



Banská Bystrica 1. decembra 2015
POZ 5043-2007/OZ 219852 II/127-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. mája 2014 majiteľom Takko Fashion, s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Simonou Dobiašovou, Šoltésovej 18, 811 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5043-2007/OZ 219852-I/38-2014 z 23. apríla 2014 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 219852 „Takko Fashion“, podaného navrhovateľom Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5043-2007/OZ 219852-I/38-2014 z 23. apríla 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5043-2007/OZ 219852-I/38-2014 z 23. apríla 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) na základe návrhu slovná ochranná známka č. 219852 „Takko Fashion“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) zrušená v plnom rozsahu, a to s účinnosťou od 30. apríla 2013. Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh na zrušenie tým, že napadnutá ochranná známka nebola v Slovenskej republike používaná pre zapísané tovary a služby nepretržite najmenej päť po sebe idúcich rokov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 9, 14 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti poznamenal, že majiteľ ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody nepoužívania napadnutej ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom zastával názor, že prvostupňový orgán sa nezaoberal naplnením základných pojmových znakov používania napadnutej ochrannej známky uvedených v ustanovení § 9 zákona o ochranných známkach.

V predmetnej veci bolo podľa názoru majiteľa potrebné okrem zákona o ochranných známkach vychádzať aj zo smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej „smernica“), z ktorej citoval článok 12 ods. 1 a 2.

Podľa uvedeného ustanovenia smernice môže byť ochranná známka zrušená len za predpokladu, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, pričom žiadna osoba nesmie žiadať, aby majiteľove práva na ochrannú známku boli zrušené, ak sa v období pred uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu na zrušenie ochranná známka začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo.

Vzhľadom na to, že zákon o ochranných známkach neuvádza ani len príkladmo žiadne náležité dôvody ospravedlňujúce nepoužívanie ochrannej známky, majiteľ zastával názor, že môže ísť o akýkoľvek dôvod, ktorý by bol majiteľovi ochrannej známky na prospech. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že fakt, že zákon o ochranných známkach zakotvuje možnosť majiteľovi ochrannej známky uviesť liberačné dôvody jej nepoužívania, dokazuje, že predmetné ustanovenie je potrebné vykladať extenzívnejšie s ohľadom na dobromyseľnosť majiteľa ochrannej známky. Skutočnosť, že majiteľ, t. j. spoločnosť Takko Fashion, s. r. o. nepodniká na trhu v takom rozsahu ako navrhovateľ, nemožno podľa majiteľa hodnotiť na úkor používania napadnutej ochrannej známky. Berúc do úvahy skutočnosť, že zrušenie už registrovanej ochrannej známky predstavuje krajný zásah do subjektívnych práv majiteľa ochrannej známky, úrad by mal pri rozhodovaní zvážiť, či zrušenie ochrannej známky nie je vo vzťahu k dobromyseľnému majiteľovi neprimerane prísne, a či ujma, ktorá mu takto vznikne, nebude väčšia ako samotný záujem navrhovateľa na zrušení ochrannej známky.

Majiteľ návrh navrhovateľa na zrušenie napadnutej ochrannej známky označil za účelový, a to s ohľadom na súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 29CbPv 2/2007, ako aj s ohľadom na právo prednosti k napadnutej ochrannej známke. Za daných okolností je podľa majiteľa možné zrušenie napadnutej ochrannej známky považovať za priečiace sa účelu, pre ktorý bolo ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zaradené do zákona o ochranných známkach, a ktorým bolo zabránenie zahlcovaniu registra ochranných známkov tzv. špekulatívnymi ochrannými známkami. V nadväznosti na uvedené majiteľ poznamenal, že napadnutú ochrannú známku zaregistroval do registra s cieľom mať výlučné právo používať ju v spojení so zapísanými tovarmi a službami.

Majiteľ vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade nie sú splnené podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Uvedené tvrdenie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období riadne používaná, o čom majú svedčiť aj doklady predložené spolu s rozkladom, konkrétne faktúry č. 08/2008 z 25. júna 2008, č. 19/2008 z 23. októbra 2008, č. 20/2008 z 23. októbra 2008, č. 21/2008 z 26. októbra 2008, č. 23/2008 z 1. decembra 2008, č. 25/2008 z 12. decembra 2008 a č. 24/2009 z 10. júna 2009.

V tejto súvislosti majiteľ poznamenal, že napadnutú ochrannú známku používal pre tovary v triede 9 a 14 s tým, že v prevažnej miere išlo o predaj USB kľúčov, šperkov, audiovizuálnych diskov, ako aj pre služby patriace do triedy 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, napr. vyvolávanie fotografických filmov, fototlač, tlač. Majiteľ zároveň používal napadnutú ochrannú známku aj v súvislosti s rozdávaním reklamných materiálov svojim klientom za účelom propagácie svojich služieb, v rámci marketingu predaja tovarov, ako aj poskytovania služieb patriacich do triedy 9, 14 a 40, teda napadnutú ochrannú známku používal v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je táto zapísaná v registri ochranných známkov.

Podľa majiteľa nemožno v žiadnom prípade hovoriť o zanedbateľnom rozsahu používania napadnutej ochrannej známky, ako to vo svojom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán, a teda nemožno sa stotožniť s jeho záverom, podľa ktorého v preskúmanom prípade nebolo relevantným spôsobom preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky sa zamietá, alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Dodatočne ako doplnenie rozkladu majiteľ za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil kópie letákov na bezkonkurenčnú cenu originálnych designových šperkov a pamäťových USB kľúčov z ušľachtilých materiálov, ako aj printscreen webovej stránky spoločnosti majiteľa.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. augusta 2014 stotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že preukázaný rozsah používania napadnutej ochrannej známky je zanedbateľný a nemôže byť chápaný ako záruka v predmetnom obchodnom sektore pre udržanie a vytvorenie podielu na trhu výrobkov a služieb chránených napadnutou ochrannou známkou. Stotožnil sa aj s tvrdením prvostupňového orgánu, že poskytovanie šperkov a USB diskov ako darčiekov pri poskytovaní fotografických služieb nie je možné považovať za riadne používanie napadnutej ochrannej známky, pretože nejde o používanie za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na jeho dobromyseľnosť pri používaní napadnutej ochrannej známky a jeho tvrdenia, že za nepoužívanie ochrannej známky možno považovať len totálnu absenciu záujmu majiteľa ochrannej známky na jej používaní, tieto navrhovateľ označil za rozporné so zaužívanou praxou, ktorú vystihuje prvostupňovým orgánom citovaná európska judikatúra týkajúca sa skutočného používania ochrannej známky.

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými majiteľom spolu s rozkladom navrhovateľ uviedol, že na týchto opäť nefigurujú tovary a služby, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri. Poznamenal, že predmetnom štyroch faktúr je predaj USB flash diskov, avšak celkovo len trom subjektom v októbri 2008, decembri 2008 a júni 2009, čo nemožno považovať za dostatočný rozsah používania. Zároveň navrhovateľ poukázal na to, že na vykonanie fakturovaných služieb – vyvolávanie a spracovanie fotografických filmov (faktúra č. 08/2008), tlač textových a obrazových materiálov (faktúra č. 21/2008) a úprava a tlač textových dokumentov (faktúra č. 25/2008) nemal majiteľ v čase ich vykonania, resp. fakturovania povolenú činnosť. Podľa výpisu z obchodného registra polygrafickú výrobu, sadzbu a konečnú úpravu tlačovín či fotografické služby sú zapísané v predmete činnosti majiteľa až od 14. mája 2011.

Čo sa týka dokladov predložených majiteľom ako doplnenie rozkladu, navrhovateľ poukázal na to, že tieto vzhľadom na nedatovanie neosvedčujú používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období. Webová stránka www.takko-fashion.sk je navyše nefunkčná. Archívne záznamy stránky na internetovom portáli <http://web.archive.org> pritom dokazujú, že ani v rozhodnom období nebol na tejto stránke obsah poukazujúci na používanie napadnutej ochrannej známky na tovarov a službách, pre ktoré je táto zapísaná v registri.

V súvislosti s predloženými dôkazovými materiálmi navrhovateľ zároveň namietol, že náznaky používania napadnutej ochrannej známky z nich vyplývajúce sú nedôveryhodné a s veľkou pravdepodobnosťou vykonštruované, keďže majiteľ sám niekoľkokrát v období rokov 2010 – 2013 vypovedal pred Okresným súdom Bratislava I, že neprodukuje žiadny tovar, ani ho nepredáva a podniká v oblasti administratívnych a upratovacích služieb. Deklarovanie majiteľa, že podniká v oblasti administratívnych a upratovacích služieb podľa navrhovateľa potvrdzuje, že ak by aj poskytoval tovary a služby podľa predložených faktúr, nešlo o používanie za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade požiadal, aby úrad nedôveryhodné doklady predložené majiteľom vylúčil z posudzovania preukazovania používania napadnutej ochrannej známky.

Spolu s vyjadrením o rozklade navrhovateľ predložil:

- výtlačok zo stránky <http://web.archive.org> s obsahom stránky www.takko-fashion.sk z 15. septembra 2009,
- výtlačok zo stránky <http://web.archive.org> s obsahom stránky www.takko-fashion.sk z 10. apríla 2013,
- predvolanie na pojednávanie dňa 18. januára 2010 a zápisnicu z tohto pojednávania,
- odvolanie žalovaného (Takko Fashion, s. r. o.) z 22. februára 2010 (str. 1, 3 a 5) proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I,
- uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 8. februára 2011 (str. 1, 5 a 7),
- vyjadrenie žalovaného (Takko Fashion, s. r. o.) z 31. októbra 2011 (str. 1, 2, 3 a 6) k žalobe,
- vyjadrenie žalovaného (Takko Fashion, s. r. o.) z 22. apríla 2013 (str. 1, 3, 6 a 7) k návrhu na zmenu petitu,
- výpis z obchodného registra spoločnosti majiteľa (Takko Fashion, s. r. o.).

Vzhľadom na to, že podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach boli splnené, navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad podaný majiteľom zamietol a prvostupňové rozhodnutie o zrušení napadnutej ochrannej známky potvrdil.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

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

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

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

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

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

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

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. zákona o ochranných známkach používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. zákona o ochranných známkach používanie ochrannej známky podľa odseku 1 je najmä

- a) umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich obaloch,
- b) ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb,
- c) dovoz alebo vývoz takto označených tovarov,
- d) používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. zákona o ochranných známkach za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj

- a) používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť,
- b) umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 219852 „Takko Fashion“ majiteľa Takko Fashion, s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava, s právom prednosti od 15. januára 2007, bola do registra ochranných známk zapísaná 9. novembra 2007 pre tovary „*vedecké, plavebné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, dozorné a kontrolné, záchranné a učebné prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na*

váženie, prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo prehrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče magnetických dát, disky s nahrávkami, predajné automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti vhođením mince, registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje“ v triede 9, „drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo s povrchovou úpravou z drahých kovov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, šperky, drahé kamene, hodinárske prístroje a prístroje na meranie času“ v triede 14 a pre služby „úprava a spracovanie materiálov“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so spôsobom vyhodnotenia predložených dokladov prvostupňovým orgánom. Zastával názor, že preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, pričom spolu s rozkladom, a aj v rámci jeho doplnenia predložil doklady preukazujúce túto skutočnosť, a preto dospel k záveru, že v predmetnom prípade nie sú splnené podmienky na jej zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Ako vyplýva zo zákona o ochranných známkach, základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky, ako predmetu práva, je jej používanie vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná. Požiadavku skutočného používania ochrannej známky možno, podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-40/01 *Ansul* z 11. marca 2003, vyvodit' z funkcie samotnej ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlišit' tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoju funkciu, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. Majiteľ musí predložit' dôkazné prostriedky svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (v zmysle § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe líšiacej sa od zapísanej ochrannej známky v nepodstatných detailoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu a musí byť viazané k územia Slovenskej republiky. Je potrebné zdôrazniť, že zákon umožňuje aplikáciu tohto dôvodu na zrušenie ochrannej známky len v prípade, ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie riadne neodôvodní.

V danom prípade je pre posúdenie podaného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podstatné zistiť, či táto bola v relevantnom období pred podaním návrhu na jej zrušenie riadne, tzn. skutočne používaná v období piatich po sebe idúcich rokov, a to vo vzťahu k vyššie vymenovaným tovarom a službám v triedach 9, 14 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 30. apríla 2013. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky, t. j. od 9. novembra 2007 do podania návrhu uplynulo viac ako päť rokov. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň konštatuje, že berúc do úvahy dátum podania návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky „Takko Fashion“, rozhodným časovým obdobím pre posúdenie jeho relevantnosti je obdobie od 30. apríla 2008 do 30. apríla 2013.

Ako dôkazy o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky majiteľ v konaní o návrhu na jej zrušenie predložil nasledovné doklady:

- faktúru č. 2012/06/02 zo 6. júna 2012 (dôkaz č. 1),
- faktúru č. 2012/05/02 z 3. mája 2012 (dôkaz č. 2),
- zálohovú faktúru č. 2012/07/002 z 21. júla 2012 (dôkaz č. 3),
- faktúru č. 23/2011 z 13. júna 2011 (dôkaz č. 4),
- faktúru č. 19/2011 z 15. mája 2011 (dôkaz č. 5),
- fotografie č. 1 a 2 (dôkaz č. 6),
- fotografiu č. 3 (dôkaz č. 7).

Spolu s rozkladom a následne v rámci jeho doplnenia predložil ďalšie dôkazové materiály:

- faktúru č. 08/2008 z 25. júna 2008 (dôkaz č. 8),

- faktúru č. 19/2008 z 23. októbra 2008 (dôkaz č. 9),
- faktúru č. 20/2008 z 23. októbra 2008 (dôkaz č. 10),
- faktúru č. 21/2008 z 26. októbra 2008 (dôkaz č. 11),
- faktúru č. 23/2008 z 1. decembra 2008 (dôkaz č. 12),
- faktúru č. 25/2008 z 12. decembra 2008 (dôkaz č. 13),
- faktúru č. 24/2009 z 10. júna 2009 (dôkaz č. 14),
- faktúru č. 2011/06/01 z 30. júna 2011 (dôkaz č. 15).
- kópie letákov na bezkonkurenčnú cenu originálnych designových šperkov a pamäťových USB kľúčov z ušľachtilých materiálov (dôkaz č. 16),
- printscreen webovej stránky spoločnosti majiteľa (dôkaz č. 17).

Ako už bolo uvedené, majiteľ spochybnil vyhodnotenie predložených dokladov (dôkaz č. 1 až 7) preukazujúcich podľa jeho názoru skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. K uvedenému, ako aj k ďalším predloženým dokladom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Faktúry č. 2012/06/02 zo 6. júna 2012 (dôkaz č. 1) a č. 2012/05/02 z 3. mája 2012 (dôkaz č. 2) boli vystavené majiteľom pre spoločnosť FORESPO LV, a. s., Bratislava za fotografické služby. Je nutné skonštatovať, že použitie napadnutej ochrannej známky v spojitosti s týmito službami ako preukázanie používania napadnutej ochrannej známky nie je možné v danom prípade zobrať do úvahy, nakoľko tieto služby nie sú chránené predmetnou ochrannou známkou. Majiteľ má chránené len služby „úprava a spracovanie materiálov“, pričom fotografické služby pod tento pojem nie je možné zahrnúť. Ako na podporu uvedeného tvrdenia je možné poukázať aj na dôkaz navrhovateľa (výpis z obchodného registra spoločnosti majiteľa), podľa ktorého v čase vystavenia predmetnej faktúry majiteľ na poskytovanie fotografických služieb nemal povolenie. Predmetom týchto faktúr bol aj darček – 1 ks šperk dodaný odberateľovi. Na základe hodnotenia predmetných faktúr vo vzájomných súvislostiach s dôkazmi č. 7, 16 a 17, ktoré hoci nie sú datované, predstavujú vyobrazenia šperku, je možné uznať, že na šperku bola umiestnená napadnutá ochranná známka.

Pokiaľ ide o darčkové, resp. reklamné predmety, ktoré majiteľ podľa svojho vyjadrenia rozdával svojim klientom za účelom propagácie svojich služieb, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-495/07 Silberquelle z 15. januára 2009. V tomto Súdny dvor poskytol odpoveď na otázku, či je ochranná známka riadne používaná, pokiaľ sa používa pre tovary (nealkoholické nápoje), ktoré majiteľ bezplatne poskytuje kupujúcim pri kúpe hlavného produktu (textilné výrobky). Vzhľadom na počet zapísaných ochranných známok a konflikty, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť, je podľa Súdneho dvora potrebné uznať zachovanie práv priznaných ochrannou známkou pre určitú triedu tovarov alebo služieb iba vtedy, keď predmetná ochranná známka bola používaná na trhu výrobkov alebo služieb tejto triedy. Táto podmienka nie je splnená, ak sú reklamné predmety rozdávané s cieľom zavŕačiť sa za nákup iných výrobkov a podporiť ich predaj, pretože uvedené predmety nie sú predmetom distribúcie, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť ich prienik na trh tovarov, ktoré patria do tej istej triedy. Za týchto okolností umiestnenie ochrannej známky na týchto výrobkoch nepodporuje ani vytvorenie odbytu pre uvedené výrobky, ani nepomáha spotrebiteľovi odlíšiť tieto výrobky od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov.

Z uvedeného je zrejmé, že podmienka riadneho používania napadnutej ochrannej známky v prípade rozdávania takto označených darčkov, resp. reklamných predmetom, v preskúvanom prípade šperkov, nie je naplnená.

Zálohová faktúra č. 2012/07/002 z 21. júla 2012 (dôkaz č. 3) bola vystavená majiteľom za fototlač pre spoločnosť Mobicom, s. r. o., Turčianske Teplice. Rovnako ako v prípade fotografických služieb, ani služba „fototlač“ nie je zapísaná v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, a teda pre účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky je táto faktúra v danom prípade bezpredmetná.

Faktúra č. 23/2011 z 13. júna 2011 (dôkaz č. 4) bola vystavená majiteľom odberateľovi – spoločnosti SaVor, spol. s r. o., Šamorín, za vyvolanie a spracovanie filmov a jej predmetom bol aj darček (1 ks usb flash disk). Samotná služba vyvolanie a spracovanie filmov nie je zapísaná v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, a teda preukazovanie používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti s ňou nie je pre účely predmetného konania relevantným. Čo sa týka darčeka, resp. reklamného predmetu – usb flash disku, na ktorom v spojení s dôkazmi č. 6, a 16 (vyobrazenie usb flash disku) bola umiestnená napadnutá

ochranná známka, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v zmysle vyššie uvedeného rozsudku takéto používanie nemožno považovať za skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Uvedené závery platia aj vo vzťahu k faktúre č. 19/2011 z 15. mája 2011 (dôkaz č. 5), ktorá bola vystavená majiteľom za fototlač, a ktorej súčasťou bol darček (3 ks usb flash disk) dodaný odberateľovi, spoločnosti HH – TRANSPORT, spol. s r. o., Šamorín.

Čo sa týka ďalších dôkazových materiálov, ktorými sú faktúra č. 08/2008 z 25. júna 2008 (dôkaz č. 8), faktúra č. 21/2008 z 26. októbra 2008 (dôkaz č. 11) a faktúra č. 25/2008 z 12. decembra 2008 (dôkaz č. 13), v rámci týchto majiteľ fakturuje rôznym slovenským spoločnostiam za vyvolanie a spracovanie fotografických filmov, tlač textových a obrazových materiálov, resp. úpravu a tlač textových dokumentov. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka nie je v registri zapísaná pre žiadnu z týchto služieb, nie je možné ich považovať za relevantné pre účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Faktúru č. 2011/06/01 z 30. júna 2011 (dôkaz č. 15) ako dôkaz preukazujúci skutočné používanie napadnutej ochrannej známky nie je možné akceptovať, nakoľko tento doklad preukazuje službu (reklamná a propagačná činnosť), ktorú si majiteľ objednal a nie poskytol.

Faktúry č. 19/2008 z 23. októbra 2008 (dôkaz č. 9), č. 20/2008 z 23. októbra 2008 (dôkaz č. 10), č. 23/2008 z 1. decembra 2008 (dôkaz č. 12) a č. 24/2009 z 10. júna 2009 (dôkaz č. 14) preukazujú predaj usb flash diskov. Ide o štyri faktúry, kde majiteľ v období troch mesiacov (október 2008, december 2008 a jún 2009) dodal trom odberateľom súhrne 202 ks usb flash diskov. Pokiaľ ide o posúdenia otázky, či v konkrétnom prípade bola ochranná známka skutočne používaná, je potrebné vyhodnotiť, či jej používanie v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, bolo v príslušnom ekonomickom odvetví dostatočné na udržanie alebo vytvorenie si podielu na trhu s týmito tovarmi a službami. Predovšetkým je v tejto súvislosti potrebné zohľadniť povahu zapísaných tovarov a služieb, vlastnosti trhu a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky.

Ako je vyššie uvedené, majiteľ predložil doklady z obdobia troch mesiacov, ktoré preukazujú predaj 202 ks USB diskov. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade takýto rozsah používania napadnutej ochrannej známky je veľmi malý a nedostatočný na preukázanie jej skutočného používania vo vzťahu k predmetným tovarom na území Slovenskej republiky, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že USB disky sú bežne dostupné a často kupované výrobky s nízkou cenou.

V závere tohto rozhodnutia je potrebné poukázať ešte na doklady predložené navrhovateľom spolu s vyjadrením o rozklade, konkrétne na zápisnicu z pojednávania zo dňa 18. januára 2010, kde samotný majiteľ vo svojej výpovedi pred súdom uviedol, že neprodukuje žiadne tovary, ani ich nepredáva, a že podniká v oblasti administratívnych a upratovacích služieb. Takéto vyjadrenie majiteľa svedčí v prospech konštatovania, že napadnutá ochranná známka nebola v rozhodnom období piatich rokov skutočne používaná v spojitosti s tovarmi a službami v triedach 9, 14 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Hoci na základe dokladov predložených majiteľom možno konštatovať používanie napadnutej ochrannej známky na darčkových predmetoch, toto používanie, ako vyplýva z vyššie uvedeného rozsudku, nepredstavuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch a v súvislosti so službami, pre ktoré táto bola zapísaná do registra.

Majiteľ v podanom rozklade argumentoval aj tým, že zákon o ochranných známkach neuvádza ani len príkladmo žiadne náležité dôvody ospravedlňujúce nepoužívanie ochrannej známky, preto podľa jeho názoru môže ísť o akýkoľvek dôvod, ktorý by mu bol na prospech. Skutočnosť, že majiteľ, nepodniká na trhu v takom rozsahu ako navrhovateľ, nemožno podľa neho hodnotiť na úkor používania napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že dôvodom prvostupňového rozhodnutia, ktorým bola napadnutá ochranná známka zrušená, bola skutočnosť, že majiteľ v konaní pred úradom nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 14 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb počas nepretržitého obdobia piatich rokov v rozsahu potrebnom na udržanie jej zápisu v registri, tzn. v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu takto označených výrobkov alebo služieb. Zároveň je potrebné podotknúť, že majiteľ v rámci konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky neuviedol žiadne liberačné dôvody, ktoré by jej nepoužívanie ospravedlňovali. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci pojem „oprávnené dôvody“ je neurčitým právnym pojmom, ktorý zákon o ochranných známkach nevy vymedzuje, a to ani príkladmo, je potrebné, s poukazom na bod 9 recitálu smernice 2008/95/ES, z ktorého

vyplýva, že počet ochranných známk by mal byť obmedzený len na také, ktoré sa používajú, vykladať ho reštriktívne. Takýto výklad je podporený aj judikatúrou Súdneho dvora EÚ, z ktorej vyplýva, že riadnymi (oprávnenými) dôvodmi nepoužívania sú len také, ktoré sú nezávislé od vôle majiteľa, majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou a spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť používania ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora zo 14. júna 2007 vo veci C-246/05 Häupl, bod 55). Rovnaký záver možno vyvodiť aj z ustanovenia čl. 19 dohody TRIPS, v zmysle ktorého sa za oprávnené dôvody nepoužívania ochrannej známky budú považovať okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky.

Majiteľ návrh navrhovateľa na zrušenie napadnutej ochrannej známky označil za účelový, a to s ohľadom na súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 29CbPv 2/2007, ako aj s ohľadom na právo prednosti k napadnutej ochrannej známke. K tomuto tvrdeniu majiteľa je možné uviesť, že nie je predmetom skúmania, či je návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky účelový alebo nie, ale či na základe podaného návrhu sú dané podmienky na zrušenie ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Po zhodnotení všetkých predložených dôkazových materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ v predmetnom konaní nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je dôvodné záver prvostupňového rozhodnutia o zrušení napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach považovať za správny, a teda podaný rozklad je potrebné zamietnuť ako nedôvodný.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Simona Dobiašová
Šoltésovej 18
811 08 Bratislava

II.
FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava