



Banská Bystrica 18. 1. 2016
POZ 1763-2003/OZ 204243/I-1-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa MEDITERAN, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 21, 811 02 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Mišík s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej známky č. 204243 „KOGO“ majiteľa Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 204243 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 31.12.2014.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 31.12.2014 doručený návrh na zrušenie ochrannej známky č. 204243 „KOGO“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v roku 2003, pre pôvodného majiteľa spoločnosť BAR Group, s. r. o., ktorá zanikla 28.09.2011 výmazom z obchodného registra v dôsledku zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku. Súčasný majiteľ napadnutú ochrannú známku nadobudol na základe zmluvy z 30.10.2010 a ako majiteľ je zapísaný do registra od 02.04.2014.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že predchádzajúci majiteľ po celú dobu od zápisu napadnutú ochrannú známku nepoužíval, pričom na jeho strane neexistoval žiadny liberačný dôvod, nakoľko neexistuje žiadna k ochrannej známke priamo sa viažuca prekážka, ktorá by mu bránila v jej používaní. Poukázal na rozsudok Súdu prvej inštancie vo veci Laboratorios RTB, SL z 07.09.2003 T-156/2001, podľa ktorého nie je liberačným dôvodom pre nepoužívanie ochrannej známky ani skutočnosť, že jej majiteľ nemal finančné a ekonomické kapacity na prevádzkovanie činností, pre ktoré bola zapísaná.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že ani súčasný majiteľ napadnutú ochrannú známku po celú dobu od jej nadobudnutia nepoužíval a nepodnikol žiadne prípravné kroky pre jej používanie, napokon aj o zápis prevodu požiadal až po štyroch rokoch od jej nadobudnutia. Navrhovateľ tiež poukázal na to, že súčasným majiteľom je spoločnosť, ktorej jediným a výlučným predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb, nie je prevádzkovateľom žiadnej reštaurácie ani zariadenia obdobného typu a podľa navrhovateľa uvedené skutočnosti nemôžu byť akceptované ako oprávnený dôvod na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ konštatoval, že je prevádzkovateľom reštaurácie CAFFÉ RISTORANTE KOGO v Bratislave od roku 2006 a za dobu svojho pôsobenia vybudoval uznávané zariadenie, rešpektované ako špičkové

v podmienkach Slovenskej republiky. Majiteľ pritom napadnutú ochrannú známku nepoužíva, a to ani cez inú osobu, naopak v súdnom konaní s navrhovateľom sa domáha upustenia od jej používania navrhovateľom (konanie sp. zn. 31CbPv/5/2014). Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka nemôže plniť svoju základnú funkciu, keďže nie je vôbec používaná a jej existencia je tak nežiaducim stavom. Navrhovateľ poukázal na to, že jediným cieľom majiteľa je odplatné speňaženie napadnutej ochrannej známky navrhovateľovi alebo tretím osobám.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.02.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 07.04.2015 doplnil svoje podanie a predložil v ňom uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 16.02.2015 sp. zn. 4Cob/11/2015-96, ktorým odvolací súd zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by sa spoločnosti navrhovateľa zakázalo používanie označenia Kogo a podľa navrhovateľa súd v tomto uznesení konštatoval, že súčasný majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený ju používať pre žiadnu z registrovaných činností.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 17.04.2015 uviedol, že pôvodný majiteľ pod napadnutou ochrannou známkou poskytoval gastronomické a najmä cateringové a bar-eventové služby. Ďalej konštatoval, že navrhovateľ začal od roku 2006 prevádzkovať reštauráciu pod názvom KOGO, pričom toto označenie začal používať aj na svojej internetovej stránke, na reklamných a obchodných predmetoch a dokumentoch, čím začal neoprávnenne zasahovať do práv spoločnosti pôvodného majiteľa a tieto zásahy do práv trvajú do dnešného dňa. Podľa majiteľa tým, že navrhovateľ ochrannú známku nezákonne používal a dodnes používa pre podnikanie v oblasti gastronómie vznikalo a stále vzniká nebezpečenstvo zámieny tovarov a služieb majiteľa napadnutej ochrannej známky, čím bol a stále aj je negovaný základný účel inštitútu ochrannej známky.

Podľa majiteľa sa z tohto dôvodu pre pôvodného majiteľa od roku 2006 stalo hospodársky neúčelným a bezvýznamným budovať dobré obchodné meno a snažiť sa získať stabilnú a rešpektovanú pozíciu na trhu pod napadnutou ochrannou známkou, ktorú zároveň nezákonne používal navrhovateľ. Tieto skutočnosti mali podľa neho za následok, že pôvodný majiteľ nemohol napadnutú ochrannú známku používať, a vzhľadom na neúspešnosť obrany svojich práv a oprávnených nárokov k napadnutej ochrannej známke previedla spoločnosť pôvodného majiteľa napadnutú ochrannú známku ako de facto bezcennú a nepoužiteľnú do vlastníctva súčasného majiteľa zmluvou z 30.10.2010.

Majiteľ ďalej konštatoval, že od nadobudnutia napadnutej ochrannej známky sústavne uskutočňuje právne kroky smerujúce k príprave na budúce nerušené používanie napadnutej ochrannej známky a to, uzatvorenie zmluvy o prevode 31.10.2010, zaslanie výzvy navrhovateľovi na odstránenie protiprávneho konania 18.07.2014, podanie žaloby na ochranu práv z ochrannej známky a návrhu na vydanie predbežného opatrenia 05.11.2014.

Podľa majiteľa teda v tomto prípade nejde o neopodstatnené a svojvoľné nepoužívanie napadnutej ochrannej známky ale o nepoužívanie na základe oprávnených dôvodov, ktorými boli a stále sú nezákonné zásahy navrhovateľa do práv k napadnutej ochrannej známke, ktorým sa majiteľ bráni. Majiteľ teda konštatoval, že je vylúčené, aby napadnutá ochranná známka bola zrušená z dôvodu podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona, pretože na takéto zrušenie nie sú splnené všetky zákonom požadované podmienky, a to nepoužívanie bez oprávneného dôvodu. Poukázal tiež na to, že súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 31CbPv/5/2014, ktoré za účelom ochrany práv inicioval majiteľ vyššie uvedenou žalobou podanou na súd 05.11.2014 nebolo do dnešného dňa právoplatne ukončené.

Majiteľ tiež dodal, že nie je podstatné, či má oprávnenie na prevádzkovanie reštauračnej a pohostinskej činnosti, keďže v zmysle § 9 ods. 4 zákona platí, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. V nadväznosti na uvedené majiteľ uviedol, že má záujem napadnutú ochrannú známku predať, alebo udeliť súhlas na jej používanie inému subjektu formou licenčnej zmluvy, avšak žiadna z jeho snáh nebola úspešná práve pre nezákonné zásahy navrhovateľa. V tejto súvislosti majiteľ predložil výpis z e-mailovej komunikácie so spoločnosťou HRAMESA s. r. o., ktorá prevádzkuje gastronomické zariadenia, a ktorá po vzájomných rokovaniach aj napriek záujmu neodkúpila napadnutú ochrannú známku z dôvodu jej nezákonného používania navrhovateľom.

Majiteľ v závere uviedol, že návrh navrhovateľa predstavuje účelové konanie, ktorým sa snaží zneužiť ním spôsobenú situáciu vo vlastný prospech a takéto konanie sa prieči dobrým mravom, preto postup navrhovateľa nemôže požívať právnu ochranu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 204243 „KOGO“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, s právom prednosti od 27.06.2003 bola 10.11.2003 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triedach 35, 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 31.12.2014. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda začína plynúť od 31.12.2009.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie s púhym účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné 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*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že napadnutú ochrannú známku nepoužíva, pretože má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody. Týmito dôvodmi bolo neoprávnené používanie označenia KOGO navrhovateľom, ktorý ho začal používať v roku 2006, čím začal zasahovať do práv spoločnosti pôvodného majiteľa, ktorý podnikal v rovnakom segmente trhu. Z tohto dôvodu sa pre pôvodného majiteľa stalo hospodársky neúčelným a bezvýznamným budovať dobré obchodné meno a snažiť sa získať stabilnú a rešpektovanú pozíciu na trhu pod napadnutou ochrannou známkou, preto ju pôvodný majiteľ nemohol používať. Podľa majiteľa vzhľadom na neúspešnosť obrany svojich práv a oprávnených nárokov k napadnutej ochrannej známke pôvodný majiteľ previedol 30.10.2010 napadnutú ochrannú známku ako bezcennú a nepoužiteľnú na súčasného majiteľa. Súčasný majiteľ požiadal o zápis prevodu do registra, neskôr vyzval navrhovateľa na odstránenie protiprávneho konania a podal naňho žalobu, čím podľa neho uskutočňoval právne kroky smerujúce k príprave na budúce nerušené používanie napadnutej ochrannej

známky. Majiteľ tiež poukázal na to, že sa neúspešne snažil predat' napadnutú ochrannú známku, avšak jeho snaha bola, práve vzhľadom na neoprávnené používanie označenia KOGO navrhovateľom neúspešná.

Pojem „oprávnené dôvody“ je neurčitým právnym pojmom, ktorý zákon nevymedzuje, avšak 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, by mal byť vykladaný restriktívne. Tento výklad je podporený aj judikatúrou európskeho Súdneho dvora, z ktorej vyplýva, že za riadne dôvody nepoužívania, sa považujú len okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré majú priamy vzťah s ochrannou známkou a spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania (C-246/05 Häupl, bod 55). Vzhľadom na uvedené je preto potrebné určiť, či dôvody na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky, na ktoré majiteľ poukázal skutočne existovali a či ním uvádzané okolnosti predstavujú prekážku používania ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia. Nie je totiž neobvyklé, že okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky sa objavia v určitom okamihu a bránia prípravám na používanie tejto ochrannej známky, avšak v mnohých prípadoch ide o také ťažkosti, ktoré možno prekonať.

Majiteľ na preukázanie ním tvrdených skutočností predložil:

- výzvu na odstránenie protiprávneho konania z 18.07.2014,
- žaloba z 23.10.2014, podaná na OS BA I 05.11.2014,
- e-mailová komunikácia z júla až októbra 2014.

Podľa predložených materiálov majiteľ vo výzve z 18.07.2014 vyzval navrhovateľa na okamžité zdržanie sa nezákonných zásahov do jeho práv k napadnutej ochrannej známke. Zároveň ho v tejto výzve upovedomil o tom, že má záujem o zmierlivé vyriešenie situácie, aj o jeho ochote poskytnúť navrhovateľovi súhlas na jej používanie za primeranú odplatu, pričom ho tiež vyzval na predloženie cenového návrhu s uvedením sumy, ktorou bude spoločnosti majiteľa kompenzovať strpenie používania napadnutej ochrannej známky. Podľa predloženej Žaloby na ochranu práv z ochrannej známky z 23.10.2014 doručenej Okresnému súdu Bratislava I z 05.11.2014 sa navrhovateľ domáhal svojich práv z napadnutej ochrannej známky súdnou cestou.

V žalobe okrem iného uviedol aj to, že bol kontaktovaný záujemcom o kúpu napadnutej ochrannej známky za kúpnu cenu 10 tis. eur, avšak záujemca stratil záujem o kúpu, keď sa dozvedel, že pod názvom KOGO už prevádzkuje reštauráciu navrhovateľ. Súčasťou žaloby bol aj návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým súd zakazuje navrhovateľovi používať označenie KOGO, povinnosť zaplatiť sumu 10 tis. eur ako primerané zadosťučinenie a tiež náhradu trov konania.

Predložená e-mailová komunikácia medzi spoločnosťou Hramesa s. r. o. a majiteľom z júla až októbra 2014 prebiehala medzi p. H (podľa e-mailu z Al Faro Ristorante), p. Karolom S. a spoločníkmi majiteľa.

Z komunikácie vyplýva záujem o kúpu ochrannej známky, je tam spomenutý problém s prevádzkovateľom reštaurácie KOGO, t. j. navrhovateľom a požiadavka p. S., na garantovanie neexistencie súdneho sporu a nepoužívanie ochrannej známky tretím subjektom, pričom posledná správa z októbra od p. S. uvádza odmietavé stanovisko a nezáujem o ochrannú známku z dôvodu, že pod ňou vystupuje ešte iný subjekt a môže poškodiť aj HRAMESA. K uvedenej komunikácii možno uviesť, že ako vyplynulo z obsahu spisu aj z verejne dostupných registrov p. Karol S., t. j. konateľ spoločnosti HRAMESA, bol aj konateľom spoločnosti pôvodného majiteľa a práve on splnomocnil patentového zástupcu na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, preto predložená komunikácia ohľadne kúpy napadnutej ochrannej známky treťou osobou vyznieva účelovo, keďže síce ide o inú právnickú osobu, avšak jej konateľ bezpochyby vedel o existencii napadnutej ochrannej známky. Navyše ako vyplynulo z predloženého uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo 16.02.2015 sp. zn. 4Cob/11/2015-96, ktorým odvolací súd zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia, tvrdenie navrhovateľa o existencii záujemcu o kúpu ochrannej známky za cenu 10 tis. eur nebolo žiadnym spôsobom osvedčené, čo vyznieva paradoxne, keďže súdne konanie bolo začaté takmer päť mesiacov pred vyjadrením majiteľa v tomto konaní a emailová komunikácia je zo skoršieho obdobia.

Posúdením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno považovať za preukázané, že pôvodný majiteľ v roku 2010 napadnutú ochrannú známku previedol na súčasného majiteľa, tento v roku 2014 požiadaval o zápis prevodu do registra a s účinnosťou pre tretie osoby od 02.04.2014 sa stal majiteľom napadnutej ochrannej známky. Ďalej bolo zistené, že v júli 2014 majiteľ vyzval navrhovateľa na zdržanie sa protiprávneho konania, a to používania napadnutej ochrannej známky, s možnosťou zmierlivého vyriešenia situácie a následne bola v novembri majiteľom podaná žaloba.

Relevantným obdobím na posúdenie, či majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne používal je teda v tomto prípade obdobie od 31.12.2009, avšak dôvody, ktoré majiteľ označil ako oprávnené na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky zahŕňajú okolnosti, ktorých počiatok je už v roku 2006, kedy začal navrhovateľ pod označením KOGO prevádzkovať svoju reštauráciu. Aj keď podľa vyjadrenia majiteľa pôvodný majiteľ začal používať napadnutú ochrannú známku, pričom jej používanie sa preňho stalo neúčelným a bezvýznamným z dôvodu jej neoprávneného používania navrhovateľom, tieto skutočnosti neboli ničím podložené. Tiež nebolo preukázané tvrdenie majiteľa, že pôvodný majiteľ sa neoprávnenému používaniu neúspešne bránil. Súčasný majiteľ síce požiadal o zápis prevodu do registra a začal podnikat' kroky smerujúce voči jej neoprávnenému používaniu, avšak až v roku 20014, napriek tomu, že nadobudol svoje práva k nej už v roku 2010.

Na základe uvedených skutočností nemožno kroky súčasného majiteľa voči navrhovateľovi považovať za dostatočne primerané na vyriešenie uvedenej situácie predovšetkým s ohľadom na to, že nadobudol napadnutú ochrannú známku už v roku 2010 a podľa svojich tvrdení už vtedy ako de facto bezcennú. Navyše súčasný majiteľ je advokátskou kanceláriou, ktorý napriek tomu, že vedel o problémoch s neoprávneným používaním napadnutej ochrannej známky navrhovateľom, túto situáciu preukázateľne začal riešiť až viac ako tri roky po jej nadobudnutí. Až po tejto dobe majiteľ požiadal o zápis prevodu do registra, t. j. vykonal úkon, ktorý mu umožnil vykonávať a uplatňovať svoje práva majiteľa, pričom nemožno nespomenúť, že ide len o jednoduchý formálny úkon vyžadujúci vyplnenie jediného formulára. Aj keď následne po zápise do registra majiteľ začal podnikat' kroky smerujúce voči navrhovateľovi ako používateľovi napadnutej ochrannej známky KOGO, toto konanie vzhľadom na predchádzajúce trojročné nekonanie určite nie je možné vnímať a označiť ako „sústavné“ a primerané situácii.

Napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v novembri 2003 a zápisom do registra majiteľ nadobudol práva k tejto ochrannej známke, preto tvrdenie, že neoprávnené používanie jeho ochrannej známky iným subjektom mu bránilo v jej používaní je neakceptovateľné, keďže práva k ochrannej známke si ako jej majiteľ v zmysle príslušného zákona mohol a mal brániť. Aj keď v tomto prípade majiteľom uvádzané okolnosti by mohli predstavovať prekážku takej povahy, ktorá narušuje vhodné používanie ochrannej známky, keďže zároveň nebolo preukázané, že majiteľ vynaložil primerané úsilie v snahe brániť svoje práva a prekonať túto prekážku, nemožno akceptovať, že ním uvádzané dôvody boli oprávnenými dôvodmi na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky. Tak pôvodný, ako aj súčasný majiteľ dlhšiu dobu vedeli o používaní napadnutej ochrannej známky navrhovateľom, avšak strpeli toto konanie od roku 2006 až do roku 2014. Nebolo pritom preukázané, že by v tomto období podnikli akékoľvek kroky na obranu svojich legitímnych práv, ako ani kroky vedúce k používaniu napadnutej ochrannej známky v súvislosti so službami, pre ktoré je zapísaná.

V tomto prípade pritom majiteľovi napadnutej ochrannej známky nebránili v jej používaní rozhodnutia štátnych orgánov, či iných inštitúcií, ktorých súčinnosť by pri jej používaní bola nevyhnutná, a ktoré majiteľ nemôže aktívne ovplyvňovať. Naopak, majiteľ sa mohol a mal neoprávnenému používaniu napadnutej ochrannej známky tretím subjektom účinne brániť. Preto nemožno konštatovať, že na jeho strane vznikli dôvody, ktoré mu oprávnené zabránili používať napadnutú ochrannú známku. V tomto prípade nemožno vynaložené úsilie a konanie majiteľa pri odstraňovaní tejto prekážky považovať za dostatočné a primerané. Možno síce konštatovať, že okolnosti, ktoré majiteľ označil ako oprávnené dôvody na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky síce boli nezávislé od jeho vôle, avšak primerane vynaloženým úsilím bolo možné tieto ťažkosti prekonať. Efektivitu vynaloženého úsilia majiteľa a primeranosť jeho krokov pri postupe voči neoprávnenému používaniu napadnutej ochrannej známky tretím subjektom nemožno vzhľadom na všetky okolnosti považovať za dostatočné a v krokoch majiteľa nie je viditeľný aktívny prístup k začatiu a realizácii používania napadnutej ochrannej známky ani k obrane jeho práv. Možno tiež poukázať na to, že ním opisované dôvody, teda neoprávnené používanie ochrannej známky iným subjektom je predvídateľnou okolnosťou pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a práve z tohto dôvodu existuje inštitút ochrannej známky, ktorý umožňuje takémuto konaniu sa brániť. Majiteľ však kroky na svoju obranu začal vyvíjať až po niekoľkých rokoch, teda dlhodobo akceptoval tento stav, nezačal používať svoju ochrannú známku, čím sa sám vystavil riziku zrušenia jeho ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania. Vzhľadom na uvedené skutočnosti v tomto prípade majiteľom uvádzané skutočnosti nie je možné považovať za relevantný argument, ktorým by bolo možné ospravedlniť nepoužívanie napadnutej ochrannej známky

Možno teda konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným službám a zároveň ani nepreukázal, že na jej nepoužívanie mal

oprávnené dôvody v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentov majiteľa, že navrhovateľ koná účelovo a snaží sa zneužiť ním spôsobenú situáciu vo vlastný prospech a takéto konanie sa prieči dobrým mravom možno len uviesť, že predmetom posúdenia uplatneného dôvodu je skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, nie pohnútky, či dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Advokátska kancelária Mišík s. r. o.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava