



Banská Bystrica 31. 1. 2019

POZ 1349-2011/II-2-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 28. decembra 2015 namietateľom AŽD Praha, s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1349-2011/N-154-2015/St z 20. novembra 2015 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „AŽD EP 600 BRATISLAVA“, č. spisu POZ 1349-2011, do registra ochranných známk, prihlasovateľa AŽD SLOVAKIA, a. s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava (pred prevodom Automatizácia železničnej dopravy, a. s., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava) (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1349-2011/N-154-2015/St z 20. novembra 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1349-2011/N-154-2015/St z 20. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „AŽD EP 600 BRATISLAVA“, č. spisu POZ 1349-2011 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb v triedach 9, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) odôvodnil tým, že podal na úrade prihlášky ochranných známk „EP 600“, č. spisu POZ 1096-2011 a „EP600“, č. spisu POZ 1097-2011, ktoré majú skoršie právo prednosti (ďalej „staršie označenia“ alebo „staršie prihlášky ochranných známk“). Medzi prihláseným označením a staršími označeniami existuje pritom podľa namietateľa pravdepodobnosť zámenny. Podanie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ odôvodnil tým, že je používateľom slovného nezapísaného označenia „EP 600“ (ďalej „nezapísané označenie“), ktoré je s prihláseným označením podobné a ktoré používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre namietateľa vo vzťahu k elektromotorickým prestavnikom, čiže k tovarom zhodným s tovarmi a podobným so súvisiacimi službami prihláseného označenia, pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Namietateľ uviedol v podaných námietkach zoznam dôkazových materiálov, ktoré označil ako dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre namietateľa. Tieto dôkazové materiály namietateľ predložil úradu v podaní zo 4. mája 2012, ktorým doplnil predmetné námietky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkový dôvod v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bola skutočnosť, že staršie prihlášky ochranných známk boli

rozhodnutiami úradu zn. POZ 1096-2011/Z-440-2014 a zn. POZ 1097-2011/Z-441-2014 z 30. septembra 2014, ktoré nadobudli právoplatnosť 8. júla 2015, zamietnuté. Namietateľ a preto nemožno považovať za majiteľa starších ochranných známk, a teda nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán neskúmal naplnenie ďalších podmienok tohto zákonného ustanovenia.

Čo sa týka námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že namietateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre jeho tovary. Prvostupňový orgán neprihliadal na dôkazové materiály ktoré boli podané na poštovú prepravu 4. mája 2012, z dôvodu, že tieto boli podané po uplynutí zákonom stanovenej trojmesačnej lehoty na podanie námietok. Prvostupňový orgán na základe uvedeného konštatoval, že nepreukázaním rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre namietateľa nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok potrebná na úspešné uplatnenie námietok podaných podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. S prihliadnutím na uvedené prvostupňový orgán neposudzoval ani v tomto prípade naplnenie ďalších podmienok citovaného zákonného ustanovenia, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia prvostupňový orgán okrem uvedeného tiež konštatoval, že ani v prípade, ak by prihliadal na dôkazové materiály podané namietateľom po lehote na podanie námietok, nedospel by k záveru o naplnení podmienok tohto námietkového dôvodu. Rovnaké dôkazové materiály namietateľ totiž predložil v konaniach o starších prihláškach ochranných známk, v ktorých vystupoval v pozícii prihlasovateľa, s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „EP 600“ pre elektromotorické prestavníky. Úrad v uvedených konaniach po zhodnotení týchto dôkazových materiálov uviedol, že z titulu charakteru označenia „EP 600“, ktoré je tvorené len skratkou pomenovania druhu tovaru a číselným údajom odvodeným od jeho technickej vlastnosti (prestavná sila 6 kilonewtonov, resp. 600 kilopondov), nemožno priznať výlučné práva k tomuto označeniu len v prospech jedného subjektu a obmedziť používanie daného označenia ostatným subjektom pôsobiacim v danej oblasti trhu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s napadnutým rozhodnutím. Podľa namietateľa, ak prvostupňový orgán dospel k názoru, že v podaní námietok chýbali dôkazy, mal konanie o námietkach zastaviť v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach s odôvodnením, že námietky neboli podané riadne a včas. Namietateľ poukázal na to, že prvostupňový orgán poslal predmetné námietky na vyjadrenie prihlasovateľovi, čím podľa jeho názoru uznal, že námietky boli podané v súlade s § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a teda obsahovali tak odôvodnenie, ako aj príslušné dôkazy.

Namietateľ ďalej uviedol, že akceptovanie dôkazových materiálov, ktoré boli doručené na úrad až po lehote na podanie námietok, podľa jeho názoru nemôže byť v rozpore so zákonom stanovenou zásadou koncentrácie konania, keďže tieto dôkazové materiály boli v podaných námietkach vymenované tak, že nemohli vzniknúť pochybnosti, že ide o dôkazové materiály, ktoré boli následne úradu fyzicky doručené.

Poukázal tiež na to, že prvostupňový orgán síce nepovažoval dôkazové materiály za doručené včas, avšak na druhej strane v napadnutom rozhodnutí prakticky pripustil, že rovnaké dôkazové materiály sa na úrade nachádzali v spisoch starších prihlášok ochranných známk č. POZ 1096-2011 a č. POZ 1097-2011, a teda prvostupňový orgán podľa namietateľa pripustil, že úrad mal uvedené dôkazové materiály v lehote na podanie námietok k dispozícii.

Ďalej namietateľ konštatoval, že pokiaľ prvostupňový orgán zastával názor, že námietky boli podané riadne a včas, mal predložené dôkazy preskúmať a na ich základe priznať namietateľovi právo k nezapísanému označeniu „EP 600“ vo vzťahu k elektromotorickým prestavníkom, ktoré namietateľ v relevantnom období vyrábal a dodával na územie Slovenskej republiky.

S ohľadom na uvedené namietateľ vyjadril názor, že prvostupňový orgán zaujal v napadnutom rozhodnutí nejasný postoj, nesprávne uplatnil zásadu koncentrácie námietkového konania a nedôvodne odmietol predložené dôkazy, resp. ich nedostatočne preskúmal. Z uvedených dôvodov namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec prvostupňovému orgánu na nové posúdenie a rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 22. apríla 2016 uviedol, že namietateľ nemá žiadne práva k označeniu „EP 600“. Zdôraznil, že namietateľ nepredložil v prvostupňovom konaní a ani v konaní

o rozklade žiadny relevantný dôkaz, ktorým by preukázal takéto práva. Prihlasovateľ poukázal na konanie o prihláške ochrannej známky „EP600“, č. spisu POZ 1097-2011, kde úrad v rozhodnutí o rozklade zn. POZ 1097-2011 II/67-2015 zo 6. júla 2015 uviedol „... že otázka právneho nástupníctva je v preskúvanom prípade bezpredmetná, keďže zo samotného posúdenia prihláseného označenia vyplýva, že toto je len označením konkrétneho typu tovaru s presne deklarovanými technickými parametrami. Navyše, ako už bolo konštatované, nebol zistený žiadny skorší zápis označenia „EP600“ v registri ochranných známok vedenom Federálnym úradom pre vynálezy a ani v registroch úradu či Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky“. Prihlasovateľ aj ďalej argumentoval citáciou z uvedeného rozhodnutia, podľa ktorého „K dôkazom predloženým podávateľom pripomienok (v tomto konaní v postavení prihlasovateľa) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto preukazujú skutočnosť, že elektromotorické prestavníky s označením „EP600“ pred dňom podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1097-2011 nie v malom rozsahu vyrábali a dodávali na území Slovenskej republiky aj podávateľ pripomienok“. Vzhľadom na skutočnosť, že konania o starších prihláškach ochranných známok „EP 600“, č. spisu POZ 1096-2011 a „EP600“, č. spisu POZ 1097-2011, boli ukončené ich zamietnutím, prihlasovateľ uviedol, že akékoľvek doklady o používaní nezapísaného označenia „EP 600“ by nemohli preukázať jeho príznačnosť vo vzťahu k namietateľovi. Napokon prihlasovateľ tiež poukázal na to, že namietateľ dôkazové materiály citované v ním podaných námietkach doručil úradu až po uplynutí zákonom stanovenej trojmesačnej lehoty na podanie námietok.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol podaný rozklad a postúpil napadnutú prihlášku ochrannej známky na registráciu.

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 (ďalej „správny poriadok“), 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 § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí namietateľovi.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „AŽD EP 600 BRATISLAVA“, číslo spisu POZ 1349-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. augusta 2011 prihlasovateľom AŽD SLOVAKIA, a. s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava (pred prevodom Automatizácia železničnej dopravy, a. s., Za stanicou 1, 831 04 Bratislava), a zverejnená vo vestníku úradu 3. februára 2012 pre tovary „*elektromotorické prestavníky a ich časti*“ v triede 9 a služby „*reklama*“ v triede 35, „*inštalácia, montáž, servis, údržba*“ v triede 37 a „*revízie a kontrola elektromotorických prestavníkov*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ AŽD Praha, s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10, Česká republika v podaných námietkach tvrdil, že je užívateľom nezapísaného označenia „EP 600“, keďže dlhodobo, už pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, ako aj v čase podania námietok, dodával pod týmto označením na územie Slovenskej republiky elektromotorické prestavníky. Uviedol, že týmto dlhodobým používaním sa označenie „EP 600“ stalo príznačným pre ním dodávané elektromotorické prestavníky.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s posúdením prvostupňového orgánu, že dôkazy, ktoré namietateľ predložil za účelom preukázania svojich práv k nezapísanému označeniu, boli podané po zákonom určenej lehote na podanie námietok. Namietateľ zároveň zastal názor, že pokiaľ prvostupňový orgán dospel k záveru, že v podaní námietok chýbali dôkazy, mal konanie o námietkach zastaviť podľa § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Keď tak neurobil a námietky zaslal na vyjadrenie prihlasovateľovi, podľa namietateľa uznal, že námietky obsahovali príslušné dôkazy. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán mal predložené dôkazy preskúmať a na ich základe priznať namietateľovi právo k nezapísanému označeniu.

Pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, posúdenia ktorého sa týka podaný rozklad, v zmysle tohto ustanovenia je namietateľ okrem iného povinný preukázať, že mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo, aby sa toto označenie vžilo pre tovary alebo služby svojho užívateľa – namietateľa, pričom musí preukázať, že toto označenie nemá len miestny dosah. Predpokladom toho, aby sa označenie vžilo pre tovary alebo služby konkrétneho subjektu, je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pritom je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia,

ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

Predloženie dôkazov o vzniku práva namietateľa k nezapísanému označeniu, ktoré nemá len miestny dosah, pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky namietateľom je teda jednou z kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie námietok z predmetného námietkového dôvodu. V zmysle § 30 zákona o ochranných známkach tak však namietateľ môže urobiť iba v lehote na podanie námietok, a teda najneskôr v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky. Na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Na počítanie tejto lehoty sa uplatní ustanovenie § 27 ods. 2 správneho poriadku, t. j. lehota na podanie námietok a predloženie dôkazov končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok tejto lehoty, t. j. k zverejneniu prihlášky ochrannej známky.

V preskúvanom prípade napadnutá prihláška ochrannej známky bola zverejnená 3. februára 2012, a teda tento deň je dňom, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok plynutia uvedenej trojmesačnej zákonnej lehoty. Posledným dňom na podanie námietok a aj predloženie dôkazov v preskúvanom prípade bol preto 3. máj 2012.

Namietateľ 3. mája 2012 podal námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Námietky boli úradu doručené najprv v elektronickej forme – e-mailom a súčasne faxom, pričom tieto boli v súlade s § 51 ods. 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľom následne doplnené v písomnej forme, a to podaním doručeným úradu 7. mája 2012 (na poštovú prepravu bolo toto podanie odovzdané 4. mája 2012). Samotné námietky teda boli podané namietateľom včas. Dôkazové materiály, ktoré boli na úrad predložené namietateľom s cieľom preukázať vznik práva namietateľa k nezapísanému označeniu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, namietateľ však podal až spolu s vyššie uvedeným doplnením námietok v písomnej forme, t. j. podaním zo 4. mája 2012. Tieto dôkazové materiály sa v pôvodnom podaní námietok z 3. mája 2012 nenachádzali. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že keďže dôkazové materiály boli podané až 4. mája 2012, tieto neboli podané v zákonom stanovenej lehote na podanie námietok a predloženie dôkazov, a preto nemožno na ne prihliadať.

Čo sa týka argumentu namietateľa, že ním predložené dôkazové materiály boli v podaných námietkach označené tak, že nemohli vzniknúť pochybnosti, že ide o dôkazové materiály, ktoré boli následne úradu fyzicky doručené, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ustanovenie § 30 zákona o ochranných známkach obsahuje výslovné vyjadrenie koncentračnej zásady v námietkovom konaní. Táto sa vzťahuje jednak na možnosť doplnenia a rozšírenia námietok, ale tiež na možnosť predloženia dôkazov po uplynutí lehoty. Doplnenie dôkazných prostriedkov po uplynutí zákonom stanovenej lehoty podľa citovaného ustanovenia nemožno považovať za prípustné a na takéto doplnenie alebo rozšírenie nemožno prihliadať. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v zmysle uvedeného nepostačuje len označenie dôkazných prostriedkov a ich dodatočné predloženie po uplynutí lehoty. Všetky dôkazné prostriedky musia byť predložené do konca lehoty na podanie námietok. Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k argumentácii namietateľa, že úrad mal ním predložené dôkazové prostriedky k dispozícii v lehote na podanie námietok v spisoch starších prihlášok ochranných známk č. POZ 1096-2011 a č. POZ 1097-2011, uvádza, že lehotu vo vzťahu k ním predloženým dôkazovým materiálom nemožno považovať za zachovanú len na základe toho, že úradu boli tieto dôkazové materiály už predložené v inom konaní, navyše pokiaľ namietateľ túto informáciu v námietkach úradu ani neoznámil.

Na základe uvedených dôvodov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď dôkazy predložené namietateľom po zákonom stanovenej lehote považoval za neprípustné.

Keďže namietateľ vznik svojho práva k nezapísanému označeniu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky v lehote na podanie námietok nedoložil žiadnymi dôkazovými materiálmi, a teda tento ničím nepreukázal, prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie kumulatívnej podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Takémuto posúdeniu prvostupňového orgánu tiež nie je čo vytknúť.

K argumentu namietateľa, že ak prvostupňový orgán považoval dôkazy za podané po lehote, mal zastaviť konanie podľa § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bol úrad povinný zastaviť konanie, ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach. V súlade s § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach riadne a včasné podanie námietok predpokladalo ich podanie oprávnenou osobou z dôvodov podľa § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v zákonom stanovenej lehote. V preskúvanom prípade je zrejmé, že predmetné námietky (bez dôkazov) boli podané včas, pričom spĺňali všetky formálne náležitosti v zmysle § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto neboli naplnené dôvody na zastavenie konania podľa § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že nepredloženie dôkazov, a teda neunesenie dôkazného bremena, nemohlo byť dôvodom na zastavenie konania v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prijatý záver, že podávateľ námietok ním tvrdené skutočnosti v námietkach podaných zo zákonom stanovených dôvodov nepreukázal, možno len na základe vecného posúdenia námietok. V prípade neunesenia dôkazného bremena vo vzťahu k podmienkam uplatneného námietkového dôvodu namietateľom, vzhľadom na uvedené, nemožno vo veci rozhodnúť procesným rozhodnutím o zastavení konania o námietkach, ale je potrebné vydať meritórne rozhodnutie o zamietnutí námietok.

Orgán rozhodujúci o rozklade teda, rovnako ako prvostupňový orgán, konštatuje, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal vznik práva k nezapísanému označeniu „EP 600“ na území Slovenskej republiky pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (nepreukázal, že preňho toto označenie nadobudlo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť), čím nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok úspešného uplatnenia námietok podaných podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok citovaného ustanovenia, nebolo dôvodné posudzovať ďalšie podmienky v ňom uvedené a bolo plne dôvodné námietky zamietnuť v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon, rovnako ako prvostupňový orgán, dodáva, že v konaniach o starších prihláškach ochranných známk, kde namietateľ vystupoval v pozícii prihlasovateľa, predložil dôkazy o používaní označenia „EP 600“ vo vzťahu k elektromotorickým prestavnikom, pričom úrad v týchto konaniach dospel k záveru, že označeniu „EP 600“ nemožno priznať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom, a to ani po predložení dôkazov o používaní tohto označenia namietateľom (v tom konaní v postavení prihlasovateľa). Uvedené vyplynulo z charakteru tohto označenia, ktoré bolo posúdené ako označenie konkrétneho druhu tovaru (elektromotorický prestavník s prestavnou silou 6 kilonewtonov, resp. 600 kilopondov). Je preto zrejmé, že úrad by v predmetnom konaní o námietkach nemohol dospieť k odlišnému záveru vo vzťahu k posúdeniu naplnenia podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a teda by nemohol ani na základe posúdenia dôkazov o používaní nezapísaného označenia namietateľom konštatovať vznik práva namietateľa k nezapísanému označeniu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné 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.

Bc. Peter Kubínyi  
Piaristická 9  
911 01 Trenčín

II.

AŽD SLOVAKIA, a. s.  
Ružinovská 1G  
821 02 Bratislava