



Banská Bystrica 7. 4. 2017
POZ 5228-2014/II-18-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. novembra 2015 prihlasovateľom RISBOCAR, a. s., Levická cesta 3, 949 01 Nitra, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Milanom Kukučkom, Farská 34, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5228-2014/N-131-2015/Sto zo 14. októbra 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „RISBOCAR“, č. spisu POZ 5228-2014, do registra ochranných známkov, podaným namietateľom Aldobec technologies, s. r. o., Osuského 44, 851 03 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary a služby, 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 § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 5228-2014/N-131-2015/Sto zo 14. októbra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5228-2014/N-131-2015/Sto zo 14. októbra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „RISBOCAR“, č. spisu POZ 5228-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známkov a napadnutá prihláška ochrannej známky bola v celom rozsahu zamietnutá. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. f) citovaného zákona a ich podanie odôvodnil tým, že už od roku 2011 bol užívateľom nezapísaného označenia „RISBOCAR“ (ďalej „nezapísané označenie“), ktoré je zhodné s prihláseným označením, a to vo vzťahu k službám „úprava vozidiel, napríklad inštalácia chladiarenských zariadení, klimatizácií; úprava podvozkov a podláh, inštalácia valníkových nadstavieb a iných nadstavieb, napr. skriňových, zdvíhacích zariadení a zdvíhacích plošín; inštalácia monitorovacích zariadení vozidiel a mýtnych systémov; služby servisu vozidiel a súvisiace služby; pravidelné prehliadky vozidiel, opravy vozidiel po nehodách, registrácia vozidiel, získavanie osvedčení a prihlasovanie vozidiel; servis vozidiel v širokom slova zmysle zahŕňajúci všetky úkony nutné k tomu, aby mohol zákazník vozidlo využívať; predaj náhradných dielov do vozidiel, vrátane zariadení na klimatizáciu, kompresorov, kondenzačných zariadení a ich príslušenstva, remeňov, kladiek, reťazí, kotviacich prvkov a pod.; prenájom vozidiel; preprava nákladov a služby súvisiace s dopravou tovarov; predaj vozidiel“. Uvedené služby namietateľ označil za zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Na podporu svojich tvrdení spolu s námietkami predložil dôkazové materiály (faktúry, zákazkové listy, fotografiu reklamnej tabule, výpis z internetovej stránky www.sk-nic.sk, výtlačky z internetovej stránky www.risbo-car.sk), ktoré mali preukázať, že nezapísané označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre vyššie uvedené služby namietateľa.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že na základe zhodnotenia dôkazových materiálov, ktoré boli v konaní predložené, a to jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti, bolo potrebné dospieť

k záveru, že namietateľ preukázal používanie namietaného nezapísaného označenia v relevantnom období v rozsahu potrebnom na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby z pohľadu relevantnej verejnosti. Z predložených dôkazových materiálov bolo podľa prvostupňového orgánu nepochybné, že namietané nezapísané označenie, ktoré je zhodné s prihláseným označením, bolo používané kontinuálne a dlhodobo v obchodnom styku s obchodnými partnermi majúcimi miesto podnikania, resp. sídlo na rôznych miestach Slovenskej republiky, čo podľa prvostupňového orgánu svedčilo jednoznačne v prospech záveru, že spotrebiteľská verejnosť si bude toto označenie spájať s namietateľom a jeho tovarmi a službami, ktoré sú zhodné, podobné, resp. súvisiace s tovarmi a službami prihláseného označenia. V dôsledku uvedeného prvostupňový orgán konštatoval naplnenie zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čím podľa neho vznikla prekážka zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril s uvedeným rozhodnutím nesúhlas a označil ho za nezákonné. Správne konanie, ktorého výsledkom je prvostupňové rozhodnutie, podľa neho trpí vadami, ktoré zasahujú do ústavných práv prihlasovateľa a porušujú základné zásady správneho konania, predovšetkým princíp legality a osobitným predpisom korigovanú zásadu materiálnej pravdy.

Okrem článkov 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) poukázal na ustanovenie § 47 ods. 3 správneho poriadku, podľa ktorého v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nedostatočne uviedol právne úvahy, na základe ktorých dospel k záveru, že námietky sú presvedčivé a odôvodnené. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia nedosahuje kvalitu vyžadovanú zákonom na to, aby bolo rozhodnutie jasné, zrozumiteľné a preskúmateľné. Z dôkazov, ktoré mal prvostupňový orgán k dispozícii, nebol náležite objasnený skutkový stav veci a z takto zistených skutkových okolností prvostupňový orgán vyvodil nesprávny záver. Prvostupňový orgán vec hodnotil výhradne z pohľadu všeobecných formulácií a v konaní neprihliadol na vyjadrenia prihlasovateľa. Prvostupňové rozhodnutie je podľa prihlasovateľa jednostranné a nepresvedčivé. Závery sa opierajú o nedostatočne zistený skutkový stav, pričom vykonané dôkazy nepreukázali skutkové tvrdenia namietateľa. Prvostupňový orgán vykonané dôkazy interpretoval nad rámec ich reálnej výpovednej hodnoty. Takýto postup je v rozpore so zákonom a odporuje zásade voľného hodnotenia dôkazov.

