




Banská Bystrica 17. 12. 2020  
OZ 239986/I-57-2020


## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa MARKOS SLOVAKIA s. r. o., 225 Kaluža, 072 36 Kaluža (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej známky č. 239986  majiteľa PK Production s. r. o., Brezová 22, 071 01 Michalovce, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Juraj Seitz s. r. o., Moyzesova 36, 040 01 Košice (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 239986 sa zrušuje.**

**Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 4.12.2019.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 4.12.2019 doručený návrh na zrušenie ochrannej známky č. 239986  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 20, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že Okresný súd v Banskej Bystrici (ďalej len „OS BB“) a Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „KS BB“) právoplatne rozhodli, že použitie napadnutej ochrannej známky je nekalým súťažným konaním ako vyplýva z rozsudku OS BB č. k. 16CbPv/11/2016-433 z 30.5.2018 v spojení s rozsudkom KS BB č. k. 43CoPv/14/2018-505 z 25.4.2019.

Navrhovateľ tiež konštatoval, že návrh podal v zákonom stanovenej 6-mesačnej lehote od právoplatnosti citovaných rozsudkov.

Navrhovateľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku s účinkami odo dňa podania návrhu na zrušenie.

Listom úradu z 10.1.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa v podaní doručenom úradu 17.3.2020 vyjadril k návrhu na zrušenie a uviedol, že 8.8.2019 proti rozsudku KS BB v spojení s rozsudkom OS BB podal dovolanie, ktorým požiadal Najvyšší súd SR (ďalej len „NS SR“) ako príslušný dovolací súd, aby predmetné rozsudky zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Konštatoval, že v rámci dovolania navrhol, aby NS SR rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku KS BB a rozsudku OS BB, a to až do právoplatného skončenia dovolacieho konania voči rozsudku KS BB. Uviedol, že o dovolaní dosiaľ nebolo rozhodnuté. Podľa neho je zrušenie napadnutej ochrannej známky v tomto štádiu, t. j. pred právoplatným rozhodnutím NS SR o dovolaní, predčasné. Majiteľ uviedol, že v prípade, ak

by úrad rozhodol o zrušení napadnutej ochrannej známky pred právoplatným rozhodnutím NS SR o dovolaní, vyvolalo by to nezvratné následky na strane majiteľa.

Majiteľ na základe uvedeného navrhol, aby mu úrad v súlade s § 38 ods. 1 zákona o ochranných známkach predĺžil lehotu na vyjadrenie k návrhu do právoplatného rozhodnutia NS SR o dovolaní alebo rozhodol o prerušení konania o zrušení napadnutej ochrannej známky, až do právoplatného rozhodnutia NS SR o dovolaní. V prípade, ak úrad nevyhoví jeho žiadosti o predĺženie lehoty alebo o prerušení konania, majiteľ navrhol, aby úrad návrh zamietol.

Listom úradu zo 6.5.2020 bola majiteľovi stanovená lehota do 11.11.2020 na preukázanie odkladu vykonateľnosti rozsudkov KS BB a OS BB. Majiteľ bol oboznámený s tým, že ak v stanovenej lehote nebude preukázaný odklad vykonateľnosti rozsudkov KS BB a OS BB, úrad bude v predmetnej veci konať. Súčasne mu bolo oznámené, že ním uvedené dôvody, nie sú dôvodmi na prerušení konania v zmysle § 51 ods. 9 zákona o ochranných známkach.


List úradu bol majiteľovi preukázateľne doručený 26.5.2020. Majiteľ sa v stanovenej lehote k uvedenému nevyjadril.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona o ochranných známkach úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o ochranných známkach návrh na zrušení ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

V konaní o návrhu na zrušení ochrannej známky č. 239986  bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PK Production s. r. o., Brezová 22, 071 01 Michalovce, s právom prednosti od 13.10.2014 bola 15.6.2015 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary a služby v triedach 9, 20, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K návrhu na zrušení ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach na základe súdneho rozhodnutia možno uviesť, že nemá povahu výkonu súdneho rozhodnutia, ale umožňuje oprávnenému subjektu domáhať sa toho, aby stav v registri ochranných známkov bol uvedený do súladu so stavom vyjadreným v súdnom rozhodnutí. Rozhodnutím súdu ochranná známka nezaniká, no subjekt, ktorého právo bolo súdnym rozhodnutím potvrdené, môže na základe podaného návrhu požadovať zrušení ochrannej známky z registra, a tým znemožniť majiteľovi vykonávať s ňou ďalšie úkony, prípadne využívať ďalšie benefity vyplývajúce z ochrannej známky. Ustanovenie § 34 ods. 2 zákona o ochranných známkach teda umožňuje dosiahnuť zánik ochrannej známky osobám, ktorým bola poskytnutá súdna ochrana vo vzťahu k ich právam alebo oprávneným záujmom dotknutým zápisom ochrannej známky.

Je potrebné zdôrazniť, že konanie o návrhu na zrušení ochrannej známky na základe súdneho rozhodnutia je konanie svojou podstatou formálne. Pri tomto návrhu úrad len zisťuje, či návrh bol podaný dotknutou osobou (účastníkom súdneho sporu), či bol podaný v zákonom stanovenej lehote (do šiestich mesiacov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia) a či právoplatné súdne rozhodnutie, o ktoré sa návrh opiera, obsahuje výrok v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) až d) zákona o ochranných známkach. V posudzovanom prípade, keďže ide o návrh podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona o ochranných známkach, musí zo súdneho rozhodnutia vyplývať, že použitie napadnutej ochrannej známky je nekalosúťažným konaním. Na základe uvedeného je zrejmé, že úrad už skutočnosti uvedené v ods. 2 písm. d) spomenutého ustanovenia zákona o ochranných známkach neskúma z vecného hľadiska, pretože tak urobil už príslušný súd, ktorý vo veci vydal rozhodnutie. Pokiaľ sú naplnené všetky zákonom stanovené formálne náležitosti, úrad napadnutú ochrannú známku zruší.

Predpokladom zrušenia napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 2 písm. d) zákona o ochranných známkach je existencia právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré musí byť úradu doručené spolu s návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie predložil zaručenú konverziu rozsudku OS BB č. k. 16CbPv/11/2016-433 z 30.5.2018 a zaručenú konverziu rozsudku KS BB z 25.4.2019, č. k. 43CoPv/14/2018-505, ktorým bol potvrdený rozsudok OS BB, spolu s doložkou ich právoplatnosti, ktorú rozsudky nadobudli 11.6.2019. Vo výroku I. predloženého rozsudku OS BB je uvedené, že použitie ochrannej známky „Motel Kamenec“ č. 239986 je nekalé súťažné konanie. KS BB rozsudok OS BB, ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, preskúmal, pričom napadnutý rozsudok OS BB potvrdil. Z predložených rozsudkov ďalej vyplýva, že navrhovateľ bol účastníkom konania v právnej veci o ochranu proti nekalé súťaži a ochranu práv priemyselného vlastníctva.

V odôvodnení rozsudku OS BB je uvedené, že vzhľadom na zápis napadnutej ochrannej známky pre majiteľa (pozn. v súdnom konaní v postavení žalovaného) existuje hrozba nebezpečenstva zámény - spájania osoby majiteľa so zariadením (podnikom) navrhovateľa (pozn. v súdnom konaní v postavení žalobcu). Súčasne súd konštatoval, že majiteľ uplatňuje svoje práva z napadnutej ochrannej známky spôsobom obmedzujúcim navrhovateľa v oprávnenom používaní označenia jeho podniku, a ak by mu bolo z titulu práv k ochrannej známke znemožňované používať označenie „Motel Kamenec“ ako označenie jeho podniku, predstavovalo by to zásah do jeho podnikateľskej činnosti. Na základe uvedených skutočností súd dospel k záveru, že konanie majiteľa spočívajúce v podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. v podaní prihlášky označenia zhodného s osobitným označením podniku, naplnilo znaky skutkovej podstaty nekalé súťaže. Z rozsudku KS BB ako odvolacieho súdu vyplýva, že považuje rozsudok súdu prvej inštancie, ktorý vyhovel návrhu žalobcu (v tomto konaní navrhovateľa) a rozhodol, že použitie ochrannej známky č. 239986 majiteľom je nekalé súťažné konanie za vecne správny, a preto ho potvrdil.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že návrh bol podaný oprávnenou osobou a dospieť k záveru, že navrhovateľovi bola poskytnutá súdna ochrana vo vzťahu k jeho právam, resp. oprávneným záujmom dotknutým zápisom napadnutej ochrannej známky. Tiež je z rozsudkov zrejmé, že použitie napadnutej ochrannej známky je nekalým súťažným konaním.

Ďalej, s prihliadnutím na skutočnosť, že navrhovateľom predložený rozsudok KS BB v spojení s rozsudkom OS BB nadobudol právoplatnosť 11.6.2019 a návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 4.12.2019, možno tiež konštatovať dodržanie zákonom stanovenej šesťmesačnej lehoty na podanie návrhu, ktorá začína plynúť dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

S ohľadom na uvedené možno všetky podmienky potrebné na zrušenie ochrannej známky stanovené v § 34 ods. 2 písm. d) a § 34 ods. 3 zákona o ochranných známkach považovať za naplnené.

K poukazu majiteľa, že proti rozsudku KS BB bolo podané dovolanie, o ktorom NS SR ako dovolací súd ešte nerozhodol, na základe čoho majiteľ požiadal, aby bolo o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky rozhodnuté až po ukončení konania o dovolaní, je potrebné zdôrazniť, že podanie dovolania proti rozsudkom OS BB a KS BB, o ktoré sa opiera predmetný návrh, nemá vplyv na rozhodnutie úradu o podanom návrhu. Úrad je v predmetných prípadoch viazaný právoplatným súdnym rozhodnutím, pričom napadnutie tohto rozhodnutia mimoriadnym opravným prostriedkom – dovolaním nezbavuje úrad povinnosti na jeho základe konať. V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že samotné podanie dovolania nemá suspenzívny (odkladný) účinok vo vzťahu k právoplatnosti napadnutého súdneho rozhodnutia a hoci majiteľ uviedol, že požiadal dovolací súd o priznanie odkladného účinku podanému dovolaniu, majiteľ v primeranej lehote nepreukázal, že by bolo jeho žiadosti vyhovené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Hardoň  
podpredseda

Doručiť:

MARKOS SLOVAKIA s.r.o.  
Kaluža 225  
072 36 Kaluža

Advokátska kancelária Juraj Seitz s. r. o.  
Moyzesova 36  
040 01 Košice 1