



Banská Bystrica 20. 6. 2018
OZ 192168/II-17-2018

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. januára 2016 majiteľom KON – RAD, spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2101-98/OZ 192168/I-89-2015 z 15. decembra 2015 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 192168 „KON-RAD“ podaného navrhovateľom HOLS, a. s., Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o. organizačná zložka, Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava (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) a § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2101-98/OZ 192168/I-89-2015 z 15. decembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2101-98/OZ 192168/I-89-2015 z 15. decembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe návrhu zrušená slovná ochranná známka č. 192168 „KON-RAD“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre tovary „slad“ v triede 31, „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 27. novembra 2014. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny v nespracovanom stave; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá“ v triede 31, „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32 a pre všetky tovary a služby v triedach 6, 19, 29, 30, 34, 35, 36, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky, ktorý sa týkal tovarov „slad“ v triede 31, „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, odôvodnil tým, že majiteľ podniká najmä v oblasti veľkoobchodu s potravinami, ale neponúka a nikdy od zápisu napadnutej ochrannej známky ani neponúkal žiadne tovary (v konkrétnom prípade najmä pivo alebo akékoľvek iné pivovarnícke výrobky) označené napadnutou ochrannou známkou, ani túto v súvislosti s týmito tovarmi nepoužíval.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a prostredníctvom predložených dokladov relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom „slad“ v triede 31, „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom

nepreukázal ani to, že na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky mal oprávnené dôvody. Prvostupňový orgán uznal, že majiteľ ponúkal na našom trhu piva a alkoholické nápoje rôznych výrobcov, ale len ako ich distribútor. Ním ponúkané tovary neboli označované napadnutou ochrannou známkou, ale boli označené ochrannými známkami alebo označeniami iných výrobcov. Pod označením „KON-RAD“ majiteľ poskytoval distribučné, resp. maloobchodné a veľkoobchodné služby, nie samotné tovary.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Majiteľ podaním doručeným úradu 16. februára 2016 zobral podaný rozklad čiastočne späť, a to v časti, v ktorej smeroval proti časti prvostupňového rozhodnutia, ktorou bola napadnutá ochranná známka zrušená pre „slad“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a v časti, v ktorej smeroval proti časti prvostupňového rozhodnutia, ktorou ponechal úrad napadnutú ochrannú známku v platnosti pre tovary „*poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny v nespracovanom stave; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá*“ v triede 31, „*minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 a pre všetky tovary a služby v triedach 6, 19, 29, 30, 34, 35, 36, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ zdôraznil, že podaný rozklad smeruje len proti časti prvostupňového rozhodnutia, ktorou bola napadnutá ochranná známka zrušená pre „pivo“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vecnom odôvodnení rozkladu doručenom úradu 17. februára 2016 majiteľ namieta nesprávne posúdenie rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky a poukázal na okolnosti jej zápisu do registra ochranných známk. Upozornil na skutočnosť, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (v roku 1998), ani v čase jej zápisu (v roku 2000) sa nerozlišovali prípady, kedy určitý subjekt sám vyrába nejaký výrobok pod určitou konkrétnou značkou, a prípady, kedy určitý subjekt len distribuuje výrobky iných výrobcov, ktoré sú označované inými označeniami. Taktiež zdôraznil, že v platnom 7. vydaní medzinárodného triedenia tovarov a služieb nielenže neboli obsiahnuté služby „*maloobchodná činnosť*“ a „*veľkoobchodná činnosť*“, ani tieto služby v spojení s konkrétnymi tovarmi, ale dokonca služba „*predaj tovaru*“, resp. „*činnosť podniku, ktorého prevažnou funkciou je predaj tovaru*“ bola z triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb výslovne vylúčená. Podľa majiteľa bol výklad rozsahu ochrany v uvedenom čase taký, že zápisom pre určité tovary v jednotlivých triedach sa poskytla ochrana nielen výrobe týchto tovarov, ale aj obchodnej činnosti s nimi. Z uvedených dôvodov si majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ani v čase jej zápisu do registra nemohol chrániť osobitne službu „*maloobchodnú alebo veľkoobchodnú činnosť s určitými tovarmi*“.

Ďalej poukázal na to, že je tiež majiteľom ochrannej známky č. 177803 „K&R KON-RAD“ (ďalej „ochranná známka č. 177803“), pričom uviedol, že prihláška tejto ochrannej známky bola podaná 26. novembra 1991 pre služby „*vykonávanie tradingových a obchodných operácií všetkého druhu*“, „*uskutočňovanie kúpy a predaja tovarov neinvestičnej povahy určených pre výrobu*“, „*distribúcia a obchod v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, stravovania, cestovného ruchu, a to vrátane sprostredkovania kúpy a predaj týchto tovarov a investičná činnosť vo vyššie spomenutých oblastiach*“. Úrad priemyselného vlastníctví listom z 29. marca 1994 majiteľa upozornil na to, že platný triednik neobsahuje „*nákup a predaj tovarov*“ ani „*obchodnú činnosť*“ a že pokiaľ majiteľ chce ochrannú známku používať na označovanie predávaných tovarov, je nutné do zoznamu zapísať jednotlivé druhy tovarov, príp. by mohol zoznam obsahovať službu „*spostredkovanie predaja tovarov*“. Následne majiteľ 12. februára 1997 upravil zoznam tovarov a služieb tak, že zahŕňal triedy 6, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (okrem iného aj tovary „slad“ v triede 31, „pivo“ v triede 32, „alkoholické nápoje“ v triede 33 a „*spostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom citovaným v uvedených triedach*“ v triede 35). Ochranná známka č. 177803 bola 24. februára 1997 zapísaná do registra ochranných známk.

Podľa majiteľa je z uvedeného zrejmé, že „*distribúcia a obchod v oblasti potravinárstva*“ a príslušné tovary v triedach 29 až 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vrátane tovarov „slad, pivo, alkoholické nápoje s výnimkou piva“ sa považovali za obsahovo ekvivalentné – tzn., že tovary „slad“, „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ zahŕňali jednak tovary ako také a jednak obchodnú činnosť s nimi.

Keďže rozsah ochrany ochrannej známky daný zoznamom tovarov a služieb nesmie byť v priebehu existencie ochrannej známky rozšírený, je podľa majiteľa nepochybné, že úpravou pojmu „*distribúcia a obchod v oblasti potravinárstva*“ na jednotlivé druhy tovarov a ich zaradením do tovarových tried neprišlo

k rozšíreniu rozsahu ochrany. Majiteľ zdôraznil, že výklad rozsahu ochrany zapísanej ochrannej známky, ktorý je daný znením zoznamu tovarov a služieb, sa v priebehu existencie ochrannej známky nesmie zmeniť v neprospech jej majiteľa. Je neprípustné, aby rozsah ochrany získaný pri zápise ochrannej známky bol úradom neskôr zúžený.

S poukazom na § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov majiteľ konštatoval, že by bolo absurdné a priečiace sa zásadám logiky a zákonu, ak by úrad v jednom prípade rozhodol, že „*obchod v oblasti potravinárstva*“ je obsahovo zhodný s pojмами „*pivo*“ a „*alkoholické nápoje*“ (čo je zrejmé z toho, že pripustil úpravu zoznamu tovarov a služieb ochrannej známky č. 177803), a v druhom prípade by vyslovil, že používanie ochrannej známky pre „*obchod s pivom a alkoholickými nápojmi*“ nemožno považovať za používanie ochrannej známky zapísanej pre „*pivo*“ a „*alkoholické nápoje*“.

V posudzovanom prípade je úrad podľa majiteľa povinný zohľadniť dve skutočnosti – fakt, že ochranná známka č. 177803 bola prihlásená aj pre službu „*distribúciu a obchod v oblasti potravinárstva*“, ktorá bola upravená na jednotlivé tovary v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (čo znamená, že túto službu je potrebné považovať za zahrnutú vo vymenovaných tovaroch), a skutočnosť, že zoznam tovarov a služieb prihlášky napadnutej ochrannej známky bol vypracovaný na základe akceptovaného zoznamu tovarov a služieb ochrannej známky č. 177803.

Na základe uvedených skutočností majiteľ konštatoval, že dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré preukazujú jej používanie pre obchodnú činnosť, resp. veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť s pivom a alkoholickými nápojmi zároveň preukazujú jej používanie aj pre „*pivo*“ a „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“.

Vzhľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil v časti, v ktorej bola napadnutá ochranná známka zrušená pre „*pivo*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a návrh na zrušenie v tejto časti zamietol.

Navrhovateľ sa vo vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 11. októbra 2016, v celom rozsahu stotožnil s argumentáciou prvostupňového orgánu, označil ju za vecne správnu a zastal názor, že v konaní o rozklade by mala byť jednoznačne potvrdená.

Podľa navrhovateľa majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, pričom žiadne relevantné dôkazy nepredložil ani v konaní o rozklade. Navrhovateľ poukázal na to, že v konaní jasne a nepochybné preukázal, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku len vo vzťahu k propagácii distribučných služieb, čím si majiteľ zachováva podiel na trhu veľkoobchodných, resp. maloobchodných služieb. Majiteľ ňou však nikdy neoznačoval „*slad*“ v triede 31, „*pivo*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo znamená, že ju pre tieto tovary skutočne nepoužíva. V súvislosti s otázkou používania ochrannej známky navrhovateľ odkázal na rozhodovaciu prax úradu a Súdneho dvora Európskej únie.

Argumentáciu majiteľa prezentovanú v rozklade považoval navrhovateľ vo všeobecnosti za rozpornú s logikou známkovej ochrany. Poukázal okrem iného na to, že majiteľ tvrdí, že aby si mohol chrániť distribúciu, resp. maloobchod a veľkoobchod s pivom, prihlásil si ochrannú známku pre tovary pivo a alkoholické nápoje. Argumentácia majiteľa uvedená v rozklade by podľa navrhovateľa bola na mieste, ak by majiteľ pivo skutočne aj vyrábal, ochrane by podliehalo aj obchodovanie s týmto tovarom. Situácia je však odlišná, pretože majiteľ tovary nevyrába a ochrannou známkou ich nikdy neoznačoval. Napadnutá ochranná známka preto v tomto smere neplní základnú funkciu ochrannej známky, ale blokuje a bráni navrhovateľovi v zápise ochranných známkov pre tovary v dotknutých triedach.

Podľa navrhovateľa neobstojí ani argument týkajúci sa historickej úpravy, pretože zo samotného listu Úradu priemyselného vlastníctví z 29. marca 1994 je zrejmé, že vtedy platný triednik síce neobsahoval služby nákupu a predaja tovarov ani obchodnú činnosť, ale rozlišovali sa prípady, ak mala byť ochranná známka používaná na označovanie predávaných výrobkov, a prípady sprostredkovania predaja takýchto výrobkov. Z uvedeného listu vyplýva, že ak mala byť ochranná známka využívaná na označovanie predávaných tovarov (napr. ak by majiteľ vyrábal a predával pivo „*KON-RAD*“), mali byť do zoznamu napísané jednotlivé druhy výrobkov (t. j. pivo), ak však ochranná známka nemala byť využívaná na označovanie

predávaných výrobkov (majiteľ distribuuje a predáva pivo iných výrobcov), zoznam mohol miesto toho obsahovať „sprostredkovanie predaja tovaru“. Majiteľ v zozname tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky č. 177803 a následne aj v zozname tovarov a služieb prihlášky napadnutej ochrannej známky uviedol jednotlivé tovary tak, akoby mal v úmysle používať ochrannú známku na označovanie predávaných výrobkov. K označovaniu predávaného tovaru týmito ochrannými značkami však nikdy nedošlo.

Navrhovateľ zastal tiež názor, že zápis ochrannej známky pre služby „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom a distribúcia tovarov*“ postačoval na ochranu distribúcie piva, resp. maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Majiteľ v replike doručenej úradu 13. marca 2017 v prvom rade nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa o preukázaní nepoužívania napadnutej ochrannej známky majiteľom pre zapísané tovary alebo služby. Poukázal na to, že v rámci dokazovania nemožno preukázať neexistujúcu skutočnosť. Uviedol, že aj navrhovateľ pripustil, že majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky pre maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť. Keďže dôkazy v konaní sa vzťahovali na „*pivo*“ a „*alkoholické nápoje*“, majiteľ zastal názor, že aj samotný navrhovateľ pripustil preukázanie používania napadnutej ochrannej známky pre obchodnú činnosť s týmito tovarmi.

Navrhovateľ sa podľa neho síce zaoberal otázkou historickej úpravy, ale rozsah ochrany vykladal v súlade s triednikom platným v čase podania návrhu, a nie s triednikom platným v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra. Rovnako úvahy navrhovateľa o výrobe a predaji piva nekorešpondujú s vtedy platnou legislatívou a predmetom činnosti majiteľa.

Majiteľ opätovne poukázal na konanie o prihláške ochrannej známky č. 177803, ktorá bola pôvodne podaná pre distribúciu a obchod v oblasti potravinárstva, a to vrátane sprostredkovania kúpy a predaja týchto tovarov, a na to, že zoznam prihlásených služieb bol na základe odporúčania úradu upravený do podoby zahŕňajúcej tovary ako pivo a alkoholické nápoje. Uvedené podľa neho znamená, že pojmy pivo a alkoholické nápoje uvedené v tovarových triedach zahŕňali nielen tieto tovary ako také, ale aj obchodnú činnosť s nimi. V záujme právnej istoty majiteľov ochranných známok by sa výklad rozsahu ochrany ochranných známok podľa majiteľa nemal meniť. Majiteľ súčasne zdôraznil, že nepožaduje zachovanie ochrany a zápisu pre akékoľvek tovary, ale len pre tie, pri ktorých preukázal vykonávanie obchodnej činnosti v relevantnom období.

Navrhovateľ v duplike doručenej úradu 27. apríla 2017 označil repliku majiteľa za nadbytočnú, pretože neobsahuje žiadne nové tvrdenia, a zastal názor, že jej cieľom bolo iba predĺžiť konanie. Navrhovateľ odkázal na svoje doterajšie podania a stotožnil sa s názorom prvostupňového orgánu.

Majiteľ v ďalšom vyjadrení k duplike navrhovateľa doručenom úradu 7. júna 2017 nesúhlasil s tvrdeniami navrhovateľa a opätovne poukazoval na okolnosti zápisu ochrannej známky č. 177803 do registra. Podľa majiteľa odporuje zásadám logiky, ako aj princípom právneho štátu, aby úrad primäl majiteľa ochrannej známky pred dvadsiatimi rokmi k úprave zoznamu tovarov a služieb jeho prihlášky zahŕňajúceho distribúciu a obchod v oblasti potravinárstva do podoby zahŕňajúcej jednotlivé tovarové triedy, v nich aj tovary pivo a alkoholické nápoje, a následne zrušil jeho ochrannú známku používanú pre distribúciu piva a alkoholických nápojov a maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s pivom a alkoholickými nápojmi z dôvodu nepoužívania.

Podaním doručeným úradu 12. februára 2018 navrhovateľ požiadal o bezodkladné rozhodnutie vo veci s odôvodnením, že konanie na úrade je vedené od roku 2014 a že majiteľ mu bráni nielen v používaní označenia „KONRAD“, ale aj v samotnom predaji a propagácii piva.

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 značkách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných značkách“) preskúmal napadnuté

rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 konania na jednej strane.

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

Podľa § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Podľa § 54a ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 192168 „KON-RAD“ majiteľa KON – RAD, spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava s právom prednosti od 7. augusta 1998 bola 27. septembra 2000 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty patriace do tejto triedy; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; rudy; kovové baliace fólie, kovové reťaze, kovové brány, dvere, okná, dverové a okenné rámy, kovové kovania na dvere, okná, kovové dopravné palety, drôtené pletivo, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, klince, príchytky, kľúče, kovové sudy, kovové kohútiky na sudy, kovové uzávery na fľaše, kovové koše, kovové okenice, žalúzie, kovové vrchnáky na nádoby, obalové nádoby z kovu“ v triede 6, „nekovové stavebné materiály, a to najmä drevo ako polotovar, napr. trámy, fošne, dosky, dyhy, stavebné sklo, napr. dlaždice a kachličky; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky s výnimkou kovových“ v triede 19, „mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky“ v triede 29, „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárské a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad“ v triede 30, „poľnohospodárske, záhradkárské a lesné produkty a obilniny v nespracovanom stave; živé zvieratá; čerstvé

ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad“ v triede 31, „pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32, „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33, „tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky“ v triede 34 a služby „sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom“ v triede 35, „investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu“ v triede 36, „distribúcia tovaru“ v triede 39 a „služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov a ubytovania“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe žiadosti majiteľa o zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ktorá bola úradu doručená 9. marca 2016, bola služba „sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom“ v triede 35 zúžená na „sprostredkovanie obchodnej činnosti s obyčajnými kovmi a ich zliatinami, stavebným materiálom z kovu, prenosnými stavbami z kovu, kovovým materiálom na železničné trate, káblami a drôti patriacimi do triedy 6, drobným železiarskym tovarom, kovovými potrubiami a rúrami, bezpečnostnými schránkami, rudami, kovovými baliacimi fóliami, kovovými reťazami, kovovými bránami, dverami, oknami, dverovými a okennými rámami, kovovými kovaniami na dvere, okná, kovovými dopravnými paletami, drôteným pletivom, kovovými držadlami, rukoväťami, kľúčkami, klincami, príchytkami, kľúčmi, kovovými sudmi, kovovými kohútikmi na sudy, kovovými uzávermi na fľaše, kovovými košmi, kovovými okenicami, žalúziami, kovovými vrchnákmi na nádoby, obalovými nádobami z kovu, nekovovými stavebnými materiálmi, a to najmä drevom ako polotovarom, napr. trámami, fošňami, doskami, dyhami, stavebným sklom, napr. dlaždicami a kachličkami, nekovovými rúrami pre stavebníctvo, asfaltom, smolou a bitúmenom, nekovovými prenosnými stavbami, pomníkmi s výnimkou kovových, mäsom, rybami, hydinou a zverinou, mäsovými výťažkami, konzervovaným, sušeným a tepelne spracovaným ovocím a zeleninou, rôsolmi, džemami, marmeládami, ovocnými zaváraninami, ovocnými pretlakmi, vajcami, mliekom a mliečnymi výrobkami, mliečnymi nápojmi, jedlými olejmi a tukmi, kávou, čajom, kakaom, cukrom, ryžou, maniokom, ságom, kávovými náhradkami, kávovými, kakaovými a čokoládovými nápojmi, múkou a výrobkami z obilia, chlebom, pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, zmrzlínami, medom, melasovým sirupom, kvasnicami, práškami do pečiva, soľou, horčicou, octom, omáčkami ako chuťovými prísadami, korením, ľadom, poľnohospodárskymi, záhradkárskymi a lesnými produktmi a obilninami v nespracovanom stave, živými zvieratami, čerstvým ovocím a zeleninou, semenami, rastlinami a kvetmi, potravou pre zvieratá, sladom, pivom, minerálnymi a sytenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami, sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov, alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, tabakom, tabakovými náhradkami, výrobkami z tabaku a tabakových náhradiek, potrebami pre fajčiarov, zápalkami“.

Z podaného rozkladu, ktorý smeruje len proti časti prvostupňového rozhodnutia, v ktorej bola napadnutá ochranná známka zrušená pre „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vyplynulo, že majiteľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie predovšetkým v otázke posúdenia rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky prvostupňovým orgánom. Podľa názoru majiteľa dôkazy preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky pre „obchodnú činnosť“, resp. „veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť s pivom a alkoholickými nápojmi“ zároveň preukazujú jej používanie aj pre „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“, pretože tieto tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, v skutočnosti zahŕňajú nielen samotné tovary, ale aj obchodnú činnosť s nimi.

V súvislosti s uplatneným dôvodom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná. Povinnosť skutočne používať ochrannú známku možno jednoznačne vyvodiť zo samotnej funkcie ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoj účel, 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 odlíšil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných znáмок v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná. Predmetné vyplýva aj z bodu 31 recitálu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov oblasti

ochranných známkok (ďalej „Smernica“), podľa ktorého „*Ochranné známky plnia svoj účel, ktorým je rozlišovať tovary alebo služby a umožňovať spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, len ak sa skutočne používajú na trhu. Požiadavka používania je potrebná aj v záujme zníženia celkového počtu ochranných známkok zapísaných a chránených v Únii, a teda aj množstva konfliktov, ktoré medzi nimi vznikajú. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby sa zapísané ochranné známky skutočne používali v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané, alebo ak nie sú v uvedenej súvislosti používané do piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannej známky, aby existovala možnosť ich zrušenia.*“

Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor. V zmysle rozsudku Súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 „*Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyť pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky.*“ Je nesporné, že k používaniu ochrannej známky musí dochádzať verejne, tzn., že tovary alebo služby musia byť relevantným spotrebiteľom dostupné obvyklým spôsobom na relevantnom trhu. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory a okolnosti konkrétneho prípadu, nemožno pritom stanoviť pravidlo *de minimis*. Hodnotenie musí zahŕňať posúdenie, či obchodné využitie ochrannej známky je reálne (či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou), ako aj zváženie povahy tovarov alebo služieb, charakteru a vlastností predmetného trhu, miesta a času, resp. rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. K udržaniu ochrannej známky teda nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné skutočné používanie majúce určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh zapísaných tovarov alebo služieb.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky, ktoré svedčia o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období buď sám skutočne používal, alebo poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (§ 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa len v nepodstatných detailoch. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s požiadavkou na skutočné používanie ochrannej známky uvádza, že skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ majiteľ predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky, resp. preukáže, že existovali oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, je tým popretá hypotéza právnej normy uvedená v ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a ochranná známka nebude zrušená. V opačnom prípade znáša majiteľ procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 27. novembra 2014. Od registrácie napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 27. novembra 2009 do 27. novembra 2014.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil na CD nasledujúce dôkazy:

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 98/B majiteľa (dôkaz č. 1),
- propagačný materiál „K&R KON-RAD 1990, 20 rokov na trhu pre Vás“ (dôkaz č. 2),
- účtovné závierky z obdobia rokov 2009 až 2013 a výročnú správu za rok 2013 (dôkaz č. 3),
- letáky z obdobia rokov 2009 až 2014 a výtlačok z webovej stránky www.letaky.sk z 29. mája 2015 (dôkaz č. 4),
- tabuľky o nákupe piva z obdobia rokov 2009 až 2015 (dôkaz č. 5),
- evidenciu došlých faktúr o nákupe piva z obdobia rokov 2009 až 2014 (dôkaz č. 6),

- vystavené faktúry za pivo z obdobia rokov 2010 až 2014 (dôkaz č. 7),
- letáky a prospekty pív (dôkaz č. 8),
- faktúry za reklamné a propagačné materiály z obdobia rokov 2009 až 2014 a faktúry za reklamu v periodikách (dôkaz č. 9),
- výpisy z webovej stránky www.kon-rad.sk z WayBackMachine z obdobia rokov 2013 a 2014 (dôkaz č. 10),
- katalóg exkluzívnych produktov (dôkaz č. 11),
- kalendáre z obdobia rokov 2012 až 2014 (dôkaz č. 12),
- propagačné materiály z účasti na mediálnych projektoch najmä z obdobia rokov 2011 až 2014 (dôkaz č. 13) a
- ocenenia a články v periodikách z obdobia rokov 2012 a 2013 (dôkaz č. 14).

Prvostupňový orgán predložené doklady posúdil jednotlivo a všetky vo vzájomnej súvislosti a uznal za preukázané nasledovné skutočnosti:

- majiteľ od svojho založenia v roku 1990 pôsobí ako veľkoobchod s potravinami a nápojmi,
- medzi jeho hlavné aktivity patrí zásobovanie gastrozákazníkov a nezávislý maloobchod v Bratislave a v okolí, rozvoz tovaru priamo zákazníkovi, export, import a distribúcia tovarov na celom území Slovenska, dodávky privátnych značiek pre obchodné reťazce a siete čerpacích staníc, maloobchodný predaj vo vlastnej predajni atď.,
- v rámci svojej činnosti (aj prostredníctvom e-shopu) ponúkal nealkoholické nápoje, alkohol, víno, pivo, cukríky a cukrovinky, konzervovaný tovar, koreniny, ochucovadlá, kávu, čaj, chladený tovar, potravu pre psy a mačky atď.,
- bol výhradným dovozcom značiek Guinness, Schlossgold a Carlsberg do Slovenskej republiky,
- bol partnerom mnohých významných spoločenských podujatí, zúčastňoval sa rôznych výstav a konferencií,
- v roku 2013 sa umiestnil v TOP 30 širokosortimentálnych obchodníkov na Slovensku a
- jeho zakladateľ Ing. Pavol Konštiak CSc. získal ocenenia v oblasti podnikania a obchodu.

Podľa prvostupňového orgánu majiteľom predložené doklady však nepreukazujú používanie označení „K&R KON-RAD“, „KON-RAD“, resp. „Konrad“, a teda ani napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“, ale označenie „KON-RAD“ slúži len na identifikáciu služieb majiteľa, ktorý vystupuje v pozícii veľkoobchodného predajcu a distribútora. Tovary, na ktoré sa predložené doklady vzťahovali, neboli totiž označené napadnutou ochrannou známkou, ale ochrannými známkami alebo označeniami ich výrobcov. Slovenský spotrebiteľ podľa prvostupňového orgánu pritom jasne rozlíši, kto dané pivo a alkoholické nápoje vyrába a kto ich na slovenský trh distribuuje. Označenia „K&R KON-RAD“, „KON-RAD“ resp. „Konrad“ si preto spotrebiteľ nebude spájať s daným výrobkom, ale s maloobchodnými, veľkoobchodnými či distribučnými službami poskytovanými majiteľom. Podľa prvostupňového orgánu nebolo z predložených dokladov ani zrejme, že by majiteľ vyrábal alebo nejakým spôsobom obchodoval s tovarom, resp. ponúkal tovar „slad“.

Vzhľadom na uvedené dospel prvostupňový orgán k záveru, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom „slad“ v triede 31, „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ani existenciu oprávnených dôvodov jej nepoužívania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Po preskúmaní majiteľom predložených dôkazných materiálov a odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia, a to v intenciách podaného rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že majiteľ v rozklade vo vzťahu k posúdeniu používania napadnutej ochrannej známky prvostupňovým orgánom neuviedol žiadne konkrétne námietky, ale len jednou vetou na záver konštatoval, že dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré preukazujú jej používanie pre obchodnú činnosť, resp. veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť s pivom a alkoholickými nápojmi preukazujú podľa neho jej používanie aj pre „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“. Inak povedané, majiteľ v podanom rozklade nijako nespochybnil záver, že nebolo preukázané, že napadnutou ochrannou známkou boli označované tovary „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“. V podanom rozklade sa majiteľ sústredil na argumentáciu podporujúcu jeho názor, že používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k obchodnej činnosti s pivom a alkoholickými

nápojmi preukazuje zároveň aj jej používanie aj pre samotné tovary „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade z predložených dokladov (najmä z dôkazov č. 2, 4, 7) jednoznačne vyplynulo, že majiteľ poskytoval v relevantnom období maloobchodné, veľkoobchodné a distribučné služby s rôznymi tovarmi – napr. nealkoholickými nápojmi, alkoholom, vínom, pivom atď., ktoré boli označené ochrannými známkami alebo označeniami ich výrobcov. S ohľadom na charakter tovarov nie je v danom prípade sporné, že spotrebiteľská verejnosť nemala problémy identifikovať osobu výrobcu daných tovarov a osobu ich distribútora, a tieto osoby navzájom od seba odlíšiť. Spotrebiteľská verejnosť si majiteľom používané označenia „KON-RAD“, „K&R KON-RAD“ a „Konrad“ teda nespájala s vyššie uvedenými tovarmi, ale spájala si ich výlučne s maloobchodnými, veľkoobchodnými či distribučnými službami poskytovanými majiteľom. Ponúkanie tovarov a poskytovanie služieb označených určitou ochrannou známkou alebo označením predstavujú dve úplne odlišné skutočnosti, čoho si je relevantný spotrebiteľ vedomý. Z uvedených dôvodov nemôže orgán rozhodujúci o rozklade súhlasiť s názorom majiteľa, že predložené dôkazy o používaní označenia „KON-RAD“ pre veľkoobchodné a maloobchodné služby s pivom a alkoholickými nápojmi preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky pre „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“.

V súvislosti s úvahami a konštatovaniami majiteľa ohľadne nesprávneho posúdenia rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky, ako aj v súvislosti s jeho poukazom na okolnosti zápisu ochrannej známky č. 177803 a napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Výklad rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky, podľa ktorého tovary, pre ktoré je zapísaná, zahŕňajú jednak tovary ako také a jednak akékoľvek služby (t. j. aj maloobchodné, veľkoobchodné, či distribučné, pre ktoré bolo preukázané používanie označenia „KON-RAD“) považuje orgán rozhodujúci o rozklade za nesprávny a ničím nepodložený. Takýto výklad úrad neuplatňoval ani v minulosti a nevyplýva ani zo žiadneho jeho rozhodnutia alebo postupu. Pokiaľ ide o postup v konaní o prihláške ochrannej známky č. 177803 orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pôvodne prihlásená „služba“ obchodu v rôznych oblastiach mohla znamenať, že žalobca označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, používal na určitých tovaroch, a preto úrad majiteľovi v roku 1994 umožnil a dal na výber, či si chce prihlášku ochrannej známky prihlásiť pre tovary alebo pre služby. Z postupu a výzvy úradu rozhodne nevyplýva taký výklad rozsahu ochrany, podľa ktorého by tovary zahrnuté do zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky zahŕňali aj maloobchodné či veľkoobchodné služby. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť že zápis ochrannej známky pre zoznam konkrétnych tovarov poskytuje majiteľovi výlučné právo na označovanie dotknutých tovarov zapísanou ochrannou známkou, a to bez ohľadu na to, či majiteľ tieto tovary sám vyrába alebo nie, t. j. s nimi len obchoduje. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej poukazuje na to, že aj zo samotnej výzvy úradu z 29. marca 1994 zaslanej majiteľovi v konaní o zápise ochrannej známky č. 177803 je zrejme, že úrad odlišoval, či je ochranná známka prihlásená pre tovary alebo služby. Žalobca bol touto výzvou vyzvaný, aby, pokiaľ chce ochrannú známku používať na označovanie predávaných výrobkov, do zoznamu dopísal jednotlivé druhy výrobkov. V opačnom prípade môže zoznam tovarov a služieb obsahovať „sprostredkovanie predaja tovaru“. Majiteľ v zozname tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky č. 177803 a následne aj v zozname tovarov a služieb prihlášky napadnutej ochrannej známky uviedol jednotlivé tovary tak, akoby mal v úmysle používať ochrannú známk na označovanie predávaných výrobkov.

V neprospech správnosti majiteľom tvrdeného výkladu svedčí tiež skutočnosť, že známkové právo sa spravuje (a aj v čase zápisu napadnutej ochrannej známky či ochrannej známky č. 177803 do registra spravovalo) zásadou, že zákon priznáva ochranu tovarom a službám v rozsahu, v akom boli zapísané do registra. O tom, že zápis označenia pre určité tovary nemôže a nemohol ani v minulosti zahŕňať služby svedčí aj systematika medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v rámci ktorého sú tovary a služby oddelené a sú osobitne usporiadané do jednotlivých tried. Ak by zápis označenia pre určité tovary zahŕňal aj služby, mohlo by to viesť k nejasnostiam a neistote prihlasovateľov, resp. majiteľov ochranných známk, ako aj ostatných subjektov na trhu, čo by bolo v rozpore so zmyslom a účelom známkového práva. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na uvedené konštatuje, že argumentácia majiteľa o rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky, podľa ktorej zapísané tovary zahŕňajú aj maloobchodné a veľkoobchodné služby, pre ktoré preukázal používanie označenia „KON-RAD“, nemá oporu v zákone a v registri ochranných známk a je v rozpore so zásadami, ktorými sa spravuje známkové právo.

K výkladu, že jednotlivé tovary zahŕňajú aj maloobchodné či veľkoobchodné služby nemožno pristúpiť ani na základe toho, že pre tieto služby nebolo možné v čase registrácie napadnutej ochrannej známky ochrannú známku zapísať. Pokiaľ majiteľ pritom uviedol, že dokonca služba „predaj tovaru“, resp. „činnosť podniku, ktorého prevažnou funkciou je predaj tovaru“ bola z triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vylúčená, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že ani v súčasnosti nie je možné zaregistrovať ochrannú známku pre „predaj tovaru“ či „činnosť podniku, ktorého prevažnou funkciou je predaj tovaru“. Pokiaľ ide o maloobchodné služby, tieto boli do medzinárodného triedníka zavedené v roku 2002, t. j. majiteľ si mohol v minulosti podať novú prihlášku ochrannej známky, v rámci ktorej by si nárokoval zápis ochrannej známky pre tieto služby. Nemôže však žiadať, aby rozsah napadnutej ochrannej známky bol vykladaný tak, že maloobchodné a veľkoobchodné služby sú súčasťou tovarov, pre ktoré má ochrannú známku zapísanú, z dôvodu, že pre tieto služby si nemohol napadnutú ochrannú známku zaregistrovať v čase jej zápisu. Pre úplnosť orgán rozhodujúci o rozklade však uvádza, že službu sprostredkovania obchodu s určitým tovarom možno označiť za podobnú s maloobchodnými a veľkoobchodnými službami.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nemožno súhlasiť s tvrdením majiteľa, že tovary napadnutej ochrannej známky zahŕňajú aj maloobchodné a veľkoobchodné služby, a teda nemožno súhlasiť ani s tým, že na základe dôkazov preukazujúcich používanie označenia „KON-RAD“ pre veľkoobchodné a maloobchodné služby s pivom a alkoholickými nápojmi zároveň je preukázané používanie napadnutej ochrannej známky aj pre „pivo“ a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepredložil dôkazy preukazujúce, že napadnutá ochranná známka bola v relevantnom období skutočne používaná, tzn. používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, vo vzťahu k zapísaným tovarom „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, Majiteľ súčasne nepreukázal existenciu oprávnených dôvodov jej nepoužívania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Prvostupňový orgán preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodol správne, keď na základe návrhu podaného podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach napadnutú ochrannú známku v rozsahu tovarov „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb čiastočne zrušil, keďže podmienky na úspešné uplatnenie návrhu na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach boli v tomto rozsahu splnené.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.

Pluhová 78

831 03 Bratislava

II.

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s. r. o. organizačná zložka

Kapitulská 18/A

811 01 Bratislava