Prihlasovateľ označil prvostupňové rozhodnutie za neobjektívne. Zdôraznil, že prvostupňový orgán sa uspokojil výlučne s tvrdeniami namietateľa, zatiaľ čo argumenty prihlasovateľa označil za nedokázané. Prihlasovateľ spochybnil hodnovernosť namietateľom predložených faktúr s tým, že má vedomosť o tom, že nie všetky účtovné doklady boli odberateľom zasielané v takom písomnom vyhotovení, v akom ich doložil namietateľ. V tejto súvislosti však uviedol, že nemožno od neho spravodlivo žiadať, aby označil a doložil originály účtovných dokladov od obchodných partnerov namietateľa. Upozornil, že počítačové programy, ktoré umožňujú užívateľovi viesť účtovnú evidenciu faktúr elektronicke, dokážu spätne vytlačiť zaevidované faktúry, pričom hlavičku faktúry je možné meniť podľa aktuálneho nastavenia programu.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ak by aj pripustil, že namietateľ faktúry skutočne použil vo vyhovení, v akom ich predložil úradu, preukázal tým len používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, nie však nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia, pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. Za daného stavu bolo podľa prihlasovateľa povinnosťou prvostupňového orgánu vykonať prieskum v okruhu relevantných spotrebiteľov (odberateľov v zmysle predložených faktúr) za účelom zistenia, či namietané nezapísané označenie skutočne nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby namietateľa. Rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorý bez ďalšieho predloženie faktúry akceptoval ako dôkaz preukázania rozlišovacej spôsobilosti, vytvára do budúcnosti nebezpečný precedens.

Ani zvyšné dva podporné dôkazy namietateľa nemôžu z hľadiska spravodlivého posúdenia prípadu obstáť. Fotografia reklamnej tabule spolu s predloženou faktúrou nemá vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia žiadnu výpovednú hodnotu.

Prihlasovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že sídlo namietateľa zapísané v obchodnom a živnostenskom registri je adresou bytového domu nachádzajúceho sa na sídlisku v Petržalke. Namietateľ nemá ohlásenú a zapísanú žiadnu inú prevádzku na žiadnej inej adrese v Slovenskej republike. Relevantnému okruhu spotrebiteľov sa nezapísané označenie nemôže spájať so sídlom namietateľa. Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ sa prestavbám vozidiel v rámci svojho predmetu podnikania nevenuje, jeho spoločnosť je v tejto oblasti neznáma a nie je širokým okruhom zákazníkov vyhľadávaná v spojitosti s nezapísaným označením. Ak by aj namietateľ uvedené služby poskytoval, možno hovoriť len o ich krátkodobom, epizodickom poskytovaní bez vecnej a časovej súvislosti.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán porušil princíp objektivity, keď za relevantný dôkaz považoval faktúry za služby spoločnosti Websupport, s. r. o., týkajúce sa hostingových služieb. Upozornil tiež na to, že odkazy na internetové stránky www.risbo-car.sk objektívne nemožno považovať za relevantné na preukázanie dostatočného používania nezapísaného označenia. V rámci konania sa totiž posudzuje jeho používanie pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, avšak z odkazov nie je možné zistiť, aké údaje boli dostupné na internetovej stránke v relevantnom období. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že namietateľ je majiteľom ôsmich domén, pričom za svoju „domovskú“ stránku považuje adresu www.dispecer.sk, na ktorej sa prezentuje nasledovne: „Aldobec technologies, s. r. o., je stabilná slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysokokvalitných systémov, určených pre komplexný monitoring vozidiel a riadenie vozového parku na európskom trhu. Záujmom spoločnosti je uspokojiť všetky požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Spoločnosť je zložená zo zamestnancov s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti monitorovania vozidiel a navigácie.“

Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že ťažiskom podnikateľskej činnosti namietateľa je vývoj, výroba a predaj systémov na monitorovanie vozidiel. Ak by mal byť namietateľ na slovenskom trhu etablovanou spoločnosťou, ktorá sa do povedomia relevantnej verejnosti dostala v súvislosti s úpravou a opravami motorových vozidiel pod nezapísaným označením, musel by toto tvrdenie preukázať inými hodnovernými dôkazmi.

Prihlasovateľ zdôraznil, že právo k nezapísanému označeniu je možné získať len na základe kvalifikovaného používania, t. j. takého, ktoré je dlhodobé a pre svojho používateľa príznačné a ako také nie je porušením práv tretích osôb. Prihlasovateľ pritom podľa vlastných slov v konaní preukázal, že namietateľ použil autorské dielo (nezapísané označenie) bez súhlasu jeho autora, resp. oprávneného nositeľa licencie, čím konal protiprávne. Na protiprávnom konaní pritom nie je možné platne zakladať ďalšie právne vzťahy a takéto konanie nesmie požívať právnu ochranu. Správny orgán nesmie takúto námietku v konaní prehliadnúť, ale musí ju pri posudzovaní, či nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, vylážiť na ťarchu namietateľa.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk zamietne, prípadne, aby toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgán na nové prerokovanie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 22. marca 2016 uviedol, že podaný rozklad považuje za nedôvodný a prvostupňové rozhodnutie za zrozumiteľne a jasne odôvodnené a po právnej i vecnej stránke správne.

Upozornil na to, že nesúhlas prihlasovateľa v niektorých častiach jeho argumentácie stojí implicitne na chybnom predpoklade, že úrad si má sám vyhľadávať a zabezpečovať dôkazy. V tomto smere odkázal na ustanovenia § 51 ods. 5 a § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré explicitne prelamujú všeobecnú zásadu materiálnej pravdy. Zároveň odkázal na vyjadrenie prvostupňového orgánu, ktorý vo svojom rozhodnutí uviedol, že v konaní pred úradom sa neuplatňuje zásada materiálnej pravdy (s ktorou súvisí povinnosť správneho orgánu zabezpečiť si dôkazy), ale vyžaduje sa procesná aktivita účastníkov konania. Nesplnenie si tejto povinnosti (povinnosti predloženia dôkazov) má za následok neunesenie dôkaznej povinnosti ovplyvňujúcej výsledok konania.

V súvislosti s predloženými dôkazovými materiálmi, konkrétne faktúrami, namietateľ uviedol, že tieto majú veľmi silnú výpovednú hodnotu. Odvolal sa pritom na rozhodovaciu prax úradu a Komentár k zákonu o ochranných známkach, podľa ktorého faktúry predstavujú jeden z relevantných dôkazných prostriedkov na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia. Pokiaľ ide

o prihlasovateľom spochybnenú hodnovernosť faktúr, namietateľ uviedol, že ide o ničím nepodložené tvrdenie, ktoré je samo o sebe irelevantné. Namietateľ v tejto súvislosti opätovne poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ má prístup minimálne k jednej faktúre od namietateľa (č. 0814001) vystavenej na p. Juraja K., predsedu predstavenstva spoločnosti prihlasovateľa, ktorú mohol v konaní predložiť a doložiť tak svoje obvinenia. Skutočnosť, že tak neurobil (ani v rozklade), je podľa namietateľa najlepším dôkazom toho, že ide o nepodložené obvinenie.

Pokiaľ ide o podporné dôkazy, konkrétne reklamnú tabuľu a faktúru vzťahujúce sa k doméne www.risbo-car.sk, ktoré prihlasovateľ označil za nepreukazné, ich posúdenie zo strany prvostupňového orgánu naopak namietateľ považoval za správne a štandardné, v súlade s dlhodobou rozhodovacou praxou úradu. Poukázal na to, že presné datovanie reklamných predmetov je náročné, avšak prvostupňový orgán správne použil dôkazný postup, pri ktorom fotografiu reklamného predmetu spároval s datovanou faktúrou vystavenou za vyhotovenie tohto predmetu reklamnou agentúrou.

V súvislosti s odkazom na internetovú stránku www.risbo-car.sk namietateľ uviedol, že prihlasovateľ sa mýli, ak naznačuje, že nie je možné zistiť, aké údaje boli dostupné na tejto stránke v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Upozornil, že existujú služby ako archivačná služba www.archive.org, vďaka ktorej mohol namietateľ predložiť archívny výtlačok stránky www.risbo-car.sk z 31. marca 2013 a preukázať tak používanie nezapísaného označenia v rozhodnom období.

Rovnako výpis zo stránky www.sk-nic.sk a súvisiacu zmluvu, ako aj faktúry za webhosting od spoločnosti Websupport, s. r. o., prvostupňový orgán správne zobral do úvahy ako dôkazy, ktoré podporujú tvrdenie, že nezapísané označenie bolo používané na stránke www.risbo-car.sk pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Namietateľ sa ďalej stotožnil so stanoviskom prvostupňového orgánu vo vzťahu k licenčnej zmluve predloženej prihlasovateľom, že táto zmluva nepreukazuje používanie v nej obsiahnutého označenia, a preto nemá vplyv na preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia. Okrem toho upozornil, že predmetná licenčná zmluva je nehodnoverná. Nadobúdateľ (teda prihlasovateľ) je totiž v zmluve definovaný ako „RisboCar“. Pritom prihlasovateľ - spoločnosť RISBOCAR, a. s., vznikol skoro až tri roky po údajnom podpise zmluvy, konkrétne 26. marca 2014. V čase podpisu zmluvy „RisboCar“ neexistoval ani ako fyzická osoba, ani ako právnická osoba. V zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je neplatný právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Vzhľadom na to, že nadobúdateľ nebol právnym subjektom v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, žiadny právny úkon v tomto prípade nenastal, resp. ide o neplatný právny úkon.

Namietateľ v tejto súvislosti doplnil, že prihlasovateľ spomínané nezrovnalosti v rozklade nijako nevysvetlil. S ohľadom na nehodnovernosť predloženej licenčnej zmluvy je potrebné tento dôkaz považovať za neprípustný.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a prihlášku ochrannej známky č. POZ 5228-2014 zamietol pre všetky nárokové tovary a služby.

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 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 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 § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „RISBOCAR“, č. spisu POZ 5228-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31. marca 2014 prihlasovateľom Risbocar, a. s., Levická cesta 3, 949 01 Nitra, a zverejnená vo vestníku úradu 2. júla 2014 pre tovary „*skrine (klietky, schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) strojov; kryty (časti strojov); nakladacie rampy; kompresory; kondenzačné zariadenia; remenice (časti strojov); spojky, spojenia, styky, kľby (časti motorov); zdvíhaky (stroje); valce strojov; priemyselné triediace stroje; mechanické navíjacie zariadenia; vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); zdvíhacie prístroje; čerpadlá (časti strojov a motorov); upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov); vodiace zariadenia (časti strojov); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); zariadenia na umývanie automobilov; zdvíhacie zariadenia; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); nakladacie výložníky; regulátory (časti strojov); nástroje (časti strojov); ložiskové čapy (časti strojov); pneumatické dopravníky; čerpadlá, pumpy (stroje); redukčné ventily (časti strojov); remene motorov; ochranné kryty (časti strojov); prevody strojov; ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; kompresory chladiacich zariadení; žeriavy; hydraulické motory; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; reťaze zdvíhadiel (časti strojov); hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov)*“ v triede 7 a „*zdvíhacie vozíky; spriahadlá pozemných vozidiel; ťažné zariadenia vozidiel; nákladné autá, kamióny; automobilové podvozky; vyklápače (časti nákladných automobilov); automobilové obývacie prívěsy (karavany); vlečné vozidlá, ťahače; kľukové skrine (časti pozemných vozidiel, okrem motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; manipulačné vozíky; podvozky vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; lôžka do dopravných prostriedkov; spojky pozemných vozidiel; chladiarenské vozidlá; pružiny závesov do automobilov; sedadlá automobilov; športové autá; podvozky automobilov; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; čalúnenie automobilov; okenné tabule na okná automobilov; osobné automobily; automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; automobilové karosérie; nárazníky automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; dvojkolesové vozíky; karosérie dopravných prostriedkov; sanitky; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; karavany (obytné prívěsy); vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); spojery na vozidlá; výklopné vozíky*“ v triede 12 a služby „*údržba a opravy motorových vozidiel; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie o opravách; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyobrazenie prihláseného označenia:

The logo consists of the word "RISBOCAR" in a bold, sans-serif font. The letters "R", "S", "B", and "C" are in a dark blue color, while "I", "O", "A", and "R" are in a bright orange color. The letter "O" is stylized with a circular graphic element around it.

Namietateľ v konaní tvrdil, že od roku 2011 na území Slovenskej republiky konštantne a intenzívne užíva nezapísané kombinované označenie „RISBOCAR“, ktoré je zhodné s prihláseným označením, pričom toto

označenie používa v súvislosti so službami, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Konkrétne ide o úpravy vozidiel (inštalácia chladiarenských zariadení, klimatizácií, úprava podvozkov a podláh, inštalácia valníkových nadstavieb a iných nadstavieb, napr. skriňových, zdvíhacích zariadení a zdvíhacích plošín, inštalácie monitorovacích zariadení vozidiel a mýtnych systémov); služby servisu vozidiel a súvisiace služby (pravidelné prehliadky vozidiel, opravy vozidiel po nehodách, registrácia vozidiel, získavanie osvedčení, prihlasovanie vozidiel); predaj náhradných dielov do vozidiel, vrátane zariadení na klimatizáciu (predaj kompresorov, kondenzačných zariadení a ich príslušenstva, remeňov, kladiek, reťazí, kotviacich prvkov a pod.); prenájom vozidiel; preprava nákladov a služby súvisiace s dopravou tovarov a predaj vozidiel.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to konkrétne, či namietateľ predloženými dôkazovými materiálmi preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „RISBOCAR“ pre ním poskytované služby. Pokiaľ ide o splnenie ďalších podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov alebo služieb, prihlasovateľ konštatovanie prvostupňového orgánu o ich zhodnosti, resp. podobnosti nenapadol, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru.

Čo sa týka námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že namietateľ je v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre používateľa, t. j. namietateľa, a toto používanie nemá iba miestny dosah. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (tzn. v danom prípade z obdobia pred 31. marcom 2014), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

Namietateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre svoje tovary a služby spolu s námietkami predložil nasledovné dôkazové materiály:

- strana 258 vestníka úradu, na ktorej sa nachádzajú údaje o zverejnení napadnutej prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 1),
- 44 faktúr z obdobia od 1. júna 2011 do 29. decembra 2011, v ktorých figuruje namietateľ v pozícii dodávateľa najmä tovarov a služieb súvisiacich s úpravami, servisom a evidenciou motorových vozidiel pre rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky faktúry obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 2),
- 182 faktúr z obdobia od 13. januára 2012 do 13. januára 2013, v ktorých figuruje namietateľ v pozícii dodávateľa najmä tovarov a služieb súvisiacich s úpravami, servisom, prenájomom a monitorovaním motorových vozidiel pre rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky faktúry obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 3),
- 188 faktúr z obdobia od 17. januára 2013 do 26. septembra 2013, v ktorých figuruje namietateľ v pozícii dodávateľa najmä tovarov a služieb súvisiacich s úpravou a servisom motorových vozidiel pre rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky faktúry obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 4),
- 48 faktúr z obdobia od 17. januára 2014 do 8. apríla 2014, v ktorých figuruje namietateľ v pozícii dodávateľa najmä tovarov a služieb súvisiacich s úpravami, servisom a monitorovaním motorových vozidiel pre rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky faktúry obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 5),

- 179 zákazkových listov namietateľa týkajúcich sa najmä úprav, kontroly a servisu motorových vozidiel a dodávky súvisiacich tovarov, pričom dátumy dodania objednaných tovarov a poskytnutia služieb spadajú do obdobia roku 2012 a objednávateľmi sú rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky zákazkové listy obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 6),
- 264 zákazkových listov namietateľa týkajúcich sa najmä úprav, kontroly a servisu motorových vozidiel a dodávky súvisiacich tovarov, pričom dátumy dodania objednaných tovarov a poskytnutia služieb spadajú do obdobia roku 2013 a objednávateľmi sú rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky zákazkové listy obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 7),
- 46 zákazkových listov namietateľa týkajúcich sa najmä úprav, kontroly a servisu motorových vozidiel a dodávky súvisiacich tovarov, pričom dátumy dodania objednaných tovarov a poskytnutia služieb spadajú do obdobia roku 2014 a objednávateľmi sú rôzne subjekty na území Slovenskej republiky (všetky zákazkové listy obsahujú v hlavičke čierno-biele vyobrazenie nezapísaného označenia) (skupina dôkazov č. 8),
- zoznam odberateľov (dôkaz č. 9),
- fotografia reklamnej tabule, na ktorej je vyobrazené nezapísané označenie (nie je zrejmé, na ktorom mieste sa tabuľa nachádza), spolu s faktúrou z 12. augusta 2013, podľa ktorej si namietateľ objednal dodávku tovaru označeného ako „3mm Alubond + priama potlač 4+0, 200x100cm“ (dôkaz č. 10),
- výpis z SK-nic týkajúci sa domény risbo-car.sk, podľa ktorého je jej majiteľom namietateľ, spolu s faktúrou za túto doménu z 12. mája 2011, na ktorej sa uvádza, že doména bola platná od 27. apríla 2011 (skupina dôkazov č. 11),
- faktúry od spoločnosti Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava z 12. mája 2011, 27. apríla 2012, 13. apríla 2012, 19. apríla 2013 a 17. apríla 2014, na ktorých namietateľ figuruje ako odberateľ webhostingových služieb pre doménu risbo-car.sk (skupina dôkazov č. 12),
- výtlačky z internetovej stránky www.risbo-car.sk, na ktorej sa nachádzajú údaje o namietateľovi, ktorá znázorňuje nezapísané označenie a zároveň obsahuje údaj, z ktorého je zrejmé, že fungovala od roku 2011 (skupina dôkazov č. 13),
- výtlačok zo stránky www.web.archive.org, na ktorej sa nachádza história internetových stránok, pričom na predloženom výtlačku je zobrazený vzhľad internetovej stránky www.risbo-car.sk z 31. mája 2013 spolu s nezapísaným označením (dôkaz č. 14).

Orgán rozhodujúci o rozklade na úvod uvádza, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach predpokladá používanie označenia v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, že spotrebiteľ bude tovary alebo služby s týmto označením vnímať ako pochádzajúce od určitého subjektu, v tomto prípade od namietateľa. Takéto používanie musí namietateľ preukázať dostatočnými dôkazovými materiálmi. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach presne nestanovuje rozsah, aké množstvo dôkazových materiálov má namietateľ pre úspešné splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia predložiť. Tieto však musia byť takej povahy, aby na ich základe bolo možné konštatovať, že označenie bolo na trhu skutočne používané v takom rozsahu, že si takto označené tovary alebo služby spotrebiteľ spája s osobou namietateľa. Ako už bolo uvedené vyššie, predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia. Pri posúdení, či označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby namietateľa, je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia, ako aj osobitosti a špecifiká každého prípadu. Dôležitú úlohu pri hodnotení dôkazových materiálov zohráva aj povaha tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým je nezapísané označenie používané (napríklad v prípade drahých tovarov bude pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti postačujúce menšie množstvo dôkazových materiálov a naopak v prípade tovarov bežnej každodennej spotreby bude potrebné preukázať väčší rozsah používania).

Pokiaľ ide o namietateľom predložené dôkazové materiály, prvostupňový orgán tieto v napadnutom rozhodnutí posúdil a konštatoval, že osvedčujú kontinuálne a dlhodobé poskytovanie tovarov a služieb pod označením „RISBOCAR“ širokému okruhu zákazníkov – spravidla obchodných spoločností, majúcich sídlo, resp. miesto podnikania na celom území Slovenskej republiky. Uviedol, že z hľadiska času ide o obdobie troch rokov pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, z čoho možno usudzovať, že namietateľ je etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorá sa dostala do povedomia relevantnej verejnosti. Namietateľ podľa prvostupňového orgánu preukázal, že pod nezapísaným označením poskytuje služby súvisiace najmä s úpravami a opravami motorových vozidiel, zabezpečovaním ich servisu a zároveň dodáva svojim zákazníkom aj súvisiace tovary – komponenty do motorových vozidiel. S ohľadom na uvedené

prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ preukázal, že svoje tovary a služby označuje nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby zhodné a podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia, a to nielen v miestnom rozsahu.

Prihlasovateľ v rozklade spochybnil dôkaznú hodnotu namietateľom predložených faktúr s tým, že hlavičku je možné v účtovnom programe meniť podľa nastavenia a má vedomosť o tom, že nie všetky faktúry boli odberateľom zasielané v takom vyhotovení, v akom boli predložené v predmetnom konaní.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že prihlasovateľ použil rovnaký argument v prvostupňovom konaní, na čo prvostupňový orgán reagoval, že v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach, úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené, t. j. zodpovednosť za predloženie dôkazov na preukázanie tvrdených skutočností je na účastníkovi konania. Uviedol, že v konaní pred úradom sa neuplatňuje zásada materiálnej pravdy (s ktorou súvisí povinnosť správneho orgánu zabezpečiť si dôkazy), ale vyžaduje sa procesná aktivita účastníkov konania. Nesplnenie si tejto povinnosti (povinnosti predloženia dôkazov) má za následok neunesenie dôkaznej povinnosti ovplyvňujúcej výsledok konania. Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ vedie podľa jeho vyjadrenia faktúry v elektronickej podobe (čo mu zákonná úprava umožňuje), neprichádzalo zo strany úradu do úvahy ani vyžiadanie si originálov faktúr od namietateľa na ich porovnanie s faktúrami predloženými s námietkami. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným stotožňuje, pričom poukazuje tiež na to, že napriek tomu, že už v prvostupňovom rozhodnutí bolo poukázané na to, že tvrdenie prihlasovateľa sa má týkať niektorých, nie všetkých faktúr, ktoré však neboli bližšie určené, tieto prihlasovateľ ani v konaní o rozklade bližšie nijako nešpecifikoval. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na to, že medzi predloženými faktúrami sa nachádzala aj faktúra č. 0814001 z 20. februára 2014 obsahujúca nezapísané označenie, kde bol ako odberateľ uvedený Juraj K., Rovinka, t. j. štatutárny zástupca prihlasovateľa. Ak mal teda prihlasovateľ vedomosť o tom, že na uvedenej faktúre sa nezapísané označenie nenachádzalo, minimálne mohol na podporu svojich tvrdení v konaní predložiť túto faktúru. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ na uvedené skutočnosti nijako nereagoval a v konaní o rozklade len opätovne uviedol všeobecné a ničím nepodložené tvrdenie, toto z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade vyznieva účelovo a nemožno ho akceptovať ako skutočne spochybňujúce pravdivosť skutočností vyplývajúcich z predložených dokladov.

Prihlasovateľ ďalej tvrdil, že predloženými dôkazmi síce namietateľ preukázal používanie nezapísaného označenia, nie však nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre tovary a služby zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Za týmto účelom mal podľa prihlasovateľa úrad vykonať prieskum medzi relevantnými spotrebiteľmi, aby zistil, či si tieto skutočne spájajú nezapísané označenie s namietateľom.

Ako už bolo uvedené vyššie, úrad si v konaní nezabezpečuje dôkazy sám, ale dôkazná povinnosť je na účastníkoch konania. V zmysle § 52 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Zákon pritom presne nedefinuje a neukladá účastníkovi konania povinnosť predkladať konkrétne dôkazy, ale ponecháva na ich vlastnom uvážení, aké dôkazy v konaní predložia, podmienkou však je, aby dôkazné prostriedky spĺňali požiadavku časovú, tzn. pochádzajú z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, obsahujú namietané nezapísané označenie, možno z nich vyvodit' používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a viažu sa na osobu namietateľa. Faktúry sú jedným z dôkazných prostriedkov, ktoré môžu slúžiť na preukázanie uvedených skutočností. Prieskum trhu, ktorého sa dožadoval prihlasovateľ, síce môže v konaní predstavovať relevantný dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti označenia, jeho predloženie však nie je podmienkou.

Prvostupňový orgán ako bolo uvedené preskúmal namietateľom predložené dôkazové materiály a vyhodnotil ich ako dostatočné na preukázanie skutočnosti, že nezapísané označenie používaním pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby namietateľa, ktoré sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Toto používanie nezapísaného označenia zo strany namietateľa zároveň nemalo iba miestny dosah, ale týkalo sa celého územia Slovenskej republiky.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa na základe preskúmania predložených dôkazových materiálov stotožňuje s ich hodnotením prvostupňovým orgánom a konštatuje, že objem, intenzitu a rozsah používania

nezapísaného označenia tak, ako ju faktúrami preukázal namietateľ, možno považovať za dostatočné na preukázanie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia. Na všetkých faktúrach je nezapísané označenie jasne viditeľné (odlišnosť vo farbe v porovnaní s prihláseným označením je zanedbateľná), je zrejmé, že označenie bolo používané namietateľom, vo vzťahu k tovarom a službám zhodným, resp. podobným s tovarmi a službami prihláseného označenia, vo vzťahu k subjektom na celom území Slovenskej republiky a to nepretržite v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade súčasne opätovne v tejto súvislosti uvádza, že o hodnovernosti týchto dokladov nemá dôvod pochybovať. Takýmto dôvodom, ako už bolo uvedené, nemôže byť len poukázanie prihlasovateľom na to, že falšovanie týchto dokladov je technicky možné, a ani to, že prihlasovateľ, bez uvedenia, resp. preukázania akýchkoľvek ďalších skutočností, len uviedol, že má vedomosť o tom, že nie všetky faktúry boli odberateľom zasielané v takom vyhotovení, v akom boli predložené v predmetnom konaní.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil dôkaznú hodnotu namietateľom predloženej fotografie reklamnej tabule s faktúrou (dôkaz č. 10). Orgán rozhodujúci o rozklade sa v tejto súvislosti na rozdiel od prvostupňového orgánu prikláňa k názoru prihlasovateľa, že tento dôkaz nemá dostatočnú dôkaznú hodnotu. Aj keď je pravda, že na reklamnej tabuli je viditeľný odkaz na internetovú stránku namietateľa, zároveň nemožno presvedčivo spojiť túto tabuľu s predloženou faktúrou, pretože z jej obsahu (predmetom faktúry je 3mm Alubond + priama potlač 4+0, 200x100 cm) nie je zrejmé, či uvedená faktúra bola skutočne vystavená za vyhotovenie tabule na fotografii. Z tohto dôvodu nemožno hodnoverne zistiť dátum, od ktorého je tabuľa sprístupnená relevantnej verejnosti. Zároveň nemožno ani zistiť, kde bola tabuľa umiestnená a či bola pre spotrebiteľov viditeľná. Orgán rozhodujúci o rozklade však v tejto súvislosti upozorňuje, že samotné vyobrazenie reklamnej tabule s priloženou faktúrou nepredstavovalo v prvostupňovom konaní rozhodujúci dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia v prospech namietateľa, a preto nemá z hľadiska celkového posúdenia veci väčší vplyv.

Čo sa týka predložených faktúr za hostingové služby k doméne www.risbo-car.sk (skupina dôkazov č. 12) a súvisiace výtlačky z tejto internetovej stránky (skupina dôkazov č. 13), orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že tieto dôkazové materiály sú nedostatočné. Z predložených faktúr vyplýva, že namietateľ používal uvedenú doménu od roku 2011, pričom na výtlačku zo stránky www.web.archive.org (dôkaz č. 14) je viditeľný zhrľad domény namietateľa v máji 2013, ktorý obsahuje vyobrazenie nezapísaného označenia. S ohľadom na uvedené je potrebné tieto dôkazy vo vzájomnej súvislosti považovať za relevantné na preukázanie používania nezapísaného označenia zo strany namietateľa.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že namietateľ je majiteľom ôsmich domén, pričom jeho „domovskou“ stránkou je www.dispecer.sk, na ktorej uvádza, že sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom systémov na monitorovanie vozidiel, je potrebné konštatovať, že samotná skutočnosť, že namietateľ je majiteľom viacerých internetových domén a vykonáva rôzne činnosti, neznamená, že neposkytuje pod nezapísaným označením aj služby úprav a prestavieb motorových vozidiel.

Ďalšími argumentmi prihlasovateľa boli tvrdenia, že sídlom namietateľa je bytový dom na sídlisku v Petržalke, a preto sa relevantnému okruhu spotrebiteľov nemôže nezapísané označenie spájať s jeho sídlom. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sa prestavbám vozidiel nevenuje a jeho spoločnosť je v tejto oblasti neznáma. Ak namietateľ uvedené služby prestavby motorových vozidiel aj poskytuje, je možné podľa prihlasovateľa usudzovať len o krátkodobom, epizodickom poskytovaní.

Orgán rozhodujúci o rozklade k týmto tvrdeniam prihlasovateľa uvádza, že z namietateľom predložených dôkazových materiálov, konkrétne faktúr a zákazkových listov (skupina dôkazov č. 2 až 8), ktoré tak prvostupňový, ako aj odvolací orgán považuje za vierohodné, vyplýva opak, a to, že namietateľ pod nezapísaným označením vykonával v priebehu rokov 2011 až 2014 okrem iného činnosť úpravy a servisu vozidiel, a to nepretržite, kontinuálne a v dostatočnom rozsahu, vo vzťahu k tretím osobám z celého územia Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o tvrdenia prihlasovateľa ohľadne sídla namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že adresa, kde sídli namietateľ, je bez ďalšieho irelevantnou skutočnosťou pre predmetné konanie. Je samozrejme nepravdepodobné vykonávanie prestavby vozidiel v bytovom dome. V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť, že adresa sídla podnikateľa (v predmetnom prípade namietateľa) nemusí byť miestom, kde uskutočňuje podnikateľ všetky činnosti spojené s jeho podnikaním (t. j. v predmetnom prípade nemusí byť a zrejme ani nie je miestom vykonávania prestavby vozidiel).

Prihlasovateľ tiež v konaní tvrdil, že namietateľ použitím nezapísaného označenia použil autorské dielo bez súhlasu autora, resp. oprávneného nositeľa licencie, čím konal protiprávne. Na podporu tohto tvrdenia v konaní predložil Licenčnú zmluvu o použití grafického diela z 2. mája 2011 uzatvorenú medzi Jozefom H. (v postavení autora) a RisboCar zastúpeným Jurajom K. (v postavení nadobúdateľa) a Dodatok č. 1 k tejto licenčnej zmluve z 2. apríla 2015. Namietateľ pravosť a platnosť tejto zmluvy spochybnil, pričom skutočnosti, na ktoré v tejto súvislosti poukázal, vyplývajú tiež z výpisu z obchodného registra, ktorý predložil prihlasovateľ 4. februára 2015 ako súčasť svojho vyjadrenia k predmetným námietkam. Z uvedeného výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť RISBOCAR, a. s., ktorej predsedom predstavenstva je Ing. Juraj K., vznikla 26. marca 2014, pričom podľa Obchodného registra Slovenskej republiky žiadna iná spoločnosť s názvom RisboCar predtým (t. j. ani v roku 2011, v čase podpisu predloženej licenčnej zmluvy) neexistovala. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že spor ohľadne otázky neoprávneného používania autorského diela, ktorý môže vyústiť do zákazu používania označenia, je možné riešiť v konaní pred súdom. Tvrdenie prihlasovateľa, že namietateľ používal nezapísané označenie neoprávnené, nemožno považovať v predmetnom konaní za preukázané len na základe predloženej zmluvy a dodatku k nej.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že namietateľom preukázaný rozsah a intenzita používania nezapísaného označenia sú postačujúce na splnenie jednej z podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby namietateľa, a teda sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu ohľadom posúdenia tejto otázky. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade bolo zistené naplnenie všetkých podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok podľa citovaného ustanovenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5228-2014 na základe podaných námietok zamietol.

Na záver orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán v rámci svojho rozhodnutia náležite, zrozumiteľne a logicky vysvetlil a zhodnotil, ktoré skutočnosti ho viedli k záveru o vyhovení predmetným námietkam a k zamietnutiu napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom vychádzal z vyjadrení a dôkazov predložených obidvomi účastníkmi konania.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s 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.
JUDr. Milan Kukučka
advokátska kancelária

Farská 34
949 01 Nitra

II.
Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji