



Banská Bystrica 19. 10. 2018
OZ 177803/II-48-2018

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 64971/OZ 177803/I-88-2015 z 15. decembra 2015 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 177803 „K&R 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 64971/OZ 177803/I-88-2015 z 15. decembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 64971/OZ 177803/I-88-2015 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 v priloženej úprave č. 177803 „K&R KON-RAD“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre tovary „*slad, pivo a alkoholické nápoje*“ v triedach 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 27. novembra 2014. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary a služby „*obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov patriace do triedy 6; rudy; 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; 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; 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; poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom slad, pivo, alkoholické nápoje a s tovarom citovaným v uvedených triedach, distribúcia tovarov; investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu; služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov*

a ubytovania“ v triedach 6, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 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“ 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“ 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 zoberal 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 a služby „obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov patriace do triedy 6; rudy; 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; 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; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom slad, pivo, alkoholické nápoje a s tovarom citovaným v uvedených triedach, distribúcia tovarov; investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu; služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov a ubytovania“ v triedach 6, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 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 a alkoholické nápoje“ v triede 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vecnom odôvodnení rozkladu doručenom úradu 17. februára 2016 majiteľ namietal 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 1991), ani v čase jej zápisu (v roku 1997) 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 službu „*maloobchodnú alebo veľkoobchodnú činnosť s určitými tovarmi*“.

Ďalej poukázal na to, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola pôvodne podaná pre služby „*vykonávanie tradingových a obchodných operácií všetkého druhu*“, „*uskutočňovanie kúpy a predaja tovarov neinvestičnej povahy určených pre výrobu*“, „*distribúciu 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 průmyselného 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 „*sprostredkovanie 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 „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom citovaným v uvedených triedach*“ v triede 35). Napadnutá ochranná známka bola 24. februára 1997 zapísaná do registra ochranných známok.

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*“ sa považovali za obsahovo ekvivalentné – tzn., že tovary „*slad*“, „*pivo*“ a „*alkoholické nápoje*“ zahŕňali jednak tovary 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 pojmami „*pivo*“ a „*alkoholické nápoje*“ (čo je zrejmé z toho, že pripustil úpravu zoznamu tovarov v a služieb napadnutej ochrannej známky) 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 skutočnosť, že napadnutá ochranná známka 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.

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*“.

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

Navrhovateľ sa vo vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 31. januára 2018, v celom rozsahu stotožnil s argumentáciou prvostupňového orgánu, označil ju za vecne správnu a mal za to, že v konaní o rozklade by mala byť jednoznačne potvrdená.

Podľa navrhovateľa neunesol majiteľ dôkazné bremeno a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, pričom žiadne relevantné dôkazy nepredložil ani v konaní o rozklade. Prvostupňový orgán podľa neho správne konštatoval, že majiteľ ponúkal na trhu piva a alkoholické nápoje rôznych

výrobcov ako distribútor a že tieto tovary neboli označené napadnutou ochrannou známkou, ale ochrannými známkami iných výrobcov. Navrhovateľ poukázal na to, že v konaní jasne a nepochybné preukázal, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k propagácii distribučných služieb, avšak nikdy ňou neoznačoval „slad“ v triede 31, „pivo“ v triede 32 a „alkoholické nápoje“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo znamená, že ju pre tieto tovary skutočne nepoužíva. Ďalej súhlasil s prvostupňovým orgánom, že takéto zaobchádzanie s napadnutou známkou slúži na odlíšenie majiteľa a jeho maloobchodných služieb, veľkoobchodných služieb či služieb distribútora od iných konkurentov a že slovenský spotrebiteľ jasne rozlíši, kto vyrába dané piva a alkoholické nápoje, a kto tieto tovary distribuuje. Takýto postup predstavuje podľa navrhovateľa spôsob, akým si majiteľ zachováva podiel na trhu veľkoobchodných, resp. maloobchodných služieb, avšak nie na tovarovom relevantnom trhu a neslúži na zachovanie ani získanie trhového podielu na tovary.

Následne navrhovateľ poukázal na doterajšiu prax úradu v otázke preukazovania používania ochrannej známky a uviedol, že záver prvostupňového orgánu o neunesení dôkazného bremena je správny a vzhľadom na to, že majiteľ nepredložil v rozklade iné relevantné dôkazy, je potrebné prevziať tento záver aj v druhostupňovom rozhodnutí a potvrdiť ho ako vecne správny.

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. Napadnutá ochranná známka preto v tomto smere neplní základnú funkciu ochrannej známky, ale blokuje a bráni navrhovateľovi v zápise ochranných známok 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 napadnutej ochrannej známky uviedol jednotlivé tovary tak, akoby mal v úmysle používať ochrannú známku na označovanie predávaných výrobkov. K označovaniu predávaného tovaru týmito ochrannými známkami však nikdy nedošlo, pretože majiteľ vlastné pivo nevyrába, a teda ho ani nepredáva.

Podľa navrhovateľa zrušením napadnutej známky v napadnutých triedach nijako nedôjde k obmedzeniu známkovej ochrany majiteľa pre jeho činnosti, pri ktorých napadnutá známka plní svoju funkciu, keďže napadnutá známka v platnosti pre „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom slad, pivo, alkoholické nápoje a s tovarom citovaným v uvedených triedach, distribúcia tovarov*“, čo jednoznačne zodpovedá činnostiam vykonávaným majiteľom.

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 31. júla 2018 nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa o nepreukázaní používania napadnutej ochrannej známky majiteľom, pričom opakovane konštatoval, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky ani v čase jej zápisu do registra ochranných známok si nemohol osobitne chrániť maloobchodnú alebo veľkoobchodnú činnosť s určitými tovarmi. Výklad rozsahu ochrany bol v tom čase taký, že zápisom ochrannej známky pre určité tovary sa poskytla ochrana nielen výrobe týchto tovarov, ale aj obchodnej činnosti s nimi.

K tvrdeniu navrhovateľa, že majiteľ neponúka ani neponúka piva a iné pivovarnícke výrobky označené napadnutou ochrannou známkou, ale iba distribuuje výrobky tretích osôb, majiteľ uviedol, že zapísanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „*slad, pivo a alkoholické nápoje*“ v tovarových triedach 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na základe služby „*distribúcia a obchod v oblasti*

potravinárstva“ možno vykladať jednoznačne v tom zmysle, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a v čase jej registrácie boli tieto pojmy ekvivalentné. Z priebehu konania o prihláške napadnutej ochrannej známky je jednoznačné, že táto bola zapísaná pre tovary „*slad, pivo a alkoholické nápoje*“ v tovarových triedach 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom tento rozsah ochrany zahŕňa aj distribúciu a obchod s týmito tovarmi. Úrad je povinný zohľadniť skutočnosť, že pôvodná služba „*distribúcia a obchod v oblasti potravinárstva*“ bola upravená na jednotlivé tovary v triedach 29, 30, 31, 32 a 33, a v takomto znení zapísaná, a teda je potrebné ju považovať za zahrnutú vo vymenovaných tovaroch. Vzhľadom na uvedené, dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky predložené majiteľom v prvostupňovom konaní, ktoré preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky pre veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť s pivom a alkoholickými nápojmi, zároveň preukazujú používanie tejto ochrannej známky pre tovary pivo a alkoholické nápoje.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 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 v priloženej úprave č. 177803 „K&R KON-RAD“ majiteľa KON – RAD spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava s právom prednosti od 26. novembra 1991 bola 24. februára 1997 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary „obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov patriace do triedy 6; rudy; 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; 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; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad; pivo, minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; alkoholické nápoje; tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom citovaným v uvedených triedach, distribúcia tovarov; investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu; služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov a ubytovania“ v triede 6, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

Podaním doručeným úradu 9. marca 2016 (po podaní rozkladu) majiteľ požiadala o zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky a to tak, aby všetky tovary napadnutej ochrannej známky zapísané v triedach 6, 19, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli zúžené na maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi predtým zapísanými v uvedených triedach a aby tieto služby boli zaradené do triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň majiteľ požiadala o úpravu pojmu „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi slad, pivo, alkoholické nápoje a s tovarom citovaným v uvedených triedach*“, vzhľadom na to, že uvedený pojem odkazuje na tovary, ktoré mali byť podľa navrhovanej úpravy zo zoznamu tovarov a služieb odstránené. Rozhodnutím úradu zn. POZ 64971/E-1067-2016 z 21. novembra 2016 (ďalej „rozhodnutie zn. POZ 64971/E-1067-2016“) bolo v zmysle § 51 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. konanie o tejto žiadosti zastavené. Dôvodom bola skutočnosť, že vykonaním úpravy zoznamu tovarov a služieb požadovanej majiteľom by došlo k takej úprave, ktorú nemožno považovať za zúženie zoznamu tovarov a služieb a na ktorú majiteľ po zápise ochrannej známky nemá právny nárok. Predseda úradu rozhodnutím zn. OZ 177803/II-63-2017 z 25. septembra 2017 (ďalej „rozhodnutie zn. OZ 177803/II-63-2017“), ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. septembra 2017 a ktorým rozhodol o rozklade podanom majiteľom, zmenil rozhodnutie zn. POZ 64971/E-1067-2016 tak, že žiadosť o zápis zúženia zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky zamietol. Dôvodom rozhodnutia zn. OZ 177803/II-63-2017 bola skutočnosť, že úrad mal vo veci vydať meritórne rozhodnutie, a nie procesné rozhodnutie. K meritu veci uviedol, že v konaní o rozklade neboli zistené také vady, ktoré by odôvodňovali záver, že úrad predmetnú žiadosť majiteľa nesprávne vecne posúdil. V rozhodnutí sa predseda úradu podrobne vysporiadal so skutočnosťami rozhodnými v danej veci, ako aj s argumentmi majiteľa. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej „Krajský súd BB“) rozsudkom č. k. 24S/155/2017-94 z 26. apríla 2018, ktorý nadobudol právoplatnosť 28. mája 2018 (ďalej „rozsudok č. k. 24S/155/2017-94“), zamietol žalobu podanú majiteľom proti rozhodnutiu zn. OZ 177803/II-63-2017. Krajský súd BB zastal názor, že ak by vyhovel žalobe a stotožnil sa s názorom žalobcu (majiteľa), v podstate by akceptoval výmenu, resp. nahradenie ochrany tovarov za ochranu služieb. Krajský súd BB sa stotožnil s právnym názorom žalovaného (úradu), že zákon priznáva ochranu tovarov a služieb v rozsahu, v akom boli zapísané do registra. Ďalej prisvedčil

argumentácii žalovaného, že nahradením zapísaných tovarov službami s takýmito tovarmi nemôže dôjsť k zúženiu zoznamu tovarov a služieb a že dopísanie služieb „*maloobchodné a veľkoobchodné služby*“ do zoznamu, a to s akýmikoľvek tovarmi, by predstavovalo zápis takých služieb do zoznamu tovarov a služieb, ktoré tam predtým neboli, teda k zápisu novej služby, čo zákon nepripúšťa. V súvislosti s listom Úradu priemyselného vlastníctví z 29. marca 1994, na ktorý majiteľ poukázal aj v konaní o jeho žiadosti o zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, Krajský súd BB konštatoval, že z jeho textu je zrejmé, že úrad si uvedomoval potrebu odlišenia toho, či je ochranná známka prihlásená pre tovary alebo služby [žalobca bol vyzvaný, pokiaľ chcel ochrannú známku používať pre označovanie predávaných výrobkov, aby do zoznamu dopísal jednotlivé druhy výrobkov; ďalej bol žalobca poučený, že v opačnom prípade je možné v jeho žiadosti uvedenú činnosť (službu) zo zoznamu výrobkov a služieb úplne vypustiť a zoznam by namiesto toho mohol obsahovať „*sprostredkovanie predaja tovaru*“] a že žalobca si nesprávne vyložil túto výzvu v tom zmysle, že úrad mu navrhol namiesto nákupu a predaja tovarov alebo obchodnej činnosti zapísať jednotlivé druhy výrobkov s rozsahom ochrany zahŕňajúcim uvedené služby.

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*“ 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*“, 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 odlišil 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 znáмок (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 znáмок 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 v. 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 odbyt 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 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 (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 psov 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 K. 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 „K&R KON-RAD“, „KON-RAD“, resp. „Konrad“ 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 piva 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 zjavné, že by majiteľ vyrábala 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“ 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“. 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“.

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 napadnutej ochrannej známky pre veľkoobchodné a maloobchodné služby s pivom a alkoholickými nápojmi preukazujú jej používanie aj pre „pivo“ a „alkoholické nápoje“.

V súvislosti s úvahami a konštatovaniami majiteľa ohľadne nesprávneho posúdenia rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky, ako aj v súvislosti s jeho poukazom na okolnosti jej zápisu 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“, resp. „K&R 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 napadnutej ochrannej známky, 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 napadnutej ochrannej známky je zrejmé, 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 napadnutej ochrannej známky uviedol jednotlivé tovary tak, akoby mal v úmysle používať ochrannú známku 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 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 systematická 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“, resp. „K&R 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozsah ochrany napadnutej ochrannej známky bol rovnako posúdený v rozhodnutí zn. OZ 177803/II-63-2017 a Krajský súd BB v rozsudku č. k. 24S/155/2017-94 dospel k záverom potvrdzujúcim správnosť tohto posúdenia. Krajský súd BB sa v predmetnom rozsudku stotožnil s právnym názorom úradu, že zákon priznáva ochranu tovarom a službám v rozsahu, v akom boli zapísané do registra. Ako bolo uvedené, k listu Úradu priemyselného vlastníctví z 29. marca 1994 Krajský súd BB konštatoval, že z jeho textu je zrejmé, že úrad si uvedomoval potrebu odlišenia toho, či je ochranná známka prihlásená pre tovary alebo služby [majiteľ bol vyzvaný, pokiaľ chcel ochrannú známku používať pre označovanie predávaných výrobkov, aby do zoznamu dopísal jednotlivé druhy výrobkov; ďalej bol poučený, že v opačnom prípade je možné v jeho žiadosti uvedenú činnosť (službu) zo zoznamu výrobkov a služieb úplne vypustiť a zoznam by namiesto toho mohol obsahovať „sprostredkovanie predaja tovaru“]

a že majiteľ si nesprávne vyložil túto výzvu v tom zmysle, že úrad mu navrhol namiesto nákupu a predaja tovarov alebo obchodnej činnosti zapísať jednotlivé druhy výrobkov s rozsahom ochrany zahŕňajúcim uvedené služby.

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“, resp. „K&R KON-RAD“ pre veľkoobchodné a maloobchodné služby s pivom a alkoholickými nápojmi je zároveň preukázané používanie napadnutej ochrannej známky aj pre „pivo“ a „alkoholické nápoje“.

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“ 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“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 výrokovvej 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