



Banská Bystrica 22. decembra 2016
POZ 373-95/OZ 181143 II/127-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. marca 2016 majiteľom STEIN FV, a. s., Polianky 11, 841 01 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 373-95/OZ 181143/I-9-2016 z 2. februára 2016 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“, podaného navrhovateľom Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 Trnava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Beleščákom, BELEŠČÁK & PARTNERI, Kukučínova 1668/13, 921 01 Piešťany (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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 373-95/OZ 181143/I-9-2016 z 2. februára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 373-95/OZ 181143/I-9-2016 z 2. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe návrhu slovná ochranná známka č. 181143 „TRNAVAN“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) zrušená v celom rozsahu, a to s účinnosťou od 2. decembra 2014. Navrhovateľ odôvodnil návrh na zrušenie tým, že napadnutá ochranná známka nebola a nie je používaná v Slovenskej republike v posledných piatich rokoch vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná.

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 tovaru „*pivo*“ zapísanému v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom majiteľ ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania. Uvedené vyplynulo zo zhodnotenia dokladov, ktoré majiteľ predložil za účelom preukázania používania napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky preukazované dokladmi predloženými v predmetnom prípade majiteľom nemožno považovať za skutočné používanie, ktoré je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je garantovať spotrebiteľovi alebo koncovému používateľovi identitu, pôvod tovarov a služieb tak, že mu umožní bez možnosti zámery rozlíšiť tovary a služby majiteľa ochrannej známky od tovarov a služieb iného subjektu na trhu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a zastával názor, že prvostupňový orgán neposúdil predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky správne.

Konštatovanie prvostupňového orgánu, že nápoj „pivo“ je bežne dostupný a často kupovaný v predajniach a konzumovaný v reštauráciách či pivárňach, a je to výrobok relatívne nízkej ceny, ktorý je dostupný širokej dospelej populácii, majiteľ označil za tendenčný. Majiteľ vytkol prvostupňovému orgánu, že pivo považoval za tovar, ktorý nemá hodnotu a ktorý je možné chápať ako ochrannú známku len v miliónových množstvách. Prvostupňový orgán podľa majiteľa opomenul alebo úmyselne ignoroval fakt, že v období po roku 1989 po zmene režimu prišla možnosť aj výroby na zákazku, pričom išlo o menšie množstvá špecificky chutiacich a na požiadanie vyrobených produktov, pričom aj takéto výrobky môžu získať status ochrannej známky. V tejto súvislosti majiteľ tiež poukázal na článok uverejnený na internetovej stránke <http://www.aktuality.sk/clanok/274512/minipivovary>, ktorý predložil ako prílohu k rozkladu.

Pokiaľ ide o skutočné používanie ochrannej známky, majiteľ citoval z rozhodnutia úradu zn. POZ 1566-2004/OZ 210826 II/135-2014. Zároveň poznamenal, že vzhľadom na to, že prvostupňový orgán za účelom preukázania skutočného používania vyžaduje veľké objemy predaja, pri súčasnej situácii trhu s pivom na území Slovenskej republiky, kedy 90 % produkcie ovládajú dva nadnárodné giganty, by podľa prístupu úradu mohli byť zaregistrované len ochranné známky patriace týmto dvom spoločnostiam. V nadväznosti na uvedené majiteľ poukázal na niekoľko ochranných známok, majiteľmi ktorých sú malí alebo strední výrobcovia, t. j. ochranné známky č. 222426 „GOLEM“, č. 222346 „KALTENECKER Pivovar BIER Rožňava“, č. 223756 „PIVO KRAS“, č. 223757 „PIVO BROKÁT“, č. 229159 „Bratislavský Meštiansky Pivovar“, č. 229852 „BRATISLAVSKÝ MEŠTIANSKY PIVOVAR 1752“, č. 235054 „BRATISLAVSKÝ LEŽIAK“, č. 233426 „Buntavar I. podtatranský minipivovar“, č. 236788 „PIVEA“, č. 232027 „BB Victoria Pils“, č. 231666 „Stupavar“, č. 231667 „Stupavar“, č. 235129 „SESSLER“, č. 236520 „ŠTRAMÁK“, č. 235230 „Patrónsky Pivovar založené 2010“, č. 235231 „Patrónsky Pivovar“, č. 235232 „Patrónsky Pivovar“, č. 235233 „Patrónsky Pivovar založené 2010“, č. 235234 „Patrónsky Pivovar“, č. 236481 „Sandorf“, č. 237926 „Pivo TROGAR“, č. 236495 „TROGAR“, č. 236496 „Nitriansky TROGAR“, 241749 „KREBS“, č. 242140 „ŽIWELL“ a č. 242427 „Wywar Holíčsky Pivovar“.

V tejto súvislosti majiteľ odkázal na § 66 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je malý samostatný pivovar podnikateľský subjekt, ktorého ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl. S ohľadom na uvedené majiteľ položil otázku, aké množstvá sú teda akceptovateľné za účelom preukázania skutočného používania ochrannej známky v zmysle zákona o ochranných známkach.

Majiteľ sa nestotožnil ani s postupom prvostupňového orgánu, ktorý zamietol použitie napadnutej ochrannej známky na prezenčných a darčekových predmetoch ako nedostatočné na dostatočný prienik na trh s alkoholickými nápojmi či cielené vytváranie odbytu pre tieto výrobky a získavanie priazne pre zákazníkov práve pre tento produkt. Podľa majiteľa by úrad pri takomto prístupe mohol registrovať len masovo vyrábané produkty, čím by došlo k negácii funkcie ochrannej známky zo strany úradu, kedy by už pri posudzovaní ochrannej známky nešlo o spôsobilosť odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, ale o spôsobilosť vyrobiť a predat veľké množstvá tovarov a služieb.

Na doplnenie majiteľ poznamenal, že aj navrhovateľ je subjektom patriacim do kategórie malých pivovarov, pričom jeho vlastná výroba piva je ročne okolo 2 500 hl, a teda ani ochranné známky navrhovateľa by nemali byť zaregistrované z dôvodu malého objemu produkcie v porovnaní s celkovým objemom produkcie na území Slovenska.

Na ozrejmienie majiteľ doplnil, že napadnutú ochrannú známku získala od neho spoločnosť Pivovar Steiger, a. s. na základe Zmluvy o prevode z 3. septembra 2012. Po zániku pivovaru v Bratislave väčšia časť výroby, ako aj portfólia značiek prešla na Pivovar Steiger, a. s. Zmluva o prevode napadnutej ochrannej známky bola úradu doručená len v roku 2015, čo však podľa majiteľa neznamená, že predmetná ochranná známka, hoci nebola používaná masovo, ale len ako forma prezenčných a darčekových výrobkov, nebola používaná.

V podanom rozklade majiteľ tiež konštatoval, že prvostupňový orgán v rámci konania nezobral do úvahy fakt, že existujú aj druhy tovarov alebo služieb, ktoré majú špecifické použitie alebo dobu ponuky a ktoré nie sú používané masovo a počas celého obdobia. Tieto produkty sú pritom zamerané priamo na špecifické požiadavky spotrebiteľov alebo na získanie odlišenia od všeobecnej produkcie vo forme špeciálnych edícií, ktoré môžu slúžiť ako darčekové alebo prezenčné predmety. Takýmito sú napr. ochranné známky č. 236717 „COOP JEDNOTA Vianočná edícia“, č. 237362 „Hubert DE LUXE ROSÉ DOUX limited edition“, č. 241587 „Tatra Balsam ŠPECIÁL 52“.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 13. mája 2016 stotožnil so závermi prvostupňového rozhodnutia, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody tohto nepoužívania.

V súvislosti s pojmom „skutočné používanie“ sa navrhovateľ odvolal na čl. 12 ods. 4 smernice Rady ES 89/104, z ktorého vyplýva, že pre hodnotenie naplnenia skutočného používania napadnutej ochrannej známky je potrebné zohľadniť faktory, akými sú napr.:

- identita pôvodu výrobkov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
- povaha výrobkov označovaných ochrannou známkou,
- udržanie a vytvorenie podielu na trhu výrobkov,
- charakter trhu, pre ktorý je výrobok určený, a ďalšie.

Navrhovateľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je odvodená od pomenovania mesta či regiónu Trnava, teda aj identita a povaha výrobkov, pre ktoré je predmetná ochranná známka zapísaná, sa úzko viaže k tomuto mestu či regiónu a zároveň je takto označený výrobok určený pre trh trnavského regiónu. Napriek uvedenému majiteľ v preskúvanom prípade neuviedol žiadnu zmienku ani nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by faktor identity či pôvodu, faktor povahy a faktor určenia tovarov podporil.

Zároveň navrhovateľ konštatoval, že na udržanie a vytvorenie podielu na trhu výrobkov „pivo“ slúži najmä ich cieľené a pravidelné umiestňovanie na trhu alkoholických nápojov s pravidelným odbytom a vytvorenou priazňou u zákazníkov. Majiteľ však v predmetnom konaní doložil tri nepravidelné faktúry, a to len na tovar charakteru prezenčných a darčekových predmetov, čo nie je možné považovať za také používanie.

Odhladnuc od uvedeného navrhovateľ poukázal na to, že majiteľom napadnutej ochrannej známky je spoločnosť STEIN FV, a. s., Bratislava, ktorá podľa výpisu z obchodného registra z 15. decembra 2008 zrušila okrem iného výrobu piva a sladu. Výrobcom piva podľa faktúr je spoločnosť Pivovary STEIGER, a. s., Vyhne, čo je však úplne iný subjekt.

Vo výpise z registra ochranných známk a ani v napadnutom rozhodnutí sa nenachádza žiadny záznam o licenčnej zmluve s touto spoločnosťou, a preto by predmetné faktúry nemali byť v preskúvanom prípade relevantné.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 181143 „TRNAVAN“, majiteľa STEIN FV, a. s., Polianky 11, 841 01 Bratislava, s právom prednosti od 8. februára 1995, bola zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté prvostupňové rozhodnutie v otázke vyhodnotenia dôkazových materiálov, resp. spochybnil neuznanie preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v rozhodnom období.

Čo sa týka výkladu pojmu skutočné používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na európsku judikatúru v oblasti ochranných znáмок, ktorá daný pojem definuje nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných znáмок musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 Ansul, analogicky aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004 vo veci T-334/01 MFE Marienfelde/OHIM, rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006 vo veci T-323/03 La Baronia de Turis/OHIM, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 vo veci C-416/04 P Sunrider/OHIM).

V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, voči ktorej návrh smeruje. Majiteľ musí predložiť dôkazové materiály svedčiacie o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. že ju používala tretia osoba s jeho súhlasom (v zmysle § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ jej používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných znáмок, 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. Účelom predmetného zákonného ustanovenia je zamedziť hromadeniu takých ochranných znáмок v registri, ktoré nie sú ich majiteľmi skutočne používané a môžu brániť iným podnikateľom, aby si dané nepoužívané označenia prihlásili k ochrane a používali ich na svojich výrobkoch a službách.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 2. decembra 2014. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky, t. j. od 22. júna 1998 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, rozhodným časovým obdobím pre posúdenie jeho relevantnosti je obdobie od 2. decembra 2009 do 2. decembra 2014.

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

- kópiu faktúry č. 1132005543 zo 14. augusta 2013 (dôkaz č. 1),
- kópiu faktúry č. 1913600778 z 31. marca 2013 (dôkaz č. 2),
- kópiu faktúry č. 1122007536 z 5. decembra 2012 (dôkaz č. 3).

Spolu s podaným rozkladom majiteľ ešte predložil kópiu článku „Ozajstnú chuť piva nájdete u malých...“ (osem listov) z 29. apríla 2015 (dôkaz č. 4), ktorý získal zo zdroja Aktuality.sk, minipivovary.

Ako už bolo uvedené, majiteľ v podanom rozklade spochybnil vyhodnotenie predložených dokladov (dôkazy č. 1 – 3) preukazujúcich podľa jeho názoru skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. K uvedenému, ako aj k dôkazu č. 4 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Majiteľ v podanom rozklade uviedol, že prvostupňový orgán za účelom preukázania skutočného používania vyžaduje veľké objemy predaja, pričom pri súčasnej situácii na trhu s pivom na území Slovenskej republiky, kedy 90 % produkcie ovládajú dva nadnárodné giganty, by podľa takéhoto prístupu mohli byť zaregistrované len ochranné známky patriace týmto dvom spoločnostiam. S týmito tvrdeniami majiteľa nie je možné sa stotožniť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade malé množstvo distribuovaného tovaru je len jedným z argumentov pre konštatovanie nepreukázania riadneho používania napadnutej ochrannej známky. V zmysle už vyššie citovanej európskej judikatúry pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je potrebné brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zväžiť, 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. V tomto prípade predložené faktúry (dôkazy č. 1 – 3) preukazujú, že spoločnosť Pivovar STEIGER, a. s., Vyhne dodala v období od decembra 2012 do augusta 2013 spoločnosti FLY SERVICE, s. r. o., Bratislava okrem iných tovarov (fľaše, prepravky) aj pivo s označením „TRNAVAN“. Nie je však zrejmé, či tento tovar bol spoločnosťou FLY SERVICE, s. r. o., Bratislava distribuovaný aj ďalej medzi konečných spotrebiteľov, prípadne maloobchodných predajcov, z pohľadu ktorých je potrebné skutočné používanie ochrannej známky posudzovať. Samotná skutočnosť preukázania dodania tovaru jedinej spoločnosti v priebehu ôsmich mesiacov nesvedčí ani o dostatočnom rozsahu, a ani o dostatočnej frekvencii použitia napadnutej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade si je vedomý, že malý pivovar nie je schopný, a ani stavaný na to, aby produkoval množstvá ako veľký pivovar. Zastáva však názor, že aj malý pivovar dokáže síce v menších množstvách, ale pravidelne ponúkať svoj tovar nie len jednému, ale viacerým odberateľom. Nemusí to byť pritom na celom území Slovenskej republiky, ale aspoň v regióne, kde daný pivovar sídli. Tieto skutočnosti však v predmetnom prípade predloženými dôkazmi neboli vôbec preukázané.

Ďalej je potrebné poukázať na skutočnosť, že samotný majiteľ uviedol, že ochrannú známkou používal len formou prezentačných a darčekových výrobkov. V tejto súvislosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že používanie napadnutej ochrannej známky len na prezentačných a darčekových predmetoch sa nepovažuje za také používanie, ktorého cieľom je prienik na trh s alkoholickými nápojmi či cielené vytváranie odbytu pre tieto výrobky a získavanie priazne zákazníkov práve pre tento produkt. Majiteľ síce s týmto odôvodnením nesúhlasil a uviedol, že pri takomto uvažovaní by úrad mohol registrovať len masovo vyrábané produkty, čím by došlo k negácii funkcie ochrannej známky zo strany úradu, kedy by už pri posudzovaní ochrannej známky nešlo o spôsobilosť odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, ale o spôsobilosť vyrobiť a predat veľké množstvá tovarov a služieb. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade však majiteľ nesprávne pochopil argument prvostupňového orgánu. Odmietnutie použitia ochrannej známky na prezentačných a darčekových výrobkoch v súvislosti s preukázaním skutočného používania nemá nič spoločné s kvantitatívnou stránkou výroby tovarov, ako sa to snažil prezentovať majiteľ. Ide o to, že prezentačný alebo darčekový výrobok svojou podstatou je vnímaný ako nejaký bonus alebo odmena, ktorý sa poskytuje len príležitostne a výnimočne. Nie je vnímaný ako hlavný tovar, ktorým chce jeho výrobca preniknúť na trh. V tejto spojitosti je možné poukázať aj na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-495/07 Silberquelle z 15. januára 2009, kde Súdny dvor v otázke preukázania riadneho používania ochrannej známky prostredníctvom prezentačných alebo darčekových predmetov zaujal rovnaké stanovisko, ako bolo prezentované v prvostupňovom rozhodnutí.

V závere podaného rozkladu majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy fakt, že existujú aj druhy tovarov alebo služieb, ktoré majú špecifické použitie alebo dobu ponuky, a ktoré nie sú používané masovo a počas celého obdobia. Poukázal pritom na ochranné známky č. 236717 „COOP JEDNOTA Vianočná edícia“, č. 237362 „Hubert DE LUXE ROSÉ DOUX limited edition“ a č. 241587 „Tatra Balsam ŠPECIÁL 52“. Orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto uvádza, že zákon o ochranných známkach nestanovuje len práva majiteľa ochrannej známky, ale prostredníctvom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) nepriamo stanovuje aj povinnosť majiteľa riadne používať svoju ochrannú známku. V prípade, ak sa tak nedeje, je možné pristúpiť k zrušeniu tejto ochrannej známky, čo nastalo aj v posudzovanom prípade.

Vzhľadom k uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že preukázané množstvo tovarov a rozsah ich použitia nie je dostatočný na konštatovanie riadneho používania napadnutej ochrannej známky jej majiteľom (resp. tretím subjektom s jeho súhlasom) v rozhodnom časovom období, resp. dôkazy č. 1 – 3 nie je možné považovať za relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky jej majiteľom v rozhodnom časovom období.

Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky jej majiteľom nepreukazuje ani dôkaz č. 4, nakoľko ide len o všeobecný článok o malých pivovaroch a ich činnosti.

V krátkosti je potrebné ešte vyjadriť sa k tvrdeniu navrhovateľa, že predmetné faktúry by nemali byť v preskúvanom prípade relevantné, nakoľko majiteľom napadnutej ochrannej známky je spoločnosť STEIN FV, a. s., Bratislava a výrobcom piva podľa faktúr je spoločnosť Pivovary STEIGER, a. s., Vyhne, čo je úplne iný subjekt. K danému tvrdeniu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach je potrebné aj používanie treťou osobou so súhlasom majiteľa považovať za používanie majiteľom. Z uvedeného je zrejmé, že majiteľom predložené doklady (faktúry) nie je možné pri hodnotení dôvodnosti uplatneného návrhu vylúčiť, nakoľko je možné vysloviť dôvodný predpoklad, že ak majiteľ disponoval s daňovými dokladmi spoločnosti Pivovary STEIGER, a. s., Vyhne, táto spoločnosť používala napadnutú ochrannú známku so súhlasom majiteľa.

Na základe zhodnotenia všetkých predložených dôkazov, a to jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v preskúvanom prípade neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď na základe návrhu napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu, a to s účinnosťou od 2. decembra 2014.

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 platnou právnou úpravou. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ivan Belička

Švermova 21

974 04 Banská Bystrica

II.

Ing. Ladislav Beleščák

BELEŠČÁK & PARTNERI

Kukučínova 1668/13

921 01 Piešťany