



Banská Bystrica 23. 6. 2021

OZ 242409/II-60-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. júna 2018 navrhovateľom Budějovický Budvar, národní podnik, Karolíny Světlé 512/4, 370 21 České Budějovice 3, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátom Mgr. Lukášom Lorencom, LORENC IP, advokátní a patentová kancelář, s. r. o., Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5, Česká republika (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 242409/I-19-2018 z 29. mája 2018 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 242409 za neplatnú, majiteľa BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., Lidická 458/51, 370 54 České Budějovice, Česká republika, v konaní zastúpeného spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 242409/I-19-2018 z 29. mája 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 242409/I-19-2018 z 29. mája 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnutý návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 242409



„ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnil v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože jej podanie bolo vedené snahou majiteľa zaistiť si práva



k označeniu, ktoré bolo predmetom ochrannej známky č. 202347 „ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá bola rozhodnutím úradu zrušená z dôvodu nepoužívania. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky si majiteľ zabezpečil ďalšiu ochranu označenia, ktoré preukázateľne päť rokov

nepoužíval, čím si umelo predlžuje dobu ochrany takéhoto označenia a zahlcuje register ochranných známk. Cieľ sledovaný majiteľom pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bol podľa navrhovateľa čisto špekulatívny, t. j. zvrátiť účinky rozhodnutia úradu o zrušení staršej ochrannej známky, vyhnúť sa návrhu na zrušenie ochrannej známky pre nepoužívanie na ďalších päť rokov a blokovat' používanie, resp. prihlásenie rovnakého alebo podobného označenia inými subjektmi.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu. Podľa prvostupňového orgánu samotný fakt, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá je totožná so staršou ochrannou známkou zrušenou z dôvodu nepoužívania, za situácie, keď ide o ochrannú známku, ktorú má v úmysle používať a ktorá je tvorená z prvkov, ktoré sú chránené aj inými ochrannými známkami či označením pôvodu, nepostačuje na vyslovenie záveru o zlej viere majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa prvostupňového orgánu nebolo zistené, že majiteľ konal s úmyslom zabrániť tretím osobám vstúpiť na trh alebo blokovat' tretie osoby v používaní takéhoto označenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za nesprávne a trvá na svojich argumentoch uvedených v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovateľ na začiatok zhrnul podstatné skutočnosti uvedené v napadnutom rozhodnutí.

Ďalej vyjadril presvedčenie, že majiteľ naplnil znaky osoby konajúcej v zlej viere, pretože poznal situáciu a napriek tomu konal so zlým úmyslom, keď podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá je zhodná so staršou ochrannou známkou zrušenou z dôvodu nepoužívania s účinkami od 19. apríla 2012. Ako uviedol aj prvostupňový orgán, napadnutá a staršia ochranná známka predstavujú zhodné označenia zapísané pre rovnaké tovary, pre toho istého majiteľa. Takáto zhodnosť nemôže byť náhodná.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že aj keď konanie o zrušení staršej ochrannej známky bolo právoplatne ukončené 4. decembra 2014, majiteľ podal správnu žalobu vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia úradu. Majiteľ síce využil všetky dostupné opravné prostriedky v konaní o zrušení staršej ochrannej známky, nepredložil však dostatočné dôkazy o jej používaní, na základe čoho bola staršia ochranná známka zrušená. Skutočnosť, že majiteľ sa snažil preukázať používanie staršej ochrannej známky a využil všetky opravné prostriedky, nemôže zhojiť samotný fakt, že používanie staršej ochrannej známky nepreukázal. Podľa navrhovateľa pre rozhodnutie v preskúmanom prípade je irelevantný argument prvostupňového orgánu, že majiteľ má zapísané ďalšie ochranné známky so slovným prvkom „Samson“. Argumentáciu prvostupňového orgánu odôvodňujúcu zamietnutie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú označil navrhovateľ za nelogickú a nezrozumiteľnú.

Podľa navrhovateľa majiteľ si bol vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky identickej so staršou ochrannou známkou si umelo predlži dobu ochrany označenia, ktoré nepoužíva, pričom práve tieto skutočnosti sú relevantné pri posúdení zlej viery.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že uvedené konanie majiteľa nebolo učené v zlej viere, napriek tomu, že v určitých prípadoch by takéto konanie, t. j. opakované podanie prihlášky zhodnej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, ktorá bola zrušená z dôvodu nepoužívania, mohlo viesť k záveru o konaní s nečestným úmyslom. Navrhovateľ zastal názor, že napriek tomu, že nejde o typ konania, kedy sa znovu podané ochranné známky uplatňujú voči konkrétnym tretím osobám, zámer majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bol rovnaký, teda nečestný a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo v zlej viere.

V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na rozhodnutie Odvolacieho orgánu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) č. R 1785/2008-4 z 15. novembra 2011, „PATHFINDER“ vs. „MARS PATHFINDER“ vo veci námietok podaných proti zápisu prihlášky ochrannej známky EÚ na základe staršej ochrannej známky registrovanej v Španielsku. V predmetnom prípade prihlasovateľ ochrannej známky žiadal, aby namietateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky, v čom bol ale v prvostupňovom konaní neúspešný a úrad zamietol jeho prihlášku. Prihlasovateľ sa proti prvostupňovému rozhodnutiu

odvolal a naďalej žiadal, aby namietateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky, na ktorej boli námietky založené, pričom poukázal na to, že táto ochranná známka je identická so skoršími ochrannými známkami namietateľa, ktoré boli zrušené. Prihlasovateľ tvrdil, že namietateľ si chce len umelo predĺžiť dobu platnosti označenia bez akéhokoľvek zámeru používať označenie, čo značí zlú vieru. Odvolací orgán v tomto prípade podľa navrhovateľa zrušil rozhodnutie prvostupňového orgánu a konštatoval zlú vieru, pretože namietateľ si opakovane podal prihlášku staršej ochrannej známky, ktorá bola identická s jeho skoršími ochrannými známkami, ktoré nepoužíval.

Navrhovateľ zastal názor, že opakované prihlasovanie ochranných známk s identickým označením, pre aké boli zapísané staršie ochranné známky, ktoré sa nepoužívajú, vedie k preplneniu registra ochranných známk a k znemožneniu podať si podobnú prihlášku ochrannej známky iným subjektom.

Navrhovateľ na základe uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové konanie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 20. novembra 2018 nesúhlasil s argumentáciou uvedenou v rozklade a stotožnil sa s napadnutým rozhodnutím. Zároveň zotrval na svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z 20. septembra 2017.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ v posudzovanej veci neunesol dôkazné bremeno. Zastal názor, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal nečestne ani so zlým úmyslom a nebol si vedomý žiadneho práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie. Uviedol, že je dlhoročným majiteľom práv k označeniu, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky a s ním prepojená spoločnosť Pivovar Samson, a. s. vlastní ďalšie platné ochranné známky, ktoré sú tiež súčasťou napadnutej ochrannej známky. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je okrem iného tvorená aj označeniami predstavujúcimi ochranné známky tej istej spoločnosti alebo s ňou prepojenej spoločnosti, preto nemožno klasifikovať ako umelé predĺženie doby ochrany tohto označenia, ktoré by mohlo tretej osobe spôsobiť ujmu. Majiteľ tak nenaplnil znaky osoby konajúcej v zlej viere, ktoré definoval prvostupňový orgán v odôvodnení napadnutého rozhodnutia.

Majiteľ ďalej zdôraznil, že v predmetnom konaní nie je relevantné posudzovať úspešnosť preukázania používania staršej ochrannej známky. Podstatný je jeho úmysel používať predmetnú ochrannú známku. Podľa jeho názoru je zjavné, že túto ochrannú známku aj používal, keďže v konaní o jej zrušení úrad potvrdil, že majiteľ predložil rôzne fotografie svojich výrobkov, na ktorých sa staršia ochranná známka nachádzala (str. 5, ods. 2 rozhodnutia úradu zn. POZ 3380-95/OZ 202347-I/112-2013). Skutočné používanie staršej ochrannej známky úrad neuznal pre nedostatok dôkazov, teda s ohľadom na skutočnosť, že v danom prípade nebol preukázaný čas a miesto používania staršej ochrannej známky. V žiadnom prípade to však nedokazuje zlý úmysel pri podaní identickej prihlášky napadnutej ochrannej známky. Berúc do úvahy uvedené majiteľ zastal názor, že navrhovateľ vyvodil z daného prípadu nesprávne závery.

V súvislosti s argumentom navrhovateľa, že opakované prihlasovanie ochranných známk vedie k znemožneniu podať si podobnú prihlášku ochrannej známky iným subjektom, a preto by malo byť zabránené takýmto konaniam, majiteľ uviedol, že pokiaľ sú jednotlivé prvky napadnutej ochrannej známky pokryté inými registráciami, nie je potrebné umožňovať tretej strane, aby si podala podobnú prihlášku ochrannej známky. Takýmto konaním by dochádzalo k neoprávnenému porušovaniu jeho práv.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol rozklad ako neopodstatnený a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

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 podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 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 do 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 § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom v rozhodnom čase do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

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.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 242409 majiteľa BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., Lidická 458/51, 370 54 České Budějovice, Česká republika, s právom prednosti od 4. decembra 2015, bola do registra ochranných známk zapísaná 17. mája 2016 pre tovary „pivo“ v triede 32 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 známk 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 zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pričom zastal názor, že majiteľ si bol vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky identickej so staršou ochrannou známkou, ktorá bola zrušená z dôvodu nepoužívania, si umelo predĺži dobu ochrany nepoužívaného označenia, čím boli naplnené znaky konania v nie dobrej viere.

Čo sa týka návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky uplatnenému podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnutné každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Absencia dobrej viery musí byť daná už v čase podania prihlášky ochrannej známky a spája sa výlučne s osobou prihlasovateľa. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Úmysel podávateľa prihlášky ochrannej známky je subjektívnou okolnosťou, ktorú je však potrebné určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zväziť akúkoľvek relevantnú okolnosť, okrem iného napr. či pri podaní prihlášky ochrannej známky nejde zo strany jej podávateľa o špekulatívne konanie s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, ako sú tie, ktoré súvisia so základnou funkciou ochrannej známky odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov. Z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „Súdny dvor“) tiež vyplýva, že pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je tiež potrebné zohľadniť obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky ochrannej známky, ako aj časový sled udalostí, ktorým sa dané podanie vyznačuje. Ak takéto okolnosti môžu viesť k vyvráteniu domnienky konania v dobrej viere, ktorá platí v prípade podávateľa prihlášky ochrannej známky pri jej podaní, je na podávateľovi prihlášky, aby poskytol hodnoverné vysvetlenia týkajúce sa cieľov a obchodnej logiky, ktoré sleduje prihláška ochrannej známky.

Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery podávateľa prihlášky ochrannej známky je deň jej podania, t. j. v predmetnom prípade 4. december 2015.

Navrhovateľ konanie majiteľa v nie dobrej viere odvodzoval od skutočnosti, že majiteľ si bol vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky identickej so staršou ochrannou známkou, ktorú nepoužíval, si umelo predĺži dobu ochrany tohto označenia a znemožní podať podobnú prihlášku ochrannej známky iným subjektom. Navrhovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výťah výpisu z registra ochranných známkov týkajúci sa napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 1),
- výťah výpisu z registra ochranných známkov týkajúci sa staršej ochrannej známky (dôkaz č. 2),
- rozhodnutie úradu zn. POZ 3380-95/OZ 202347-I/112-2013 z 25. septembra 2013 (dôkaz č. 3),
- rozhodnutie úradu zn. POZ 3380-95/OZ 202347 II/147-2014 z 24. novembra 2014 (dôkaz č. 4),
- rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 2Scud/1/2015-49 z 18. marca 2016 (dôkaz č. 5),
- výťahy z webovej stránky www.samson.cz z 27. februára 2017 (dôkaz č. 6),
- výťah výpisu z obchodného registra majiteľa (dôkaz č. 7),
- výťah výpisu z obchodného registra spoločnosti Pivovar Samson, a. s. (dôkaz č. 8).

Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uviedol, že je dlhoročným majiteľom práv k označeniu, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, a s ním prepojená spoločnosť Pivovar Samson, a. s. vlastní ďalšie platné ochranné známky, ktoré sú súčasťou napadnutej ochrannej známky. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je okrem iného tvorená aj označeniami predstavujúcimi ochranné známky tej istej spoločnosti alebo s ňou prepojenej spoločnosti, preto nemožno klasifikovať ako umelé predĺženie doby ochrany tohto označenia, ktoré by mohlo tretej osobe spôsobiť ujmu. Zároveň zastal názor, že v predmetnom konaní nie je relevantné posudzovať úspešnosť preukázania používania staršej ochrannej známky, ale jeho úmysel používať napadnutú ochrannú známku. Na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výťahy výpisov z registra ochranných známkov Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva týkajúcich sa medzinárodných ochranných známkov č. 976001, č. 1098779, č. 775402 a výťah výpisu z registra ochranných známkov týkajúci sa ochrannej známky č. 158950 (dôkaz č. 9),

- výtlačok výpisu z databázy WIPO Lisbon Express týkajúci sa zápisu označenia pôvodu č. 837 „BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ VAR/BUDWEISER BÜRGERBRÄU“ (dôkaz č. 10),
- výpis z registra vedeného Európskou komisiou týkajúci sa chráneného zemepisného označenia „Budějovický měšťanský var“ (dôkaz č. 11).

V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Dôkaz č. 1, ktorý predstavuje výpis z registra ochranných známk, sa týka napadnutej ochrannej známky, ktorá bola s právom prednosti od 4. decembra 2015 do registra ochranných známk zapísaná pre majiteľa 17. mája 2016 pre tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z výpisu z registra ochranných známk týkajúceho sa staršej ochrannej známky (ochranná známka č. 202347, dôkaz č. 2) vyplýva, že táto bola do registra pre majiteľa zapísaná 31. marca 2003 (s právom prednosti od 27. novembra 1995) pre tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Staršia ochranná známka zanikla 19. apríla 2012 zrušením.

Staršia ochranná známka bola na základe návrhu zrušená v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach rozhodnutím úradu zn. POZ 3380-95/OZ 202347-I/112-2013 z 25. septembra 2013 (dôkaz č. 3), a to s účinnosťou od 19. apríla 2012, na základe skutočnosti, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi nepreukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že na základe predložených faktúr nemožno považovať za preukázané, že staršia ochranná známka bola používaná tak, ako je zapísaná v registri, pretože o tom neboli predložené dostatočné dôkazy. Predmetné rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím predsedu úradu zn. POZ 3380-95/OZ 202347 II/147-2014 z 24. novembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4. decembra 2014 (dôkaz č. 4). Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 2Scud/1/2015-49 z 18. marca 2016 (dôkaz č. 5) bola zamietnutá žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedu úradu zn. POZ 3380-95/OZ 202347 II/147-2014 z 24. novembra 2014.


Čo sa týka výtlačkov z webovej stránky www.samson.cz z 27. februára 2017 (dôkaz č. 6), na týchto sú vyobrazené fotografie rôznych druhov pív s etiketami s názvom „Samson“ výrobcu Pivovar Samson, a. s. aj s ich popisom (napr. fľaškové pívá s názvom Samson Svätly ležák 11°, Samson Dianello, pivo v plechovke „Samson lemon“ alebo „Pito Samson“ atď.). Na predmetných etiketách rovnako ako v napadnutej ochrannej známke sa nachádza slovný prvok „Samson“.

Z predloženého výpisu z obchodného registra (príloha č. 7) spoločnosti majiteľa vyplýva, že táto spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 1. mája 1992 a jej predmetom podnikania okrem iných činností je aj pivovarníctvo a sladovníctvo.

Dôkaz č. 8 predstavuje výpis z obchodného registra spoločnosti Pivovar Samson, a. s, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 31. decembra 2013 s predmetom podnikania, okrem iného, pivovarníctvo a sladovníctvo.

Z predloženého dôkazu č. 9 vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je majiteľom medzinárodnej



obrazovej ochrannej známky č. 775402 „“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 20. septembra 2001, ktorá je zapísaná pre tovary „beers“ (pivá) v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej je spoločnosť Pivovar Samson, a. s. majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 976001 „SAMSON“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 19. novembra 2007, ktorá je zapísaná pre tovary „beer, non-alcoholic beverages“ (pivo, nealkoholické nápoje) v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 1098779 „SAMSON“, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 24. mája 2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 20, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb [v triede 32 okrem iného aj pre „beers, light beers and double beers, non-alcoholic beers and low-alcohol beers, malt beers, ginger beers“ (pivá, svetlé pivá, double pivá, nealkoholické pivá, pivá s nízkym obsahom alkoholu, sladové pivá, zázvorové pivá)]. Spoločnosť Pivovar Samson, a. s. je aj majiteľom obrazovej ochrannej

známky č. 158950 „ „ s právom prednosti od 14. februára 1969, zapísanej pre tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z výpisu z databázy WIPO Lisbon Express (dôkaz č. 10) vyplýva, že označenie pôvodu č. 837 „BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ VAR/BUDWEISER BÜRGERBRÄU“ pre výrobky „pivo“ bolo zapísané do medzinárodného registra vedeného Svetovou organizáciou duševného vlastníctva s účinkami na území Slovenskej republiky od 24. novembra 2000, a to pre majiteľa.

Z dôkazu č. 11 vyplýva, že označenie „Budějovický měšťanský var“ je chráneným zemepisným označením pre „pivá“ zapísaným do registra vedeného Európskou komisiou 23. septembra 2003, číslo podania PGI-CZ-0445.

V súvislosti s posúdením konania majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je potrebné pripustiť, že ak majiteľ staršej ochrannej známky opakovane podáva prihlášky ochranných známkov pre zhodné označenia za účelom vyhnúť sa dôsledkom nepoužívania starších ochranných známkov, uvedené môže svedčiť v prospech konštatovania, že podávateľ prihlášky nekonal v dobrej viere. Uvedené vyplýva z toho, že ochranná známka na to, aby bola chránená, musí byť riadne používaná, t. j. zápis ochrannej známky sa nemôže stať strategickou a statickou úschovňou, ktorá neaktívnemu majiteľovi ochrannej známky poskytuje právny monopol na neurčitý čas. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že žiadne ustanovenie zákona o ochranných známkach nezakazuje opakované podanie prihlášky ochrannej známky, a preto takéto podanie nemôže samé osebe preukazovať, že podávateľ prihlášky nekonal v dobrej viere bez toho, aby bolo doplnené inými relevantnými skutočnosťami a dôkazmi svedčiacimi v prospech záveru, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Ako vyplýva z uvedeného, jednou z podmienok, ktorú je v predmetnom prípade potrebné preskúmať za účelom zistenia, či konanie majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo alebo



nebolo konaním v dobre viere je, či napadnutá ochranná známka „ „ a staršia ochranná



známka „ „, ktorá bola zrušená z dôvodu nepoužívania, predstavujú zhodné označenia zapísané pre rovnaký zoznam tovarov a služieb. Na základe ich porovnania orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetné ochranné známky pozostávajú z rovnakých slovných a obrazových prvkov umiestnených na rovnakých pozíciách, pričom obidve sú v čiernobielym vyhotovení. Z uvedeného je zrejmé, že v danom prípade ide o zhodné ochranné známky. Rovnako možno konštatovať, že rozsah ochrany staršej aj napadnutej ochrannej známky je rovnaký, obe boli zapísané pre tovar „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že ide o opakované podanie prihlášky totožnej staršej ochrannej známky pre rovnaký rozsah tovarov, pričom táto skutočnosť nebola rozporovaná ani účastníkmi konania.

Vzhľadom na to, že samotné podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky zhodnej so staršou ochrannou známkou, ktorá bola zrušená, nepostačuje na konštatovanie, že majiteľ pri jej podaní konal v zlej viere (rozsudok Súdneho dvora vo veci T-136/11 „Pelikan“ z 13. decembra 2012, ods. 34), je potrebné prihliadnúť na ďalšie okolnosti daného prípadu.

Navrhovateľ argumentoval, že majiteľ si podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky zabezpečil ďalšiu ochranu označenia, ktoré preukázateľne päť rokov nepoužíval, čím si umelo predlžuje dobu ochrany takéhoto označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti však zdôrazňuje, že v rámci skúmania dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nie je relevantné posudzovať používanie prihláseného označenia, pretože v čase podania prihlášky majiteľ nemá povinnosť toto označenie reálne aj používať. Nepoužívanie označenia v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nesvedčí o tom, že majiteľ si túto nepodal s úmyslom predmetné označenie používať, pričom takáto skutočnosť nevyplýva ani zo žiadneho z predložených dôkazov. V danom prípade zo žiadneho z predložených dôkazov tiež nevyplývalo, že úmyslom majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky by bolo získanie výlučného práva na iné účely, ako sú tie, ktoré súvisia so základnou funkciou ochrannej známky odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov. Hoci navrhovateľ tvrdil, že majiteľ si prihlášku napadnutej ochrannej známky podal s úmyslom blokovat' používanie, resp. prihlásenie rovnakého alebo podobného označenia inými subjektmi, toto svoje tvrdenie nijako nepreukázal. Zároveň možno uviesť, že z dôkazov predložených v konaní nevyplývali ani žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné označiť konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky ako špekulatívne, teda ako konanie v zlej viere. Je potrebné zdôrazniť, že dôkazné bremeno v prípade tvrdenia, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere spočíva na navrhovateľovi, pričom ak tento svoje tvrdenia neosvedčí relevantnými dôkazmi, je potrebné predpokladať dobrú vieru majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa na rozhodnutie Odvolacieho orgánu EUIPO č. R 1785/2008-4 z 15. novembra 2011, „PATHFINDER“ vs. „MARS PATHFINDER“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom tohto konania pred EUIPO boli námietky podané proti zápisu prihlášky obrazovej ochrannej

známky EÚ č. 5566997 „**PATHFINDER**“ pre časť tovarov v triede 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb do registra, a to na základe staršej slovnej ochrannej známky č. 2736596 „MARS PATHFINDER“ registrovanej v Španielsku. Nie je pravda, že odvolací orgán v predmetnom konaní konštatoval zlú vieru pri podaní prihlášky staršej ochrannej známky, na základe ktorej boli námietky založené, ako to uviedol navrhovateľ v podanom rozklade. V druhostupňovom rozhodnutí odvolací orgán len poukázal na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná na základe prihlášky ochrannej známky, ktorej predmetom bolo označenie zhodné s inou staršou ochrannou známkou namietateľa. Odvolací orgán dospel k záveru, že v predmetnom prípade s ohľadom na opakované podanie prihlášky bolo dôvodné skúmať skutočné používanie staršej ochrannej známky. Keďže namietateľ skutočné používanie tejto nepreukázal, odvolací orgán prvostupňové rozhodnutie zrušil a podané námietky zamietol. Na základe uvedeného je zrejmé, že poukaz navrhovateľa na rozhodnutie odvolacieho orgánu EUIPO č. R 1785/2008-4 z 15. novembra 2011 nemožno považovať za relevantný pre posúdenie existencie zlej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že v preskúvanom prípade nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán preto rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 242409 za neplatnú zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade 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.

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

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Mgr. Lukáš Lorenc
LORENC IP, advokátní a patentová kancelár, s. r. o.
Štefánikova 256/34
150 00 Praha 5
Česká republika

II.

FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava