



Banská Bystrica 15. 10. 2020
OZ 210918/II-97-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. mája 2018 majiteľom ProCeram, s. r. o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, v konaní zastúpeným advokátkou Mgr. Mariannou Paulíkovou, Karloveské rameno 8/A, 841 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 210918/I-10-2018 z 22. marca 2018 vo veci návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 210918, podaného navrhovateľom K.R.T., s. r. o., Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 210918/I-10-2018 z 22. marca 2018 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 210918/I-10-2018 z 22. marca 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) na základe návrhu zrušená obrazová ochranná



Keramika

známka č. 210918 „**A** G R O U P“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“), a to s účinnosťou od 5. októbra 2017. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb, odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne nepoužíval na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi ani nepreukázal žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

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

V jeho úvode namietol, že v predmetnom prípade nie je možné uplatniť ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pretože od zápisu spoločnosti ProCeram, s. r. o. ako majiteľa napadnutej ochrannej

známky neuplynulo nepretržité obdobie piatich rokov, a teda majiteľovi nevznikla povinnosť preukazovať skutočné používanie v zmysle uvedeného ustanovenia, resp. účastníkom konania mal byť predchádzajúci majiteľ – združenie A – KERAMIKA GROUP, Mlynské luhy 17, 821 06 Bratislava.

Majiteľ zastal názor, že vzhľadom na to, že prevod napadnutej ochrannej známky z pôvodného na súčasného majiteľa nadobudol účinnosť 26. januára 2015, vo vzťahu k nemu nie je možné považovať za rozhodné obdobie to, ktoré označil prvostupňový orgán, t. j. obdobie od 5. októbra 2012 do 5. októbra 2017, ale len obdobie od 26. januára 2015 do 5. októbra 2017. S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ zastal názor, že konanie o zrušenie napadnutej ochrannej známky je postihnuté vadou spočívajúcou v nesprávnom právnom posúdení veci.

Majiteľ ďalej vyjadril nesúhlas s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením dôkazných materiálov. V súvislosti s internetovými stránkami www.proceram.cz a www.a-keramika.sk uviedol, že ich súčasťou je e-shop, na základe čoho je nespochybniteľne preukázané, aké výrobky a služby majiteľ poskytuje a ktoré si zákazníci v relevantnom období objednali. Majiteľ uviedol, že nemal záujem umiestniť na svojich stránkach informáciu o ich návštevnosti. Poukázal na to, že v súčasnosti spotrebiteľ pri získavaní informácií o tovaroch a službách využíva v prvom rade internet. Pokiaľ sa teda napadnutá ochranná známka používa na internete na uvedených webových stránkach, nemožno mať pochybnosti o jej adekvátnom používaní ani o tom, či bola takýmto spôsobom oslovená spotrebiteľská verejnosť na Slovensku, ako aj kdekoľvek na svete.

Pokiaľ ide o ďalšie predložené dôkazy (obálka, pečiatka, príjmový pokladničný doklad), tieto podľa majiteľa nie sú vytvorené len pre interné účely, ale dostáva sa s nimi do kontaktu aj koncový spotrebiteľ, ktorý si u majiteľa objedná tovar, resp. službu. V súvislosti s predmetnými dôkazmi uviedol, že fotografia sídla majiteľa bola vyhotovená za účelom zabezpečenia dôkazu o používaní napadnutej ochrannej známky, a keďže k prevodu napadnutej ochrannej známky došlo v januári 2015, ani fotografia nemôže byť staršia. To isté platí aj pre plachtu zásobovacieho vozidla, pričom túto plachtu by majiteľ nedal vyrobiť, pokiaľ by nepoužíval napadnutú ochrannú známku. Údaje uvedené na internetovej stránke www.zlatestranky.sk označil majiteľ za aktuálne aj v súčasnosti, čo podľa neho svedčí o používaní napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ zdôraznil, že inštitút zrušenia ochrannej známky predstavuje výrazný zásah do právnej istoty a trvácnosti práv a povinností, o ktorých už bolo v rámci správneho konania rozhodnuté a ktoré boli určitému subjektu priznané. Z tohto dôvodu by malo dôjsť k zásahu do takýchto práv len vo výnimočných a zákonom výslovne predpokladaných prípadoch, pričom tieto prípady by mali predstavovať výnimky a nemali by byť rozširované extenzívnym výkladom nad rámec zákonného znenia. Pri výklade zákonných ustanovení vzťahujúcich sa k zrušeniu ochrannej známky by sa podľa majiteľa malo zohľadňovať právo na právnu istotu jeho postavenia.

Majiteľ ďalej argumentoval tým, že zo skutkových tvrdení a predložených dôkazov je zrejmé, že navrhovateľ nekonal a nekoná v súlade s dobrými mravmi, keďže predmetný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky podal potom, ako mu bola zamietnutá prihláška ochrannej známky, predmetom ktorej bolo označenie, o ktorom vedel, že patrí majiteľovi a ktoré tento skutočne používa. Navrhovateľ sa podľa majiteľa nesnaží o ochranu vlastného originálneho označenia, ale o prihlásenie označenia, ktoré už bolo na trhu známe pre inú osobu. Navrhovateľ sa snaží využiť známosť napadnutej ochrannej známky vo svoj prospech, a preto návrh na jej zrušenie bol podaný zo špekulatívnych dôvodov a nie v dobrej viere. Majiteľ zdôraznil, že celé konanie o zrušenie ochrannej známky je len odvetným opatrením zo strany navrhovateľa a Ing. Ľudevíta K. K.R.T. za to, že majiteľ podal proti zápisu ich prihlášok ochranných známk č. spisu POZ 1040-2014 a č. spisu POZ 1050-2014 do registra námietky, na základe ktorých bola jedna prihláška zamietnutá a konanie o druhej prihláške bolo zastavené. Z uvedeného je podľa majiteľa zrejmé, že navrhovateľ je porušovateľom práv majiteľa.

Na záver majiteľ konštatoval, že v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky bola porušená zásada materiálnej pravdy, prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy a nedostatočne zistil skutkový stav, v dôsledku čoho je dôvodné považovať napadnuté rozhodnutie za nezákonné.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové konanie.

Podaný rozklad bol listom z 21. júna 2018 zaslaný na vyjadrenie navrhovateľovi, ktorý sa k nemu v stanovenej lehote do 28. augusta 2018 nevyjadril.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení 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.

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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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 v spojení s tovarmi alebo so službami, 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. 5 zákona o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

Podľa § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Podľa § 9 ods. 3 písm. a) zákona o ochranných známkach v znení platnom v rozhodnom čase za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť [obdobná právna úprava je v súčasnosti obsahom § 7c ods. 2 písm. a).]

Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach v znení platnom v rozhodnom čase používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju používať, sa považuje za používanie majiteľom [obdobná právna úprava je v súčasnosti obsahom § 7c ods. 3.]

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 210918, majiteľa ProCeram, s. r. o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, s právom prednosti od 9. júna 2004, bola 24. augusta 2005 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*nosiče zvukové a obrazové*“ v triede 9, „*reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, noviny, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie*“ v triede 16 a pre služby „*reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama*“ v triede 35 a „*televízne vysielanie*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne prihlásená ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, konkrétne nesúhlasil s výsledkom posúdenia dôkazných materiálov, ktoré majiteľ predložil s cieľom preukázať, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania v rozhodnom období piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu. Majiteľ tiež argumentoval tým, že prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil. Keďže od prevodu napadnutej ochrannej známky na súčasného majiteľa neuplynulo päť rokov, podľa majiteľa nie je možné v danom prípade uplatniť ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Okrem toho majiteľ tvrdil, že navrhovateľ pri podaní návrhu na zrušenie ochrannej známky nekonal v súlade s dobrými mravmi, návrh bol podaný zo špekulatívnych dôvodov a nie v dobrej viere.

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 v registri. 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 známkov 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.

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 skutočne používal buď sám alebo so súhlasom majiteľa bola jeho ochranná známka používaná treťou osobou. Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej

používanie v spojení 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, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. 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 svedčiacie pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 5. októbra 2017 a teda od registrácie napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že v danom prípade nebolo možné uplatniť ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, keďže od prevodu napadnutej ochrannej známky na súčasného majiteľa neuplynulo päť rokov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známk 24. augusta 2005, pričom k jej prevodu z A-KERAMIKA GROUP, Bratislava, na spoločnosť W.A.W., spol. s r. o. (po zmene obchodného mena ProCeram, s. r. o.) došlo 26. januára 2015. Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 5. októbra 2017. V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach bol majiteľ povinný preukázať, že napadnutá ochranná známka bola po zápise do registra používaná nepretržite počas piatich rokov predchádzajúcich dátumu podania návrhu na jej zrušenie, t. j. v danom prípade v období od 5. októbra 2012 do 5. októbra 2017.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pri skúmaní prípustnosti podaného návrhu na zrušenie ochrannej známky sa za relevantný nepovažuje dátum, kedy došlo k prevodu napadnutej ochrannej známky, ako to tvrdil majiteľ, ale dátum jej zápisu do registra ochranných známk. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že v danom prípade majiteľ nadobudol napadnutú ochrannú známku prevodom až v roku 2015, nezakladá oprávnený dôvod pre jej nepoužívanie, keďže táto bola zapísaná do registra ochranných známk už v roku 2005, a teda od jej zápisu uplynulo viac ako päť rokov. Ako vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-156/01 z 9. júla 2003, bod 40, konkrétne okolnosti týkajúce sa súčasného majiteľa alebo bývalých majiteľov ochrannej známky sú irelevantné z hľadiska preukázania jej skutočného používania, pretože dôkazy musia preukazovať, že ochranná známka bola skutočne prítomná na príslušnom trhu počas obdobia piatich rokov prechádzajúcich dátumu podania návrhu na jej zrušenie, a to bez ohľadu na to, kto bol jej majiteľom. S ohľadom na uvedené je potrebné argument majiteľa, že od prevodu napadnutej ochrannej známky do podania návrhu na jej zrušenie neuplynulo päť rokov, a preto nebol povinný preukazovať jej skutočné používanie, považovať za irelevantný. Na základe uvedeného je potrebné súhlasiť s postupom prvostupňového orgánu, ktorý za rozhodné obdobie, v rámci ktorého je potrebné preskúmať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, považoval obdobie od 5. októbra 2012 do 5. októbra 2017.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- 2 obálky, čistý záznamový papier, fotografiu pečiatky, príjmový pokladničný doklad, objednávku zo 16. júla 2008, 2 interné smernice z 15. marca 2007 a z 1. júla 2008 (dôkazy č. 1),
- 2 fotografie (dôkazy č. 2),
- výtlačok z internetovej stránky www.akreklama.sk (dôkaz č. 3),
- výtlačok z internetovej stránky www.proceram.cz (dôkaz č. 4),
- výtlačok z internetovej stránky www.zlatestranky.sk (dôkaz č. 5),
- výpisy z obchodného registra spoločností A-Keramika, a. s., ProCeram, s. r. o. a K.R.T., s. r. o. a výpis z registra ochranných známk napadnutej ochrannej známky (dôkazy č. 6).


Prvostupňový orgán na základe predložených dokladov, ktoré posúdil jednotlivo a všetky vo vzájomných súvislostiach, konštatoval, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Prvostupňový orgán uviedol, že z dôkazných materiálov predložených majiteľom nebolo zrejmé, v súvislosti s akými tovarmi a službami bola napadnutá ochranná známka v obchodnom styku používaná a už vôbec nie miesto, čas a rozsah jej používania. Zo žiadneho dôkazu nevyplývala skutočnosť, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal v spojitosti so zapísanými tovarmi alebo službami, ktoré by poskytoval tretím osobám, t. j. klientom (nie pre svoje vlastné potreby). Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že napadnutú ochrannú známku používal prostredníctvom internetu, konkrétne dvoch internetových stránok www.proceram.cz a www.a-keramika.sk, prvostupňový orgán argumentoval tým, že v konaní neboli predložené dôkazy týkajúce sa skutočného využívania a návštevnosti týchto internetových stránok potenciálnymi a príslušnými spotrebiteľmi a predaja v súvislosti s jednotlivými výrobkami a službami, doklady o počte zákazníkov, ktorí si v relevantnom období objednali príslušné výrobky a služby prostredníctvom webovej stránky atď. Iba samotný poukaz na existenciu webových stránok bez toho, aby bolo zjavné, aké tovary a služby a v akom rozsahu majiteľ prostredníctvom nich poskytoval, považoval prvostupňový orgán za nepostačujúci.

Vzhľadom na to, že majiteľ v rozklade uvedený záver týkajúci sa posúdenia dôkazných materiálov spochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma, či majiteľ v konaní preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným posúdením dôkazných materiálov predložených majiteľom orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok zdôrazňuje, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola majiteľom skutočne používaná. Pri výklade pojmu „používať“ v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné zohľadniť, že zákon v prípade používania na účely udržania zápisu ochrannej známky vyžaduje používanie v určitej kvalite, čo vyjadruje pojem „skutočné používanie“ alebo tiež „riadne používanie“. 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 EÚ. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ, v rámci ktorej sa Súdny dvor EÚ uvedenou problematikou zaoberal (pozri napr. rozsudok vo veci C-40/01 z 11. marca 2003 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*), možno vyvodiť záver, že ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná a použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebiteľia, ktorým sú predmetné tovary a služby určené. Či možno hodnotiť používanie ochrannej známky ako skutočné, je potrebné posudzovať v každom jednom prípade individuálne so zohľadnením špecifik každého prípadu. Okrem spôsobu a rozsahu používania ochrannej známky sú významným kritériom aj tovary a služby, pre ktoré je zapísaná; iný rozsah používania ochrannej známky sa považuje za dostatočný na udržanie zápisu ochrannej známky zapísanej pre tovary dennej spotreby, a iný pre tovary luxusné. Súdny dvor EÚ uviedol, že nie je možné abstraktne predpísať, aký kvantitatívny prah by sa mal zvoliť na určenie toho, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a teda nemožno uplatňovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis* s cieľom stanoviť *a priori* úroveň používania, ktorú treba dosiahnuť, aby sa používanie považovalo za riadne. Je teda nutné preukázať minimálny rozsah používania, avšak čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí od okolností každého prípadu. Všeobecným pravidlom je, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, aj jej minimálne použitie má postačovať na stanovenie riadneho používania, a to v závislosti od tovarov a služieb a príslušného trhu. Inými slovami, postačuje, ak z dôkazu o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu, a nepoužíval ochrannú známku výhradne s úmyslom zachovať práva vyplývajúce z ochrannej známky (tzv. symbolické používanie). Nakoniec, dôkazy požadované na preukázanie používania musia obsahovať údaje o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby.

Pokiaľ ide o jednotlivé dôkazy, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje kancelárske potreby (obálky, záznamový papier, fotografiu pečiatky), korešpondenciu (objednávka na orez stromov) a dokumentáciu (interné smernice). Na uvedených dôkazoch

sa nenachádza napadnutá ochranná známka, ale označenie „ Keramika W A W“, resp. „



“Uvedené dôkazy buď neobsahujú žiadny dátum alebo sú datované 3 až 5 rokov pred rozhodným obdobím (2007, 2008, 2009). Na základe týchto dôkazov nie je možné považovať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku koncovým spotrebiteľom a ani vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. Uvedené vyplýva z toho, že časť dôkazov (kancelárske potreby) nebola použitá a časť dôkazov sa týka interných zamestnancov (interné smernice) alebo iných osôb, ktoré nie sú koncovými spotrebiteľmi zapísaných tovarov a služieb (objednávka na orez stromov). V tejto súvislosti možno doplniť, že v zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-442/07 z 9. decembra 2008 používanie ochrannej známky musí byť verejné, teda musí byť externé a zjavné pre skutočných alebo potenciálnych zákazníkov tovarov alebo služieb. Používanie v súkromí alebo výhradne na interné účely v rámci spoločnosti alebo skupiny spoločností sa nepovažuje za riadne používanie.

Dôkaz č. 2 predstavuje dve fotografie, ktoré podľa majiteľa znázorňujú fasádu jeho sídla. Uvedené fotografie nie sú datované, nevyplýva z nich používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám a v neposlednom rade z nich nie je možné spoľahlivo zistiť, či ide skutočne o napadnutú ochrannú známku, keďže znázornenie označenia je veľmi nekvalitné.

Z dôkazu č. 3 vyplýva, že spoločnosť W.A.W., spol. s r. o., si objednala u spoločnosti AK reklama plachtu s potlačou na firemné auto. Z tohto dôkazu nie je možné jednoznačne zistiť, či je na plachte auta znázornená napadnutá ochranná známka alebo iné označenie, je však z neho viditeľné, že na potlači plachty, je znázornené štylizované písmeno „A“ a slovo „Keramika“. Ani pri stotožnení označenia na potlači plachty s napadnutou ochrannou známkou však z dôkazu č. 3 nemožno považovať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. V súvislosti s datovaním tohto dôkazu možno predpokladať, že ide o dôkaz z obdobia po 3. júni 2014, kedy došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode napadnutej ochrannej známky medzi A – KERAMIKA GROUP a W.A.W. spol. s r. o., keďže objednávateľom podľa dôkazu č. 3 je už spoločnosť W.A.W., spol. s r. o.

Dôkaz č. 4 je výtlačok internetovej stránky s článkom z 13. októbra 2014 s nadpisom „ProCeram rozširuje svoju činnosť i na Slovensko“. V článku sa uvádza, že „ProCeram zakúpil 90 % obchodného podielu spoločnosti W.A.W., spol. s r. o. s predajňami pod značkou JOPA, CERSA a sieti A-Keramika SK. Vďaka akvizícii získal ProCeram predajňu v Bratislave a v Banskej Bystrici, ktoré mali byť zrekonštruované. K 1. januáru 2015 mali byť vydané slovenské katalógy.“ Výtlačok tiež obsahuje vyobrazenú napadnutú ochrannú známku. Na druhej strane z tohto dôkazu nevyplýva jej používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Internetová stránka, z ktorej výtlačok pochádza, síce obsahuje odkaz na e-shop, avšak zo samotného výtlačku nie je zrejmé, akých tovarov a služieb sa predaj týka. Len na doplnenie možno uviesť, že po kliknutí na e-shop na stránke www.proceram.cz je zrejmé, že predmetom činnosti majiteľa je predaj vybavenia pre kúpeľne (uvedené vyplýva aj z dôkazu č. 5), a teda ide o tovary, resp. služby odlišné od tých, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka (ako sú zvukové a obrazové nosiče, papierové alebo kartónové reklamné tabule, tlačoviny, publikácie, reklamné služby, televízne vysielanie).

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že postup uplatňovaný pri posudzovaní dôkazov vo forme výtlačkov z internetu nie je prísnejší ako postup pri hodnotení iných foriem dôkazov. Prítomnosť ochrannej známky na webových sídlach teda môže preukázať okrem iného charakter jej používania alebo skutočnosť, že výrobky alebo služby, na ktorých je známka uvedená, sa ponúkajú verejnosti. Prítomnosť ochrannej známky na webovom sídle však sama osebe nepostačuje na preukázanie riadneho používania, pokiaľ sa na webovej lokalite zároveň neuvádza rozsah používania, alebo ak sa tieto informácie neposkytujú iným spôsobom. Hodnotu dôkazov vo forme internetových výňatkov možno posilniť predovšetkým predložením dôkazov, že konkrétna webová lokalita zaznamenala návštevnosť, a predovšetkým, že určitý počet zákazníkov si v príslušnom období objednal príslušné tovary a služby prostredníctvom danej webovej lokality. Užitočnými dôkazmi v tejto súvislosti môžu byť napríklad záznamy, ktoré sa zväčša vedú pri prevádzke podnikateľskej webovej stránky, napríklad záznamy týkajúce sa počtu kliknutí v rôznych časových obdobiach alebo v niektorých prípadoch v krajinách, z ktorých sa zaznamenal prístup na webovú stránku. V preskúvanom prípade, ako správne uviedol aj prvostupňový orgán, majiteľ nepredložil taký dôkaz, z ktorého by bolo zrejmé, koľko spotrebiteľov v rozhodnom období reálne navštívilo internetovú stránku www.proceram.cz a mohlo sa tak stretnúť s napadnutou ochrannou známkou.

Dôkaz č. 5 predstavuje výtlačok z internetovej stránky www.zlatestranky.sk, z ktorého vyplýva, že spoločnosť W.A.W., spol. s r. o. so sídlom vo Zvolene sa zaoberá predajom vybavenia do kúpeľní, teda ide opäť o tovary a služby odlišné od tých, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka. Dôkaz neobsahuje napadnutú ochrannú známku.

Dôkazy č. 6 sú výpisy z obchodného registra spoločností A-Keramika, a. s., ProCeram, s. r. o. a K.R.T., s. r. o., pričom tieto nemajú z hľadiska preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky žiadnu dôkaznú hodnotu a majiteľ ich predložil na preukázanie tvrdenia, že v období od 11. októbra 2007 do 3. marca 2011 dodával svoje výrobky aj spoločnosti A-Keramika, a. s., v dozornej rade ktorej bol okrem iného aj Ing. Ľudevít K.

Na základe zhodnotenia dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že iba jeden dôkaz, konkrétne dôkaz č. 4, obsahoval vyobrazenie napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk. Pokiaľ ide o podmienku, že používanie napadnutej ochrannej známky musí byť preukázané v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, túto nespĺňal jednoznačne a bez pochybností žiadny z predložených dôkazov. Okrem toho používanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach musí byť preukázané v určitej kvalite a v určitom rozsahu. To znamená, že na základe dôkazných materiálov musí byť úrad schopný bez akýchkoľvek pochybností vyvodiť záver, že s napadnutou ochrannou známkou sa v rozhodnom období stretol dostatočne veľký počet spotrebiteľov (v závislosti od povahy dotknutých tovarov a služieb), na základe čoho možno konštatovať nielen symbolické, ale tzv. „skutočné“ používanie. V predmetnom prípade ani túto podmienku nemožno považovať za splnenú, pretože zo žiadneho dôkazu majiteľa nie je zrejmé, koľko spotrebiteľov reálne prišlo do kontaktu s napadnutou ochrannou známkou, resp. s tovarmi a službami označenými napadnutou ochrannou známkou. Z uvedeného je zrejmé, že majiteľom predložené dôkazy nespĺňajú základné náležitosti potrebné na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období predmetom skutočného používania. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku zrušil z dôvodu jej nepoužívania.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že navrhovateľ pri podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere a v súlade s dobrými mravmi a jeho názoru, že toto podanie je odvetným opatrením za to, že majiteľ v minulosti podal proti zápisu prihlášok ochranných známk navrhovateľa námietky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako správne v napadnutom rozhodnutí konštatoval už prvostupňový orgán, predmetom posúdenia uplatneného dôvodu na zrušenie napadnutej ochrannej známky je jej skutočné používanie majiteľom, ktorý ho má preukázať, nie pohnútky či dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu. Konanie v zlej viere môže úrad posudzovať iba vo vzťahu k podaniu prihlášky ochrannej známky, t. j. konaniu majiteľa, resp. prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky, avšak nie vo vzťahu ku konaniu navrhovateľa.

Vzhľadom na 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 prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Mgr. Marianna Paulíková
Karloveské rameno 8/A
841 04 Bratislava

II.

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica