 21. decembra 2007, č. 1100061738 z 18. mája 2007, č. 1100062245 z 24. septembra 2007, č. 1100061642 z 24. apríla 2007, č. 1100062055 z 31. júla 2007, č. 1100061816 z 31. mája 2007 – spolu s dodacími listami (prílohy č. 41 – 46),
- fotografie ložísk „ZVL“ s obalom (príloha č. 47),
- zmluvy o obchodnej spolupráci medzi spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. a COMMERC SERVICE, s. r. o., VALLOS, s. r. o., IMET-AKE, s. r. o. z 2011 a 2012 (prílohy č. 48 – 51),
- Certifikáty ZVL SLOVAKIA (č. 13/2011, 17/2011, 20/2011, 10/2010, 7/2010, 11/2010, 6/2009, 1/2008, 2/2008) pre predajcov (prílohy č. 52 – 60),
- príklady predaja ložísk označených ZVL na území SR z rokov 2007 – 2011 (prílohy č. 61 – 65 – materiály označené ako obchodné tajomstvo),
- zmluvu medzi ZVL SLOVAKIA, a. s. a ARDSYSTÉM, s. r. o. o prevádzkovaní 2 plôch na Mini Board v Žiline s fotografiou (príloha č. 66),
- fotografie reklám označujúcich sídlo spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. (príloha č. 67),

- 9 faktúr od dodávateľa S. R. – ROSEA pre ZVL SLOVAKIA, a. s. za vizitky spolu s ich vyobrazením z obdobia 2007 – 2012 (prílohy č. 68 – 76),
- faktúru č. 1102291 od dodávateľa P. M. pre ZVL SLOVAKIA, a. s. zo 4. mája 2011 za inzerciu vo výstavnom časopise STROJÁR EXTRA – akcia MSV Nitra 2011, spolu so stránkou inzercie (príloha č. 77),
- faktúru č. 10070320 od dodávateľa redOSTA-SK, s. r. o. pre ZVL SLOVAKIA, a. s. z 18. júna 2007 za brožúrku ZVL, s priloženou brožúrou (príloha č. 78),
- faktúru č. 201009 od dodávateľa R PRODUCTION, s. r. o. pre ZVL SLOVAKIA, a. s. z 11. mája 2010 za grafické spracovanie plagátov ZVL a plagát ZVL (príloha č. 79),
- faktúru č. 09139 od ADRIMEX pre ZVL SLOVAKIA, a. s. zo 4. mája 2009 za uverejnenie inzercie v časopise SPRIEVODCA pri príležitosti výstavy MSV 2009 spolu s plagátom (príloha č. 80),
- 5 faktúr od HQ STUDIO pre ZVL SLOVAKIA, a. s. (č. 2010-110 z 10. októbra 2011, č. 2010-131 z 10. decembra 2010, č. 2011-127 z 3. novembra 2011, č. 2010-115 z 21. októbra 2011, č. 2010-117 z 3. decembra 2010) za potlače na rôzne reklamné predmety (príloha č. 81),
- vzorku modrého pera s potlačou ZVL SLOVAKIA (príloha č. 82),
- kópie pozvánok na stretnutie distribútorov od ZVL SLOVAKIA, a. s. z roku 2010 a 2011 so zoznamom účastníkov spolu s faktúrami z hotela (príloha č. 83),
- listy z 15. júna 2012 od COMMERC SERVICE, spol. s r. o. a VALLOS, s. r. o. pre ZVL SLOVAKIA, a. s. (príloha č. 84),
- faktúry č. OF1100197 a č. OF1100485 od dodávateľa ZVL SLOVAKIA, a. s. pre KOVO P+P z 10. februára 2011 a pre LANDAL, s. r. o. zo 4. apríla 2011 za 10 tis. ks valivých telies (prílohy č. 85 a 86),
- faktúry č. 90029, č. 905074 od dodávateľa ZVL SLOVAKIA, a. s. pre KLF – ZVL – MTK, spol. s r. o., z 24. apríla 2009 a 12. júna 2008 za výkovky, krúžky, odliatky a merací prístroj, spolu s faktúrou č. 905074 je aj kópia kúpnej zmluvy medzi uvedenými spoločnosťami z 9. júna 2008 (prílohy č. 87 a 88),
- faktúru č. 905110 od ZVL SLOVAKIA, a. s. pre FORMING, spol. s r. o. z 18. augusta 2008 za 3 ks brúsok ZVL spolu s kúpnu zmluvou (príloha č. 89),
- fotografiu skúšobného stroja s opisom, inventárnou kartou, ponukový list z 9. novembra 2011 (prílohy č. 90 a 91),
- zmluvu o sprostredkovaní z 11. januára 2010 uzatvorenú medzi ZVL SLOVAKIA, a. s. a ZVL Partner, s. r. o. (príloha č. 92),
- letáky s ponukou služieb ZVL SLOVAKIA, a. s. spolu s ponukovým listom z 9. apríla 2007, katalóg Ponuka služieb príloha, 6 sprievodných listov (prílohy č. 93 – 95),
- USB kľúč s kópiami stránok z webovej stránky www.zvlslovakia.sk (dokumenty na USB: prehlásenie spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. v slovenskom aj anglickom jazyku, profil spoločnosti, katalóg zameranie výroby na ložiskovú výrobu, katalóg ložísk v slovenskom jazyku, 227 stranový zhodný s anglickým v prílohe č. 16, folder ZVL Slovakia, zhodný s prílohou č. 19).

Čo sa týka výkladu pojmu skutočné používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že tento európska judikatúra v oblasti ochranných známok definuje 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 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 zväziť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora z 11. marca 2003 vo veci C-40/01, analogicky aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004 vo veci T-334/01, rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006 vo veci T-323/03, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 vo veci C-416/04 P).*

V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné dôkazovými prostriedkami preukázať, že ochranná známka, ktorej sa návrh týka, bola v rozhodnom období majiteľom, resp. treťou osobou s jeho súhlasom používaná (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 ochranná známka musí byť používaná 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 územiu Slovenskej republiky a musí spadať do rozhodného časového obdobia. Je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach umožňuje aplikáciu tohto dôvodu na zrušenie ochrannej známky len v prípade, že majiteľ nepoužívanie ochrannej známky riadne neodôvodní.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky „ZVL“ bol podaný 7. apríla 2012, preto rozhodným časovým obdobím pre posúdenie uplatneného návrhu je obdobie od 7. apríla 2007 do 7. apríla 2012, tak ako to správne uviedol aj prvostupňový orgán.

#### Posúdenie rozkladu podaného navrhovateľom:

V prvom rade orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentom navrhovateľa, že majiteľ sa v stanovenej lehote nevyjadril k podanému návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, a tiež k spochybneniu podania (vyjadrenia sa k návrhu na zrušenie), ktoré uskutočnila spoločnosť ZVL Slovakia, a. s. ako držiteľ licencie k napadnutej ochrannej známke.

Predmetný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom podstatou tohto ustanovenia je preukázanie alebo nepreukázanie skutočného používania ochrannej známky v spojitosti s tovarmi alebo službami v rozhodnom päťročnom období jej majiteľom. Samotné používanie ochrannej známky je definované v ustanovení § 9 zákona o ochranných známkach, pričom v odseku 4 tohto ustanovenia je okrem iného uvedené, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za jej používanie majiteľom. Z uvedeného vyplýva, že používanie napadnutej ochrannej známky držiteľom licencie je nutné považovať za jej používanie majiteľom.

Ak navrhovateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán nemal zbytočne naťahovať konanie a svojvoľne vyzývať majiteľa k vyjadreniu, a mal rozhodnúť podľa obsahu spisu aktuálnom do lehoty, ktorá bola stanovená majiteľovi na vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky (do 19. augusta 2012), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napadnuté rozhodnutie vychádza zo skutočností známych zo spisu do uvedenej lehoty, pretože všetky posudzované doklady boli úradu predložené 2. júla 2012.

Prvostupňový orgán o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky teda vychádzal zo skutočností, ktoré mu boli známe a boli obsahom spisu do lehoty, na ktorú poukazoval navrhovateľ. V danom prípade nie je rozhodujúce, že doklady boli predložené držiteľom licencie a nie samotným majiteľom. Na základe dokladov predložených spoločnosťou ZVL Slovakia, a. s. prvostupňový orgán dospel k záveru, že tento subjekt ako nadobúdateľ licencie k napadnutej ochrannej známke je oprávnený túto používať, pričom v prípade preukázania používania ochrannej známky držiteľom licencie sa má za to, ako by ju používal sám majiteľ.

Na doplnenie možno poukázať na skutočnosť, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol zaslaný priamo majiteľovi. To, že v stanovenej lehote sa k uvedenému návrhu vyjadrila a doklady predložila spoločnosť ZVL Slovakia, a. s., svedčí podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade o tom, že majiteľ túto spoločnosť o predmetnom návrhu informoval, a že táto spoločnosť konala s vedomím majiteľa. S ohľadom na uvedené je možné argumenty navrhovateľa, že majiteľ nemal záujem sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky vyjadriť, považovať za irelevantné a ničím nepodložené.

V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal aj na článok 4 smernice 2004/48/ES a článok 19 ods. 2 Singapurského dohovoru. Pokiaľ ide o poukaz na smernicu 2004/48/ES o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto sa vzťahuje na ochranu pred porušovaním práv duševného vlastníctva poskytovanú súdnymi orgánmi. V zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) a b) predmetnej smernice členské štáty uznávajú vlastníkov práv a všetky ostatné osoby oprávnené využívať tieto práva (napríklad nadobúdateľov licencie) ako osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy uvedených v tejto kapitole, t. j. opatrení ustanovených v článku 6 ods. 2, článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 2, ktoré sa týkajú zabezpečenia dôkazov, práva na informácie, predbežných a preventívnych opatrení. Je teda nesporné, že uvedená smernica sa netýka iných oprávnení ako tých, ktoré

sú vymenované vyššie a vzťahujú sa na súdnu ochranu práv, a preto v danom prípade poukaz na ňu nemožno považovať za relevantný. Článok 19 ods. 2 Singapurského dohovoru upravuje otázku nezapisania licencie, resp. zákazu vyžadovania jej zápisu pre možnosť uplatnenia si práva z ochrannej známky jej nadobúdateľom, a teda ani tento nemá súvis s problematikou v preskúvanom prípade.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením predložených dôkazových materiálov (dokladov označených ako príloha č. 85, 86 a 87) vo vzťahu k tovarom, pre ktoré napadnutá ochranná známka zostala v platnosti, t. j. pre tovary „gulky, valčeky a výkovky z ocele, ocelové krúžky a poistné podložky, ocelové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich ocelové matice“ v triede 6 a pre tovary „gulkové, valčekové a ihlové ložiská“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietku, že zo samotných definícií tovarov na predmetných faktúrach „valivé teleso, výkovok, krúžok, odliatok“ nie je jasné, či ide o tovary triedy 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, možno označiť za bezpredmetnú. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že navrhovateľ pri svojej argumentácii neuviedol celé znenie daných tovarov uvedené na predmetných dokladoch, pretože tieto tovary sú presne špecifikované aj jednotlivými kódmi ako „valivé teleso 6202 5ST, výkovok KZI/Z-5/2, výkovok KZI-5/1, výkovok KZI-5/2, krúžok KZI/Z-5/8, odliatok KZI-5/7“. Z priložených katalógov je podľa uvedených kódov možné zistiť, k akým typom ložísk dané tovary patria, t. j. z posúdenia dokladov vo vzájomnej súvislosti je zřejmé, aké tovary boli predmetom predložených faktúr. Za určitý druh výkovkov alebo odliatkov je možné považovať aj „upínacie puzdrá, sťahovacie puzdrá, ocelové matice, poistné podložky“. Ide totiž o ocelové súčasti jednotlivých ložísk, čo vyplýva aj z predložených katalógov, kde tovary zapísané v triede 6 sú priamou súčasťou predávaných ložísk (príloha č. 19). Napríklad je zřejmé, že príslušenstvom dvojrádových súdkových ložísk je upínacie puzdro, sťahovacie puzdro, sťahovacia matica, súčasťou jednorádových guľkových ložísk sú guľky, a pod. Z týchto dôkazov teda vyplýva, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. dodávala reálne na slovenský trh v relevantnom období okrem rôznych typov ložísk aj ďalšie tovary, t. j. valivé telesá, ocelové krúžky, ocelové upínacie, sťahovacie puzdrá, ocelové matice a výkovky z ocele, a to osobitne alebo ako priamu súčasť ložísk. Na základe uvedeného teda možno pokladať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná aj v súvislosti s týmito tovarmi. V tejto spojitosti je nutné ešte dodať, že podľa faktúr označených ako príloha č. 85, 86 a 87 spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. dodala odberateľom na Slovensku v rozhodnom období (v roku 2011) 10000 ks valivých telies, v roku 2009 dodala 2462 ks výkovkov ZVL, 760 ks krúžkov a 750 ks odliatkov.

Za podstatné v danom prípade navrhovateľ považoval tiež skutočnosť, že počty predaných tovarov preukazované vyššie uvedenými faktúrami sú absolútne nedostatočné. V nadväznosti na predmetné tvrdenie orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri hodnotení skutočného používania napadnutej ochrannej známky je potrebné prihliadať na charakter takto označovaných tovarov a služieb, ako aj ich účel a určenie. Vzhľadom na to, že pri poruche určitého stroja je samozrejmosťou vymeniť celé ložisko a nie len jeho poškodenú časť, je dôvodné predpokladať, že uvedené časti ložísk sa nepredávajú v takých množstvách, ako samotné ložiská, pričom je tiež zřejmé, že tieto nie sú určené pre bežného spotrebiteľa, ale len úzko špecializovaným subjektom, ktoré majú potrebné vybavenie, aby tieto jednotlivé časti spojili v jeden celok. S ohľadom na špecifikum predmetných tovarov má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že preukázané množstvo predaných valivých telies, výkovkov, krúžkov a odliatkov je dostatočné na konštatovanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k nim.

K argumentu navrhovateľa, že z dokladov nevyozoroval valčekové a ihličkové ložiská, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v predložených faktúrach predstavujúcich prílohy č. 22 – 46 sú jednotlivé druhy ložísk označené písmenami a doplnené určitým číselným kódom, ktorý bližšie špecifikuje konkrétny výrobok. Z katalógu ložísk – príloha č. 15 a č. 19 vyplýva, že ide o rôzne typy ložísk, ktoré sú v katalógoch presne definované podľa uvedených kódov, na základe ktorých sú tieto tovary potom presne identifikovateľné. Pre valčekové a ihličkové ložiská sa používa kód začínajúci písmenom „N“ (napr. N, NU, NJ ap.), pričom vo faktúrach tvoriacich prílohy č. 22 – 46 sa tovary s takýmito kódmi nachádzajú (napr. NJ215E – príloha č. 33, NU306E – príloha č. 28, NUP205E – príloha č. 22, N313E – príloha č. 32 ap.). Je teda možné konštatovať, že aj keď v predložených faktúrach nie sú priamo pomenované jednotlivé druhy ložísk, na základe príslušného kódu tovaru nachádzajúceho sa v konkrétnej faktúre je možné prostredníctvom priloženého katalógu identifikovať, o aký druh ložiska ide. Predložené faktúry svedčia o predaji ložísk s rozličnými technickými parametrami, a to rôznym odberateľom na území Slovenskej republiky. Napadnutá ochranná známka je pritom vyobrazená na faktúrach z rokov 2007 až 2009.

Používanie napadnutej ochrannej známky je zrejmé aj z faktúr predložených v prílohách č. 12 – 14 a č. 19 – 21. Z týchto vyplýva, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. si dala graficky spracovať a vytvoriť katalógy ZVL v slovenskej aj anglickej verzii, na CD nosiči, a to v období rokov 2008 – 2011. Boli tiež predložené katalógy ZVL v knižnej podobe v anglickej verzii a na CD nosiči (prílohy č. 15, č. 16), v ktorých je ponuka sortimentu výrobkov, konkrétne rôznych druhov ložísk, pričom napadnutá ochranná známka je umiestnená na prvej strane katalógu, na jednotlivých stranách v hlavičke a päte strán, a podľa propagačných fotografií je slovné označenie ZVL umiestnené aj na samotných výrobkoch – ložiskách. Podľa predložených fotografií (príloha č. 47) je na samotných výrobkoch – ložiskách zobrazené označenie „ZVL“.

Z predložených zmlúv o obchodnej spolupráci predstavujúcich prílohy č. 48 – 51 vyplýva, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. v rokoch 2011 a 2012 uzavrela s inými spoločnosťami dohody o predaji tovarov konečnému zákazníkovi. Podľa obsahu týchto zmlúv ide o produkty spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. označené „ZVL“, a tiež o spoluprácu pri propagácii značky a výrobkov z programu spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. Predložené certifikáty (prílohy č. 52 – 60) potvrdzujú skutočnosť, že v nich uvedené spoločnosti sú autorizovanými predajcami ložísk spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. (podľa predložených faktúr ide o spoločnosti, ktoré sú od roku 2008 aj odberateľmi ložísk), pričom na týchto certifikátoch sa nachádza aj napadnutá ochranná známka. Zo zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov (príloha č. 66) vyplýva, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. mala od augusta 2011 umiestnenú prezentáciu na dvoch plochách Mini Board v Žiline o rozmeroch 3x2 m. K tejto zmluve je pripojená aj fotografia billboardu s reklamou ZVL SLOVAKIA, s textom „TRADIČNE KVALITNÉ LOŽISKÁ“. Z faktúr označených ako príloha č. 78 – 81 vyplýva, že spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. si v rokoch 2007 a 2011 zabezpečovala propagáciu prostredníctvom tretích osôb. Išlo o tvorbu a grafické spracovanie brožúrok ZVL a plagátov ZVL, ako aj rôznych propagačných predmetov, napr. pier (príloha č. 82), stojanov na mobil, kalendárov, peňaženiek. Skutočnú existenciu katalógov, propagačných predmetov, plagátov potvrdzujú aj listy od autorizovaných distribútorov spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a. s. (príloha č. 84).

Na základe uvedeného argument navrhovateľa o nesprávnom vyhodnotení dôkazov vo vzťahu k tovarom „gulky, valčeky a výkovky z ocele, ocelové krúžky a poistné podložky, ocelové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich ocelové matice“ v triede 6, „gulkové, valčkové a ihlové ložiská“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považuje orgán rozhodujúci o rozklade za neopodstatnený a zastáva názor, že napadnutá ochranná známka bola v spojitosti s nimi majiteľom skutočne používaná.

Navrhovateľ vo svojom podaní argumentoval aj tým, že prvostupňový orgán nedodrжал zásadu rovnosti účastníkov a zásadu aktívnej súčinnosti účastníkov konania vyjadrenú v § 3 ods. 2 správneho poriadku, nakoľko mu neumožnil vyjadriť sa k podaniu majiteľa, ktoré bolo úradu doručené 28. februára 2013.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade konštatuje, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie nie je založené na argumentoch alebo dokladoch (v skutočnosti žiadne doklady v danom podaní neboli priložené) týkajúcich sa predmetného podania, ale na skutočnostiach a dokladoch, ktoré boli prvostupňovému orgánu známe zo spisu v lehote stanovenej na vyjadrenie sa k podanému návrhu na zrušenie ochrannej známky, teda v lehote do 19. augusta 2012, a ktoré boli navrhovateľovi na základe jeho žiadosti (s výnimkou príloh č. 61 až 65 – obchodné tajomstvo, č. 15, 16, 19, 79, 80, 82 a USB kľúč – kópie nebolo možné technicky zrealizovať) aj zaslané a mal možnosť sa k nim vyjadriť. Majiteľ na vyvrátenie akýchkoľvek pochybností podaním doručeným úradu 28. februára 2013 len požiadal, aby podanie držiteľa licencie na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky bolo v celom rozsahu považované za podanie majiteľa.

Čo sa týka požiadavky navrhovateľa zasielať mu vyjadrenia majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že úradu zo správneho poriadku ani zo zákona o ochranných známkach nevyplýva povinnosť zasielať opakovane a automaticky podania účastníkov konania navzájom, tzv. replika, duplika. Úrad tak na základe žiadosti účastníka konania môže urobiť, nemá však povinnosť robiť to automaticky, a tým neúmerne predlžovať konanie.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam argument navrhovateľa o nedodržaní zásady rovnosti účastníkov konania a zásady ich aktívnej súčinnosti je nutné považovať za bezpredmetný.

V súvislosti s námietkou, že v predmetnom prípade bola porušená zásady rýchlosti konania, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že, ako to vyplýva aj zo samotného spisu POZ 1454-97, samotný navrhovateľ sa vo veľkej miere pričínil o predlžovanie konania, a to svojimi podaniami a vyjadreniami,

nahliadaním do spisu a kopírovaním materiálov zo spisu (od podania návrhu 7. apríla 2012 pribudlo v spise vyše 100 položiek). S ohľadom na tieto skutočnosti je potrebné tento poukaz navrhovateľa považovať za neopodstatnený.

#### Posúdenie rozkladu podaného majiteľom:

Majiteľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne zhodnotil predložené dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky v spojitosti s tovarmi „*vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje*“ v triede 7, „*ručné nástroje a náradie na spracovanie kovov*“ v triede 8 a so službami „*sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami*“ v triede 35 a službami „*kovárske práce, obrábanie a tepelná úprava kovov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. s tými, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zrušená. Taktiež vyjadril nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že jeho dôkazy sú nedostačujúce na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, a že v tomto prípade ide len o jej „symbolické používanie“. Podľa majiteľa takýto pojem nemá oporu v zákone o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že o ňom pojednáva § 9 zákona o ochranných známkach, na ktorý vo svojom rozklade poukázal aj samotný majiteľ. Je však potrebné poukázať na to, že majiteľ si dané ustanovenie nevyložil správne. V komentári k zákonu o ochranných známkach (MARUNIAKOVÁ, I. - KLINKA, T. - MIDRIAKOVÁ, L. - MIKULIČOVÁ, J.: *Komentár k zákonu o ochranných známkach*. Banská Bystrica: ÚPV SR, 2012) sa k citovanému ustanoveniu okrem iného uvádza, že toto ustanovenie je transpozíciou článku 10 smernice 2008/95/ES, pričom harmonizované právo ochranných známok vyžaduje, aby ochranné známky boli aj naozaj používané, tzn. aby plnili svoju základnú funkciu, ktorou je schopnosť rozlíšiť tovary a služby ich majiteľov od tovarov a služieb iných osôb. Základnou podmienkou na udržanie si zápisu ochrannej známky je teda jej používanie, ktoré však musí mať určitú kvalitu. Smernica 2008/95/ES používa pojem „skutočné používanie“ (genuine use) a tento pojem prebral aj zákon o ochranných známkach (§ 10 a § 34). Z uvedeného vyplýva, že na zachovanie zápisu ochrannej známky nepostačuje akékoľvek jej používanie, ale musí ísť o „skutočné používanie“. V prípade, že ochranná známka nie je jej majiteľom skutočne používaná, dôsledkom takehoto konania, resp. nekonania môže byť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach jej zrušenie. Na základe uvedeného je zrejmé, že ak prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na základe zhodnotenia dôkazových prostriedkov dospel k záveru, že v predmetnom prípade nie je možné hovoriť o „skutočnom používaní“ napadnutej ochrannej známky, oprávnene použil pojem „symbolické používanie“, ktorý predstavuje jeho opozitum. Skutočnosť, že tento pojem nie je priamo obsiahnutý v zákone o ochranných známkach, ešte neznamená, že nemá oporu v známkovom práve.

Čo sa týka samotného posúdenia skutočného používania napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že majiteľ v podanom rozklade oprel svoje argumenty predovšetkým o doklady označené ako č. 87 až č. 95, z ktorých je podľa neho zrejماً ponuka a propagácia tovarov a služieb, ktoré sú zhodné s tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky, a pre ktoré bola táto ochranná známka prvostupňovým rozhodnutím zrušená. Podľa majiteľa ide predovšetkým o obrábacie stroje a ich súčasti, náradie a nástroje na obrábanie, nože, služby obrábania kovov a tepelnej úpravy.

K jednotlivým vyššie uvedeným dokladom je potrebné uviesť nasledovné. Doklad označený ako príloha č. 87 predstavuje faktúra č. 90029, ktorá preukazuje obchodovanie s rôznymi výkovkami, krúžkami a odliatkami. Tento doklad bol zohľadnený už pri posúdení používania napadnutej ochrannej známky v spojitosti s tovarmi triedy 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom napadnutá ochranná známka aj zostala majiteľovi pre tieto tovary zapísaná.

Doklad označený ako príloha č. 88 je faktúra č. 905074 spolu s kópiou kúpnej zmluvy uzatvorenej 9. júna 2008 medzi spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. a spoločnosťou KLF-ZVL MTK spol. s r. o. Predmetom danej faktúry aj kúpnej zmluvy je predaj meracieho prístroja. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento doklad je vo vzťahu k posudzovaným tovarom a službám bezpredmetný, nakoľko meracie prístroje nie sú súčasťou zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky. Tvrdenie majiteľa, že takéto zariadenia sú súčasťou výrobných linky ložísk, teda majú charakter výrobných zariadení, sú pre posúdenie v danom prípade irelevantné, keďže ide o dva povahou úplne odlišné výrobky.

Doklad označený ako príloha č. 89 je faktúra č. 905110 spolu s kópiou kúpnej zmluvy uzatvorenej 11. augusta 2008 medzi spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. a spoločnosťou FORMING, spol. s r. o. Predmetom danej faktúry aj kúpnej zmluvy je predaj 3 ks brúsok.

Doklady označené ako príloha č. 90 (vyobrazenie a krátky popis stroja a inventárna karta) a č. 91 (ponuka stroja) sa týkajú stroja na skúšanie zahrievania sa ložísk v prevádzke. Z dokladov je zrejmá snaha majiteľa zbaviť sa jedného kusa stroja, ktorý má vo svojom vlastníctve. Množstvo je zrejmé z inventárnej karty. Rovnaká ponuka na tento stroj je zahrnutá aj medzi inými dokladmi tvoriacimi prílohu č. 95.

Súhrne k dokladom č. 89, č. 90 a č. 91 je možné skonštatovať, že tieto poukazujú na konkrétne stroje (brúsky a stroj na skúšanie zahrievania sa ložísk v prevádzke), ktorých vlastníkom bol majiteľ, a ktorý sa ich snažil predat'. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedené doklady nesvedčia o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom (strojom) v triede 7, ani k tovarom v triede 8, a to aj napriek argumentu majiteľa, že uvedené brúsky mali veľkú hodnotu, teda že je nutné predané množstvo posudzovať nie z hľadiska počtu, ale z hľadiska hodnoty. Jeden predaj troch brúsok, ako ani jednu ponuku predaja stroja na skúšanie zahrievania sa ložísk v prevádzke nie je možné považovať za preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, pretože ako už bolo vyššie uvedené, používanie ochrannej známky musí spĺňať určitú kvalitu, čo však v tomto prípade z daných dokladov nie je možné považovať za naplnené.

Doklad označený ako príloha č. 92 je kópia zmluvy uzatvorenej 11. januára 2010 medzi spoločnosťou ZVL SLOVAKIA, a. s. a spoločnosťou ZVL Partner, s. r. o. Zmluvou sa spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. zaväzuje vyvíjať činnosť, aby spoločnosť ZVL Partner, s. r. o. v pozícii predávajúceho uzavrel kúpnu zmluvu s treťou osobou (kupujúcim) na predaj tovaru na území Slovenskej a Českej republiky. Z uvedeného teda nevyplýva žiadny konkrétny predaj tovarov majiteľa iným subjektom.

Doklady označené ako príloha č. 93 a č. 94 sú ponuky prác a služieb. Prvú ponuku (príloha č. 93) adresovala spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. spoločnosti COMMERCE SERVICE, s. r. o. a druhú ponuku tvorí katalóg. Z týchto dokladov je okrem iného zrejmá ponuka výroby rôzneho náradia a nástrojov na obrábanie, ako aj ponuka služieb sústruženia, brúsenia, vrtania a frézovania, teda služieb obrábania kovov. Ani z jedného dokladu však nie je zrejmé, či v skutočnosti aj došlo k zrealizovaniu nejakého obchodu alebo poskytnutiu nejakej služby.

Doklad označený ako príloha č. 95 je okrem už spomenutej ponuky na stroj na skúšanie zahrievania sa ložísk v prevádzke tvorený štyrmi ponukami na rôzne bližšie nešpecifikované služby opracovania. O aké konkrétne služby opracovania ide, a či v skutočnosti nejaká služba bola poskytnutá, z daných dokladov nie je zrejmé.

Súhrne k uvedeným dokladom orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani jeden z predmetných dokladov hodnotených samostatne, ako ani vo vzájomnej súvislosti nepreukazuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*vodiace kladky ako súčasti strojov, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich súčasti, strojové rezné nástroje*“ v triede 7 a „*ručné nástroje a náradie na spracovanie kovov*“ v triede 8, ani vo vzťahu k službám „*sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami*“ v triede 35 a „*kovárske práce, obrábanie a tepelná úprava kovov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Aj keď sa majiteľ snažil poukázaním na ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach (v zmysle tohto ustanovenia sa používaním ochrannej známky rozumie aj ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb) presvedčiť úrad, že samotná ponuka tovarov alebo služieb je riadnym, resp. skutočným používaním ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade tak ako aj prvostupňový orgán v zmysle výkladu ustanovenia § 9 v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) citovaného zákona uvedeného v komentári k ochranným známkam, ako aj v zmysle výkladu pojmu „skutočné používanie“ vyplývajúceho z rozhodnutí Súdneho dvora (napr. rozsudok z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 *Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV*, rozsudok z 15. januára 2009 vo veci C-495/07 *Siiberquelle GmbH vs. Maselli-Strickmode GmbH...*) zastáva názor, že majiteľom predložené doklady nesvedčia o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Majiteľ argumentoval aj tým, že tovary, pre ktoré bola v triedach 7 a 8 napadnutá ochranná známka zrušená, sú veľmi blízke tovarom v triedach 6 a 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bolo

používanie preukázané a akceptované (podobná funkcia, podobné materiály). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v rámci konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky je potrebné preukázať jej skutočné používanie v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je táto zapísaná v registri. Samotné tvrdenie o blízkosti tovarov, pre ktoré je skutočné používanie ochrannej známky preukázané, s ostatnými tovarmi a službami ochrannej známky nie je pre účely preukázania používania v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) rozhodujúce a postačujúce.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade, konštatuje, že prvostupňový orgán v preskúvanom prípade rozhodol správne, keď návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky vyhovel čiastočne a pre zapísané tovary triedy 6 a tovary „gul'kové, valčekové a ihlové ložiská“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ju ponechal v platnosti.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné 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

Doručiť:

I.  
Rott, Růžička & Guttmann  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava

II.  
Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji