



Banská Bystrica 7. marca 2016
MOZ 944650 II/ 13-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. novembra 2014 navrhovateľom ZAKŁAD WYROBÓW CUKIERNICZYCH „MILLANO“ KRZYSTOF KOTAS, ul. Wysogotowska 15, 620 81 Przeźmierowo, Poľská republika, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou V4 Legal, s. r. o., Tvrdeho 4, 010 01 Žilina (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 944650/I-100-2014 z 8. októbra 2014 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 944650 za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Nemecko, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 944650/I-100-2014 z 8. októbra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 944650/I-100-2014 z 8. októbra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnutý návrh na vyhlásenie trojrozmernej medzinárodnej ochrannej známky č. 944650 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si podaný návrh uplatnil v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 55/1997 Z. z.“) a jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nenapĺňa základný znak ochrannej známky a síce spôsobilosť rozlíšiť produkty ňou označené od produktov iných osôb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o prvý uplatnený dôvod podľa § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z., bola skutočnosť, že v prípade napadnutej ochrannej známky nejde o označenie, ktoré nie je možné graficky znázorniť a ktoré by sa nemohlo za nijakých okolností stať ochrannou známkou v zmysle predmetného ustanovenia. Uvedené vyplynulo z toho, že napadnutá ochranná známka predstavuje čokoládový výrobok, ktorý je tvorený 18 samostatnými kúskami usporiadanými do obdĺžnika v pomere 3x6, pričom jednotlivé kusky čokolády majú štvorcový tvar so zošíkmenými a zaoblenými bočnými hranami. Na hornej ploche jednotlivých kuskov čokolády je vylišený geometrický obrazec v tvare hviezdičky alebo kvietku. Tieto jednotlivé štvorčeky tvoria tabuľku čokolády, ktorú je možné vizuálne znázorniť, napr. na papierový nosič. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že napadnutá ochranná známka v každom prípade spĺňa podmienku stanovenú v § 1 citovaného zákona, pretože ide o označenie, ktoré má definitívny a graficky znázornený tvar.

V súvislosti s uplatneným dôvodom na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. prvostupňový orgán konštatoval, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o priestorové označenie, ktoré má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán uviedol, že toto ustanovenie má verejnoprávny charakter. Úrad v tomto prípade neskúma, akým spôsobom majiteľ používa napadnutú ochrannú známku, a teda či sa zákazník dostane do vizuálneho kontaktu s napadnutou ochrannou známku už priamo pri kúpe predmetného výrobku alebo až po jeho rozbalení, alebo či samotná grafická potlač obalu výrobku zobrazuje iné uloženie jednotlivých kusov čokolády, prípadne, či predmetné čokoládky je možné z dôvodu spôsobu balenia uložiť rovno spojeným spôsobom, tzn. hrana k hrane.

Prvostupňový orgán vysvetlil, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky sa posudzuje charakter samotného označenia ako takeého. Napadnutú ochrannú známku pritom tvorí usporiadanie 18 samostatných kusov (bonbónov) do tvaru obdĺžnika (6x3), ktoré opticky vytvoria tabuľku čokolády. Jednotlivé kusy (bonbóny) majú špecifický tvar. Základňu tvorí štvorec, bočné strany majú lichobežníkový tvar, horné hrany sú zaoblené. Na vrchnej strane jednotlivých bonbónov je do čokolády vylišaný štylizovaný kvietok (hviezdička), ktorý je príznačný práve pre majiteľa napadnutej ochrannej známky. Táto skutočnosť podľa prvostupňového orgánu vyplynula z materiálov, konkrétne kópií častí katalógov z rokov 1962/63, 1966/67, ukážok katalógov dokumentujúcich nemeniaci sa tvar kusov čokolády, ako aj vizuálov rôznych druhov čokolád „Schogetten“, ktoré majiteľ predložil v rámci konania o predbežnom odmietnutí ochrany.

Ďalej doplnil, že pre čokoládové výrobky je typické, že sú vyrobené tak, aby sa jednotlivé kusy dali od seba ľahko oddeľovať. Je bežné, že čokoládové tabličky tvoria jeden kus, no na povrchu sú rozdelené drážkou (alebo viacerými) na mieste, kde sa má výrobok rozlomiť na menšie kusy. Množstvo drážok môže byť pritom rôzne v závislosti od veľkosti výrobku a tvaru jednotlivých tabličiek. Jednotlivé, drážkou oddelené tabličky bežne dostupných čokoládových výrobkov pochádzajúcich od rôznych výrobcov majú pritom najčastejšie tvar štvorca alebo obdĺžnika. Napadnutá ochranná známka je oproti tomuto štandardnému tvaru vyhotovená z jednotlivých kusov čokolád (bonbónov), ktoré sú poukladané do obdĺžnikového tvaru tabličky (odpadá teda rozlamovanie na menšie kusy), tieto jednotlivé bonbóniky majú osobitý tvar opísaný vyššie. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán zastával názor, že napadnutú ochrannú známku ako celok netvorí výlučne kombinácia bežných prvkov, ktoré sú typické pre tvar daných tovarov. Pri hodnotení napadnutej ochrannej známky ako celku je nutné prihliadnúť na to, že je vytvorená kombináciou špecifického tvaru a obrazca, ktorý sa bežne v obchodnom styku v slovenskom prostredí na daných výrobkoch nepoužíva (vyobrazenie kvietku alebo hviezdičky).

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňový orgán sa vo svojom rozhodnutí nedostatočne zaoberal otázkou ochrany verejného záujmu, nakoľko podľa jeho názoru zápisom napadnutej ochrannej známky do registra dochádza k obmedzeniu dostupnosti bežných vyobrazení a označení pre podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby.

Ďalej doplnil, že posúdenie otázky, či zápisom napadnutej ochrannej známky dochádza k ohrozeniu verejného záujmu, nie je možné spravodlivo požadovať od navrhovateľa, a preto zákonodarca umožnil úradu, podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach, začať konanie o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú aj na základe vlastného podnetu (*ex offio*). Vzhľadom na to sa navrhovateľ domnieval, že v rámci prvostupňového rozhodnutia došlo k nesprávnej aplikácii ustanovenia § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach, keďže je zjavné, že jeho všeobecnou aplikáciou na všetky konania vedené úradom by bolo znemožnené vykonávať efektívne dokazovanie v rámci konaní začatých *ex offio*. S ohľadom na uvedené bol toho názoru, že v danom prípade mohol úrad použiť ustanovenie § 34 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), a teda mal v prípade pochybností vykonať také dôkazy, aby došlo k naplneniu zásady materiálnej pravdy a riadnemu zisteniu skutkového stavu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 23. februára 2015 uviedol, že navrhovateľ opomenul skutočnosť, že úrad v zmysle § 28 zákona o ochranných známkach vykonáva prieskum *ex offio* už v rámci konania o prihláške medzinárodnej ochrannej známky.

Z tohto dôvodu v konaní o prihláške napadnutej ochrannej známky úrad skúmal, či táto spĺňa podmienky ustanovené zákonom, pričom majiteľ v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. predložil dôkazy, ktorými preukázal, že označenie, ktoré je jej predmetom, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Nakoľko teda otázku

rozlišovacej spôsobilosti úrad už posúdil v rámci konania o zápise napadnutej ochrannej známky do registra, nebol dôvod opätovne skúmať tú istú skutočnosť *ex officio* aj v rámci konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

S ohľadom na uvedené majiteľ konštatoval, že prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade toto rozhodnutie potvrdil a rozklad zamietol.

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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známk.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Medzinárodná trojrozmerná ochranná známka č. 944650 s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, Nemecko, proti ktorej návrh smeruje, bola do medzinárodného registra zapísaná 29. októbra 2007 pre tovary „*chocolate and chocolate goods, also with fillings, in particular creamy or liquid fillings*“ (čokoláda a čokoládové výrobky, tiež s náplňami, najmä krémovými alebo tekutými náplňami) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, konkrétne jej rozlišovacej spôsobilosti.

Vyjadril pochybnosť o tom, či sa prvostupňový orgán dostatočne vysporiadal s otázkou ochrany verejného záujmu. Podľa navrhovateľa zápisom napadnutej ochrannej známky do registra dochádza k obmedzeniu dostupnosti bežných vyobrazení a označení pre podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary. Z rozkladu je ďalej zrejme presvedčenie navrhovateľa, že úrad by sa mal v konaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky riadiť ustanovením § 34 ods. 1 správneho poriadku a zabezpečiť si dôkazy sám, aby došlo k naplneniu zásady materiálnej pravdy a riadnemu zisteniu skutkového stavu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do medzinárodného registra 29. októbra 2007 s určením pre Slovenskú republiku. V zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach je teda potrebné predmetný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú preskúmať s ohľadom na podmienky dané zákonom platným v čase jej zápisu, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ustanovenie § 1 citovaného zákona vymedzuje predpoklady, za splnenia ktorých môže byť označenie ochrannou známkou. Základnou podmienkou je pritom možnosť jeho grafického znázornenia, pričom definícia ďalej uvádza demonštratívny výpočet toho, čím môže byť grafické znázornenie tvorené. V predmetnom prípade je nesporné, že napadnutú trojrozmernú ochrannú známku je možné graficky znázorniť. Túto skutočnosť v rozklade nespochybnil ani samotný navrhovateľ.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť označenia, teda možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou), táto je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z., nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary alebo služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Na označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, sú opisné alebo všeobecné, sa nevzťahuje dôvod zamietnutia zápisu podľa § 2 ods. 1 písm. b) [prípadne písm. c) alebo d)] zákona č. 55/1997 Z. z., pokiaľ sú skombinované s inými prvkami, pomocou ktorých získa označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť. Inými slovami, označenia sa nezamietnu, ak pozostávajú z prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je opisný alebo všeobecný, ale ktorý je zároveň skombinovaný s iným prvkom, resp. prvkami, vďaka čomu označenie ako celok získa aspoň minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Z uvedeného vyplýva, že v prvom rade je potrebné určiť, či označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, možno považovať za také, ktoré ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť, teda či je napadnutá ochranná známka okrem nedištinkatívnych prvkov tvorená aj ďalšími prvkami, akými sú slová alebo značky, ktoré jej môžu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek prvok, ktorý sám osebe má rozlišovaciu spôsobilosť, dodá trojrozmernej ochrannej známke tvorenej tvarom výrobku rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ sa dá vnímať pri bežnom používaní daného výrobku. Typickými

príkladmi sú slovné alebo obrazové prvky alebo ich kombinácia, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane tvaru výrobku a zostávajú jednoznačne viditeľné. Aj štandardný tvar výrobku je teda možné zapísať ako trojrozmernú ochrannú známku, ak sa na ňom nachádza slovný alebo obrazový prvok, ktorý spôsobí, že ochranná známka ako celok bude mať rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutá ochranná známka pozostáva z trojrozmerného vyobrazenia tvaru výrobku – tabuľky čokolády tvorenej 18-timi samostatnými kúskami – bombónmi usporiadanými do tvaru obdĺžnika (6x3). Jednotlivé bombóny majú tvar štvorca, bočné strany majú lichobežníkový tvar, horné hrany sú zaoblené. Na vrchnej strane jednotlivých bombónov je do čokolády vylisovaná štylizovaná hviezdička.

Navrhovateľ v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil materiály, ktoré podľa jeho názoru majú preukazovať, že na trhu pôsobí viacero výrobcov (prinajmenšom štyria vrátane majiteľa) čokolády a čokoládových bombónov, ktorých tvar spočíva v štvorci s dohora sa zužujúcimi stenami, čo môže indikovať, že takýto tvar čokoládových bombónov nie je dostatočne rozlišujúci a pri čokoládových bombónoch je celkom bežný. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že navrhovateľom predložené dôkazové materiály osvedčujú len skutočnosť, že v súčasnosti pôsobia na trhu subjekty, ktoré ponúkajú balenú čokoládu pozostávajúcu z určitého počtu bombónov. Tieto dôkazy však nijako nepreukazujú, že napadnutá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v čase konania o priznaní jej ochrany pre územie Slovenskej republiky. Zároveň je tiež potrebné zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka okrem vyobrazenia vyššie opísaného tvaru výrobku (čokolády, resp. čokoládových bombónov tvoriacich tabuľku čokolády), obsahuje navyše grafický prvok, ktorý žiadny iný z navrhovateľom uvedených výrobkov neobsahuje, a to obrázok hviezdičky vylisovaný na vrchnej časti jednotlivých bombónov. Ako vyplýva z navrhovateľom predložených dôkazových materiálov, ostatní výrobcovia čokoládových výrobkov používajú na označenie svojich čokoládových bombónov iné obrazové prvky ako hviezdičku. Prvok hviezdičky vylisovaný na vrchnej časti jednotlivých bombónov tvoriacich napadnutú ochrannú známku je pritom dostatočne viditeľný a výrazný na to, aby umožnil spotrebiteľovi identifikovať obchodný pôvod predmetných tovarov.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vytvorenej kombinácii prvkov predstavujúcich napadnutú ochrannú známku je potrebné priznať určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorý je v danom prípade postačujúci na prekonanie zápisnej výluky podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. Navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že v čase konania o priznaní ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky by táto nemala rozlišovaciu spôsobilosť, pretože by išlo o bežne používanú kombináciu prvkov – 18-tich samostatných bombónov usporiadaných do tvaru obdĺžnika (6x3), na vrchnej časti ktorých je vylisovaná štylizovaná, dostatočne výrazná hviezdička.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa o tzv. verejnom záujme, podľa ktorého všeobecné, najmä opisné označenia nie je možné zapísať do registra ochranných známok, ale musia zostať voľné a dostupné na používanie všetkým subjektom na trhu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Je možné súhlasiť s tým, že výhradné práva k čisto opisným alebo inak nedíštinkívnym označeniam, ktoré by chceli používať aj ostatní obchodníci, by nemali existovať. Avšak ako už bolo uvedené vyššie, v preskúmanom prípade napadnutá ochranná známka nepozostáva výlučne z vyobrazenia bežného tvaru tovaru – čokoládových bombónov tvoriacich tabuľku čokolády, ale obsahuje navyše obrazový prvok hviezdičky, ktorý jej dodáva istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti. To znamená, že takéto označenie nie je možné vziať pod tzv. verejný záujem, pretože každý výrobca čokolády a čokoládových bombónov si môže slobodne zvoliť, aký dištinkívny obrazový, prípadne slovný prvok použije na svojom čokoládovom výrobku a nemusí to byť práve vyobrazenie hviezdičky.

Navrhovateľ okrem toho v rozklade uviedol, že v prípade, ak mal prvostupňový orgán pochybnosti o tom, či zápisom napadnutej ochrannej známky dochádza k ohrozeniu verejného záujmu alebo nie, mal sa riadiť ustanovením § 34 ods. 1 správneho poriadku a mal vykonať také dôkazy, aby došlo k naplneniu zásady materiálnej pravdy a riadnemu zisteniu skutkového stavu.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenie § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sú ustanovenia § 32 až 34 správneho poriadku z konania pred úradom výslovne vylúčené. Úrad v konaní postupuje v súlade s § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorých je účastník konania povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vo veciach

ochranných známkov rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Na rozdiel od všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej v správnom poriadku, ktorá pri dokazovaní odráža princíp materiálnej pravdy, keď je správny orgán povinný pred rozhodnutím vo veci presne a úplne zistiť skutočný stav vecí a sám si s týmto cieľom zabezpečiť dôkazy (§ 32 správneho poriadku), právna úprava dokazovania v zákone o ochranných známkach kladie dôraz na princíp formálnej pravdy, kedy sú účastníci konania sami zodpovední za predkladanie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení. Tento princíp sa uplatňuje nielen v konaní pred úradom, ktoré je svojou povahou kontradiktórne (sporové konanie), kde má nezastupiteľný význam procesná aktivita účastníkov konania, ale aj v konaní s jedným účastníkom vrátane konaní začatých *ex offio*. Účastník konania tak sám zodpovedá za doloženie dôkazov, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. S ohľadom na uvedené je potrebné argument navrhovateľa o aplikácii ustanovenia § 34 ods. 1 správneho poriadku považovať za bezpredmetný.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pretože nebolo preukázané naplnenie zápisných výluk vyplývajúcich z ustanovení § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté 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.
V4 Legal, s. r. o.
Tvrdého 783/4
010 01 Žilina

II.
Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava