



Banská Bystrica 22. apríla 2016
POZ 1819-2006/OZ 222688 II/36-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. januára 2015 majiteľom MESTO STROPKOV, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1819-2006/OZ 222688/I-115-2014 z 25. novembra 2014 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 222688 „SPEKTRUM Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia“, podaného navrhovateľom Spektrum Stropkov, s. r. o., Námestie SNP 538, 091 01 Stropkov (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 1819-2006/OZ 222688/I-115-2014 z 25. novembra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. 1819-2006/OZ 222688/I-115-2014 z 25. novembra 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 kombinovaná ochranná známka č. 222688 „SPEKTRUM Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) zrušená v plnom rozsahu, a to s účinnosťou od 5. mája 2014. Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh na zrušenie tým, že napadnutá ochranná známka nebola v Slovenskej republike používaná pre zapísané tovary 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 v triede 16 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 podávateľa 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.

V podanom rozklade majiteľ opätovne poukázal na to, že medzi ním a navrhovateľom bola 31. júla 2003 uzatvorená zmluva o vydávaní týždenníka Spektrum. Podľa čl. 1 tejto zmluvy je majiteľ výlučným vlastníkom a zároveň vydavateľom týždenníka Spektrum, ktorý vychádza 1x týždenne s podtitulom „týždenník občanov okresu Stropkov a okolia“. V čl. 2 tejto zmluvy sa majiteľ a navrhovateľ okrem iného dohodli, že navrhovateľ bude týždenník Spektrum vydávať bez nároku na odmenu. Navrhovateľ taktiež zobral na vedomie, že majiteľ je výhradným vlastníkom týždenníka Spektrum počas celej doby trvania tejto zmluvy. Ďalej podľa čl. 3 bola táto zmluva uzatvorená od 1. septembra 2003 na dobu neurčitú. V zmysle čl. 6 zmluvy je navrhovateľ oprávnený používať logo týždenníka Spektrum v prevedení podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Predmetná zmluva je podľa majiteľa platná dodnes, keďže nebola zrušená a ani vypovedaná.

V súvislosti s uvedeným majiteľ poznal, že logo týždenníka Spektrum v prevedení, v akom je súčasťou Prílohy č. 2 zmluvy, je zhodné s napadnutou ochrannou známkou. Zároveň uviedol, že napadnutá ochranná známka bola používaná nielen v období pred uzatvorením zmluvy o vydávaní týždenníka Spektrum s navrhovateľom (t. j. od roku 1993 do roku 2003), ale aj po uzatvorení tejto zmluvy (tzn. po roku 2003). Napadnutá ochranná známka bola podľa majiteľa používaná aj po jej zápise do registra. Čo sa týka preukázania používania napadnutej ochrannej známky, majiteľ len príkladmo poukázal na vydania týždenníka Spektrum z 10. januára 2005, 3. októbra 2005, 19. decembra 2005, 13. novembra 2006, 22. októbra 2007, 31. marca 2008, 8. decembra 2008, 31. novembra 2009 a 26. apríla 2010. V tejto súvislosti ďalej podotkol, že týždenník Spektrum vychádzal s napadnutou ochrannou známkou umiestnenou na titulnej strane počas rokov 2008 a 2009 (v rozsahu cca 52 čísel ročne), a tiež v roku 2010, a to minimálne do 26. apríla 2010 (v rozsahu cca 16 čísel), v náklade na jedno číslo 1 500 až 2 000 kusov. Na doplnenie majiteľ uviedol, že pre rozsiahlosť dôkazového materiálu nebolo možné dodať každé jedno číslo týždenníka Spektrum, ale príkladmo boli vybraté len niektoré z jeho čísel. V prípade potreby však predloží na výzvu úradu jeden výtlačok z každého čísla z rozhodného obdobia (od 17. septembra 2008), príp. aj z obdobia predchádzajúceho tomuto obdobiu, a to od začatia jeho vydávania.

Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že napadnutá ochranná známka bola a je na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary, pre ktoré bola zapísaná do registra, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Išlo pritom o používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľom (so súhlasom majiteľa), ktorý túto používal od roku 2003 najneskôr do roku 2010 a môže ju používať aj v súčasnosti. Podľa majiteľa tak nemožno súhlasiť s vyjadrením uvedeným v napadnutom rozhodnutí, že „*je nutné predložené dôkazy považovať za nepostačujúce na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v relevantnom období.*“ Majiteľ tiež vyjadril presvedčenie, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná minimálne v období od 17. septembra 2008 do 26. apríla 2010. O uvedenej skutočnosti svedčí podľa majiteľa aj tvrdenie prvostupňového orgánu uvedené v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého „*Čo sa týka dvoch kópií prvých strán týždenníka Spektrum z roku 2009 a 2010, možno uviesť, že z nich vyplýva používanie napadnutej ochrannej známky, ktorá je tu zobrazená vo vrchnej časti titulnej strany týždenníka.*“

Pokiaľ ide o výšku nákladu jednotlivých čísel týždenníka Spektrum, majiteľ uviedol, že táto nie je v jednotlivých vydaniach tohto týždenníka zobrazená, pričom tento údaj nie je uvedený ani v Zozname periodickej tlače vedenom Ministerstvom kultúry SR pod ev. č. EV 3741/09. S ohľadom na uvedené majiteľ poznal, že svoje tvrdenie o počte nákladov jednotlivých čísel týždenníka Spektrum nemôže podložiť konkrétnym písomným údajom.

Majiteľ ďalej argumentoval tým, že samotný navrhovateľ uviedol ako dátum začatia vydávania periodickej tlače 21. jún 1991, ako to vyplýva zo spomínaného Zoznamu periodickej tlače, hoci spoločnosť navrhovateľa podľa údajov v obchodnom registri vznikla až 29. mája 1995 a činnosť vydávania novín a časopisov začala vykonávať až od 16. septembra 2003. O týchto skutočnostiach mal navrhovateľ pri podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania vedomosť.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti majiteľ v rozklade navrhol, aby úrad vyzval navrhovateľa na predloženie písomného vyjadrenia k otázkam: Koľko čísel týždenníka Spektrum s uvedením napadnutej ochrannej známky v titulke na prvej strane navrhovateľ vydal v rokoch 2008 až 2010 a v akom náklade vyšli jednotlivé čísla? Ktorí predajcovia predávali týždenník Spektrum v rokoch 2008 až 2010 (do 26. apríla 2010)? Koľko bolo stálych predplatiteľov týždenníka Spektrum v rokoch 2008 až 2010 (do 26. apríla 2010)? V súvislosti s uvedeným zastával názor, že ak majiteľ z objektívnych dôvodov nemá alebo nemôže mať presné a úplné informácie o používaní napadnutej ochrannej známky, je úrad oprávnený vyžiadať si takéto informácie od navrhovateľa ako oprávneného používateľa napadnutej ochrannej známky, aby jeho rozhodnutie vychádzalo zo skutočného, spoľahlivo a najmä úplne zisteného stavu veci.

Majiteľ ďalej poukázal na ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom jej majiteľa považuje za používanie majiteľom, čo je podľa neho aj prípad používania napadnutej ochrannej známky. V danej súvislosti vyjadril názor, že pre zrušenie napadnutej ochrannej známky by bolo potrebné, aby táto nebola buď majiteľom alebo inou oprávnenou osobou so súhlasom majiteľa používaná nepretržite v období piatich po sebe nasledujúcich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na jej zrušenie (tzn. od 5. mája 2009 do 5. mája 2014), čo v predmetnom prípade nebolo preukázané, a preto zo strany prvostupňového orgánu došlo k porušeniu ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) druhá veta zákona o ochranných známkach. V nadväznosti na uvedené majiteľ citoval aj

článok 15 body 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie v platnom znení, ktorý sa týka používania ochranných známk Európskej únie.

V rámci odôvodnenia rozkladu majiteľ ďalej namietol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil skutkový stav veci, keď uviedol, že predložené dôkazy „*nie sú schopné preukázať reálny kontakt so spotrebiteľom, a tým ani rozsah používania napadnutej ochrannej známky*“. V tejto súvislosti podotkol, že nemá k dispozícii všetky relevantné podklady od navrhovateľa ako používateľa napadnutej ochrannej známky, pričom poukázal na to, že týždenník Spektrum je jediným stabilným regionálnym periodikom v okrese Stropkov s pravidelnou týždennou periodicitou približne od roku 1993 až do dnešného dňa. Túto skutočnosť môžu podľa majiteľa dosvedčiť výpovede občanov mesta a okresu Stropkov a predajcov tohto týždenníka, ako aj samotný navrhovateľ.

Podľa majiteľa v prvostupňovom konaní nebolo preukázané, že používanie napadnutej ochrannej známky nebolo začaté po dobu 5 rokov od jej zápisu pre tovary, pre ktoré bola zapísaná do registra, a nebolo preukázané ani prerušenie jej používania najmenej na nepretržitú dobu 5 rokov. Majiteľ zároveň vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade preukázal jednak udelenie súhlasu na používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľovi (prostredníctvom predloženej zmluvy o vydávaní týždenníka Spektrum z 31. júla 2003), ako aj jej používanie vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. V súvislosti s uvedeným uzavrel, že napadnutá ochranná známka bola používaná za účelom garancie pôvodu tovarov, pre ktoré bola zapísaná do registra, pričom jej používanie nie je možné považovať za symbolické.

Za účelom presného a úplného zistenia skutočného stavu veci majiteľ navrhol zvolať ústne pojednávanie za účasti účastníkov konania, príp. aby orgán rozhodujúci o rozklade určil, ktoré konkrétne čísla týždenníka Spektrum z obdobia od 17. septembra 2008 do 26. apríla 2010 je potrebné predložiť na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky zamietol ako nedôvodný.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. apríla 2015 súhlasil so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V rámci svojho vyjadrenia najprv stručne poukázal na konanie o námietkach podaných vo veci zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, pričom sa odvolal jednak na svoje vyjadrenie, vyjadrenie majiteľa, ako aj na dôkazy a tvrdenia predkladané v tomto konaní a následne aj v súdnom konaní a tiež na obsah spisu POZ 697-2010. Navrhovateľ konštatoval, že zmluva z 31. júla 2003, na ktorú majiteľ v preskúvanom prípade viackrát odkazoval, je neplatná, a to nielen pre jej rozpor so súčasnou legislatívou, ale aj preto, že predmet tejto zmluvy zanikol. Zároveň poukázal na to, že už v rámci spomínaného konania o námietkach tvrdil, že túto zmluvu nerešpektuje a nie je ňou viazaný, keďže vydáva svoje vlastné periodikum, čo možno považovať za faktické vypovedanie tejto zmluvy.

Navrhovateľ zdôraznil, že v preskúvanom prípade bolo predmetnom posúdenia používanie konkrétnej ochrannej známky a nie akéhokoľvek nechráneného označenia. Zároveň uviedol, že napadnutú ochrannú známku nikdy nepoužil, ani neuzavrel licenčnú zmluvu na jej používanie s majiteľom.

Na doplnenie navrhovateľ poznamenal, že v konaní o námietkach proti zápisu napadnutej ochrannej známky do registra majiteľ opakovane tvrdil, že nebude brániť používaniu označenia produktov navrhovateľa jeho obchodným menom, pričom navrhovateľ svoj vlastný týždenník ani nikdy napadnutou ochrannou známkou neoznačil, lebo na jej používanie nedostal licenciu. Majiteľ nepredložil žiaden písomný dôkaz o uzatvorení licenčnej zmluvy s navrhovateľom.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby napadnutá ochranná známka bola na základe podaného návrhu zrušená pre všetky tovary, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných známk.

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. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. zákona o ochranných známkach používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju používať, sa považuje za používanie majiteľom.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 222688 „SPEKTRUM Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia“ majiteľa MESTO STROPKOV, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, s právom prednosti od 9. októbra 2006, bola do registra ochranných známok zapísaná 17. septembra 2008 pre tovary „*noviny, časopisy (periodiká)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, ako ani s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením predložených dôkazov o jej používaní. Podľa majiteľa bola napadnutá ochranná známka vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb skutočne používaná navrhovateľom s jeho súhlasom minimálne od 17. septembra 2008 do 26. apríla 2010.

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 známok, 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 dôvodnosti 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 tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 5. mája 2014. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky, t. j. od 17. septembra 2008 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 5. mája 2009 do 5. mája 2014. Na akékoľvek dôkazové materiály o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré nespádajú do tohto rozhodného obdobia a ani sa nimi neosvedčujú skutočnosti z tohto obdobia, nie je možné v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky prihliadať.

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

- fotokópiu zmluvy o vydávaní týždenníka *Spektrum* z 31. júla 2003 uzatvorenej medzi majiteľom a navrhovateľom, spolu s prílohami č. 1 až 3,
- fotokópie výtlačkov titulných strán týždenníka „*Spektrum* Týždenník občanov obvodu Stropkov a okolia“ (11 kusov výtlačkov) – ročník III., číslo 20 z 29. septembra 1993; ročník VI., číslo 2 z 10. januára 1996; ročník XV., číslo 2 z 10. januára 2005, číslo 40 z 3. októbra 2005, číslo 51 z 19. decembra 2005; ročník XVI., číslo 46 z 13. novembra 2006; ročník XVII., číslo 43 z 22. októbra 2007; ročník MMVIII., číslo 14 z 31. marca 2008; ročník MMVIII., číslo 50 z 8. decembra 2008; ročník MMIX, číslo 49 z 30. novembra 2009; ročník MMX, číslo 17 z 26. apríla 2010.

Z fotokópie zmluvy o vydávaní týždenníka *Spektrum* z 31. júla 2003 vyplýva, že majiteľ je výlučným vlastníkom a tiež vydavateľom uvedeného týždenníka, ktorý vychádza 1x týždenne s podtitulom „týždenník občanov okresu Stropkov a okolia“ (čl. 1). V predmete tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že týždenník *Spektrum* bude vydávať spoločnosť navrhovateľa, a to bez nároku na odmenu ktorejkoľvek zo zmluvných strán (čl. 2 ods. 1). Zo zmluvy ďalej vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa bude vydávať týždenník *Spektrum* 1x týždenne, pričom pre prípad konania významných udalostí v meste Stropkov a v danom regióne je oprávnená vydať mimoriadne vydanie (čl. 2 ods. 3). Spoločnosť navrhovateľa taktiež berie na vedomie, že majiteľ je výhradným vlastníkom týždenníka *Spektrum* počas celej doby trvania tejto zmluvy (čl. 2 ods. 4). Predmetná zmluva bola uzatvorená od 1. septembra 2003 na dobu neurčitú (čl. 3). V zmluve sa ďalej konštatuje, že spoločnosť navrhovateľa je oprávnená používať logo týždenníka *Spektrum* v prevedení, v akom je uvedené v prílohe č. 2 zmluvy (čl. 6). Podľa zmluvy sa spoločnosť navrhovateľa tiež zaväzuje, že majiteľovi pre jeho potreby dodá bezplatne 10 kusov z každého vydania týždenníka *Spektrum* (čl. 11) vrátane jeho elektronickej verzie (čl. 15) a súčasne každé číslo týždenníka doručí všetkým jeho predplatiteľom (32 predplatiteľov k 28. aprílu 2003), ktorých menný zoznam tvorí prílohu č. 3 zmluvy

(č. 12). Zmluva upravuje aj prechod pracovnoprávných vzťahov zamestnancov majiteľa pracujúcich v redakcii týždenníka Spektrum na spoločnosť navrhovateľa (čl. 4), prechod práv a povinností súvisiacich so zriadením chráneného pracoviska u majiteľa na spoločnosť navrhovateľa (čl. 5), ako aj iné práva a povinnosti zmluvných strán (čl. 2 a čl. 7 až 17). Prílohu doloženej fotokópie zmluvy tvoril zoznam kancelárskej techniky a kancelárskeho nábytku zakúpeného z dôvodu vytvorenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pre občanov so ZPS (príloha č. 1), logo týždenníka Spektrum (príloha č. 2) a tiež zoznam jeho predplatiteľov k 28. aprílu 2003 (príloha č. 3).

Pokiaľ ide o predložené fotokópie výtlačkov titulných strán týždenníka Spektrum, tieto pochádzajú z obdobia rokov 1993 až 2010, pričom požiadavku datovania do obdobia relevantného pre posúdenie dôvodnosti návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky (t. j. od 5. mája 2009 do 5. mája 2014) spĺňajú len 2 výtlačky (výtlačky čísla 49 z 30. novembra 2009 a čísla 17 z 26. apríla 2010). Fotokópie zostávajúcich výtlačkov, ktoré nespĺňajú uvedenú podmienku, je potrebné považovať za irelevantné na účely preukazovania skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Prvostupňový orgán preto postupoval správne, keď na výtlačky datované do obdobia pred 5. májom 2009 v rámci rozhodovania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky neprihliadol.

Z výtlačkov titulných strán týždenníka Spektrum, ktoré v preskúvanom prípade spadajú do rozhodného obdobia (t. j. výtlačky čísla 49 z 30. novembra 2009 a čísla 17 z 26. apríla 2010), vyplýva, že ide o týždenník zaoberajúci sa dianím v obvode mesta Stropkov a jeho okolí. V záhlaví uvedených výtlačkov možno identifikovať jednak odkazy na internetovú stránku www.spektrum.sk a na e-mailové adresy redakcia@espektrum.sk a spektrum.stropkov@stonline.sk, ako aj vyobrazenie označenia líšiaceho sa od napadnutej ochrannej známky len v nepodstatných detailoch, ktoré nie sú takého charakteru, aby menili jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k nasledovným zisteniam.

Predovšetkým možno konštatovať, že majiteľ je výlučným vlastníkom týždenníka Spektrum (resp. Stropkovské Spektrum) vychádzajúceho pre obyvateľov mesta Stropkov a jeho okolia približne od roku 1993, pričom až do 31. augusta 2003 bol aj jeho jediným vydavateľom. Na základe zmluvy o vydávaní týždenníka Spektrum uzatvorenej medzi majiteľom a navrhovateľom 31. júla 2003 prešlo právo vydávať uvedený týždenník za podmienok definovaných v predmetnej zmluve na navrhovateľa. Taktiež bolo zistené, že k 28. aprílu 2003 mal týždenník Spektrum 32 predplatiteľov. Označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku bolo s určitými obmenami nemeniacimi jej rozlišovaciu spôsobilosť umiestňované v záhlaví titulnej strany tohto týždenníka.

Z majiteľom predložených dôkazových materiálov ďalej nesporne vyplýva, že v rámci obdobia relevantného pre posúdenie naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach bola napadnutá ochranná známka (v podobe nemeniacej jej rozlišovaciej spôsobilosti) používaná na titulnej strane týždenníka Spektrum, čo preukazujú doložené výtlačky prvých strán čísla 49 z 30. novembra 2009 a čísla 17 z 26. apríla 2010. Pokiaľ ide o územný rozsah používania napadnutej ochrannej známky, táto bola v rámci vydávania a distribúcie týždenníka Spektrum, na ktorého titulnej strane bola umiestňovaná, používaná na území okresu Stropkov a v jeho okolí, čo možno taktiež vyvodiť z uvedených výtlačkov. Možno tiež konštatovať, že používanie napadnutej ochrannej známky sa týkalo novín, ktoré je možné považovať za tovary zhodné s tovarmi „*noviny, časopisy (periodiká)*“ zapísanými v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre napadnutú ochrannú známku. Ďalej je potrebné poukázať na skutočnosť, na ktorú upozornil aj majiteľ v podanom rozklade, a to že napadnutá ochranná známka bola používaná navrhovateľom so súhlasom majiteľa vyjadreným v zmluve o vydávaní týždenníka Spektrum z 31. júla 2003 (čl. 6 predmetnej zmluvy), a preto je potrebné takéto používanie napadnutej ochrannej známky považovať za používanie jej majiteľom. Prvostupňový orgán dospel v napadnutom rozhodnutí k rovnakému záveru, keď konštatoval, že „*predložené dôkazy preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky majiteľom (prostredníctvom spoločnosti Spektrum Stropkov s. r. o.) na konkrétnom tovare – novinách [...]*“.

Preukázanie uvedených skutočností však podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je v predmetnom prípade postačujúce na prijatie záveru o skutočnom (riadnom) používaní napadnutej ochrannej známky. Ako už bolo uvedené aj vyššie, na to, aby bolo možné konštatovať, že ochranná známka, proti ktorej návrh na zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach smeruje, bola

v rozhodnom období na území Slovenskej republiky predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, je nevyhnutné, aby majiteľ tejto ochrannej známky osvedčil jej používanie v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou spotrebitelia daných tovarov a služieb mohli na trhu stretnúť. Musí pritom ísť o taký kontakt spotrebiteľov s tovarmi a službami označenými takouto ochrannou známkou, na základe ktorého si spotrebitelia vytvoria väzbu medzi touto ochrannou známkou a jej majiteľom a dokážu tak odlíšiť tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. V tomto totiž spočíva základná funkcia ochrannej známky. Možno doplniť, že rozsah používania ochrannej známky sa posudzuje v závislosti na konkrétnych okolnostiach posudzovaného prípadu, ako sú napr. povaha tovarov a služieb, na označovanie ktorých, resp. v súvislosti s ktorými je ochranná známka používaná, situácia na trhu s uvedenými tovarmi a službami, frekvencovanosť predaja týchto tovarov či poskytovania daných služieb, rozsah ponúkaných služieb, ich prienik na relevantný trh a podobne.

Skúmaním rozsahu používania napadnutej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu zistil, že z predložených dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré spĺňajú podmienku datovania do rozhodného obdobia (tzn. výtlačky čísla 49 z 30. novembra 2009 a čísla 17 z 26. apríla 2010), nie je zrejmé, v akom rozsahu bola príslušná skupina spotrebiteľskej verejnosti v relevantnom období od 5. mája 2009 do 5. mája 2014 oboznámená s tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou. Konkrétne z týchto dokladov nie je možné určiť, v akých nákladoch bol týždenník Spektrum obsahujúci napadnutú ochrannú známku v uvedenom rozhodnom období distribuovaný koncovým spotrebiteľom, resp. v akých nákladoch bol v tomto období koncovými spotrebiteľmi reálne odoberaný. Tvrdenie majiteľa, že tento týždenník vychádzal v náklade 1 500 až 2 000 kusov na jedno číslo, pričom ročne vyšlo 52 čísel, nebolo podložené žiadnymi dôkazmi osvedčujúcim dané skutočnosti. Uvedené tvrdenie majiteľa samo osebe, bez predloženia relevantných preukazných materiálov osvedčujúcich jeho hodnovernosť, nie je možné uznať za dostatočné na preukázanie rozsahu používania napadnutej ochrannej známky. Jediný údaj o počte odberateľov (predplatiteľov) týždenníka Spektrum pochádza z obdobia pred zápisom napadnutej ochrannej známky do registra (z 28. apríla 2003), a teda v posudzovanom prípade naň nie je možné prihliadnuť. Vzhľadom na tieto, ale aj ďalšie okolnosti preskúmaného prípadu ako sú periodicita vydávania tovarov označených napadnutou ochrannou známkou (týždenník) a ich povaha (tlačoviny určené širokému okruhu spotrebiteľov v okrese Stropkov), ktoré v rámci hodnotenia rozsahu používania napadnutej ochrannej známky taktiež zohrávajú významnú úlohu, nemožno predloženie len dvoch dôkazov z rozhodného obdobia považovať za dostatočné na založenie záveru o vytvorení takej väzby medzi napadnutou ochrannou známkou a jej majiteľom, na základe ktorej relevantní spotrebitelia dokážu odlíšiť tovary majiteľa od rovnakých alebo podobných tovarov iných subjektov.

K tvrdeniu majiteľa, že je pripravený predložiť (na výzvu úradu) aj ďalšie dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani predloženie ďalších výtlačkov titulných strán týždenníka Spektrum z relevantného obdobia by nepostačovalo na vyslovenie záveru o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky, pokiaľ by z nich nebol zrejmý rozsah jej používania vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti.

Pokiaľ ide o námietku majiteľa, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil skutkový stav veci, keď konštatoval, že predložené dôkazy nie sú schopné preukázať reálny kontakt spotrebiteľa s napadnutou ochrannou známkou, a tým ani rozsah jej používania, túto je s ohľadom na uvedené hodnotenie majiteľom predložených dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky potrebné považovať za neopodstatnenú.

Majiteľ v rozklade argumentoval tiež tým, že povinnosť úradu je spoľahlivo a úplne zistiť skutočný stav veci a za tým účelom je úrad oprávnený vyžiadať si od navrhovateľa informácie, ktoré majiteľ nemá k dispozícii. V súvislosti s uvedeným požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade vyzval navrhovateľa na písomné zodpovedanie nasledovných otázok: Koľko čísel týždenníka Spektrum s uvedením napadnutej ochrannej známky v titulke na prvej strane navrhovateľ vydal v rokoch 2008 až 2010 a v akom náklade vyšli jednotlivé čísla? Ktorí predajcovia predávali týždenník Spektrum v rokoch 2008 až 2010 (do 26. apríla 2010)? Koľko bolo stálych predplatiteľov týždenníka Spektrum v rokoch 2008 až 2010 (do 26. apríla 2010)?

K uvedenej argumentácii orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach sú ustanovenia § 32 až 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) z konania pred úradom výslovne vylúčené. Úrad v konaní postupuje v súlade s ustanoveniami § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorých je účastník konania povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vo veciach ochranných známk 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 veci 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.

Vzhľadom na uvedené je potrebné argument navrhovateľa, že úrad by si mal za účelom spoľahlivého zistenia skutkového stavu veci od navrhovateľa vyžiadať písomné vyjadrenie k majiteľom položeným otázkam, odmietnuť ako bezpredmetný.

Čo sa týka návrhu majiteľa na nariadenie ústneho pojednávania, orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti poukazuje na ustanovenie § 21 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Účastník správneho konania pred úradom teda nemá na nariadenie ústneho pojednávania právny nárok, pretože zákon o ochranných známkach povinnosť nariadiť ústne pojednávanie úradu nestanovuje. Je však povinnosťou úradu vyhodnotiť, či by nariadenie ústneho pojednávania v konkrétnom prípade malo svoje opodstatnenie, tzn. či by sa ním prispelo k objasneniu niektorých (nejasných alebo rozporných) skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že určitým špecifikom zrušovacieho konania je fakt, že dôkazná povinnosť preukazovania skutočného používania ochrannej známky, proti ktorej bol uplatnený návrh na jej zrušenie, nepostihuje toho, kto tento návrh podal, ale práve majiteľa tejto ochrannej známky. Je preto na majiteľovi, aby v prípade, ak nastane takáto situácia a jeho ochranná známka je konfrontovaná návrhom na jej zrušenie, predložil úradu preukazné materiály o používaní jeho ochrannej známky v takej kvalite a kvantite, na základe čoho by bolo možné dospieť k jednoznačnému záveru, že jeho ochranná známka bola predmetom skutočného používania. V preskúvanom prípade však majiteľ relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období vo vzťahu k dotknutým tovarom skutočne používaná. Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených okolností prejednávanej veci je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že ani prípadné ústne pojednávanie by nebolo spôsobilé vniest' do predmetného prípadu také nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iný záver, než k akému zhodne dospeli prvostupňový orgán a orgán rozhodujúci o rozklade v napadnutom, resp. v tomto rozhodnutí. Žiadosť majiteľa o nariadenie ústneho pojednávania je teda s ohľadom na uvedené skutočnosti potrebné považovať za neopodstatnenú.

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že majiteľ v predmetnom konaní neunesol dôkazné bremeno, keďže nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary, pre ktoré bola táto zapísaná do registra. Prvostupňové rozhodnutie o zrušení napadnutej ochrannej známky z dôvodu naplnenia podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je preto potrebné považovať za správne a vydané v súlade s platnými právnymi predpismi, a teda podaný rozklad je nutné zamietnuť ako nedôvodný.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.
MESTO STROPKOV
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov

II.
Spektrum Stropkov, s. r. o.
Námestie SNP 538
091 01 Stropkov