



Banská Bystrica 26. 1. 2022

OZ 156496/II-14-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. februára 2020 navrhovateľom KODRETA furniture, s. r. o., Bajkalská 13495/7A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (pred zmenou sídla: Ul. 1. mája 1363, 023 02 Krásno nad Kysucou; ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 156496/I-3-2020 z 13. januára 2020 vo veci návrhu na zrušenie slovnnej ochrannej známky č. 156496, majiteľa MK KODRETA, s. r. o., Krajné 874, 916 16 Krajné (pred zmenou sídla: Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava), v konaní zastúpeného spoločnosťou BELEŠČAK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1 (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 § 34 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. OZ 156496/I-3-2020 z 13. januára 2020 mení takto:

**ochranná známka č. 156496 sa zrušuje pre tovary „skladacie rebríky, sklopné schodky chrómované, dverové prahy“ v triede 6 a pre tovary a služby v triedach 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „konštrukcie kovové stavebné; stavebno-stolárske výrobky“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 20. decembra 2018.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 156496/I-3-2020 z 13. januára 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) na základe návrhu čiastočne zrušená slovná ochranná známka č. 156496 „KODRETA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre tovary „*postele kovové, kvetinové stoličky, stoličky chrómované, postele jednolôžkové a dvojlôžkové, skrine, taburetky, nočný stolík, kuchynská nábytková súprava, stôl kuchynský umývací, matrace, kuchynské stoly a stoličky kombinované kovo-drevo, atypický nábytok vrátane nábytku do zasadačiek a rokovacích miestností, čalúnené kreslá s kovovou kostrou chrómovanou i lakovanou, čalúnené stoličky s kovovou kostrou chrómovanou, čalúnené stoličky s opierkou na ruky a kovovou kostrou chrómovanou, konferenčné stoličky kovové chrómované so skleneným plátom, konferenčné stoličky kovové chrómované s dreveným plátom, skladacie kreslá kovové chrómované i lakované s čalúnením z ražného plátna, parkové lavice s chrómovanou kostrou kovovou, skrinkový nábytok do kúpeľní, čalúnené lavice s drevenou kostrou*“ v triede 20 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 20. decembra 2018. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary v triede 6 a pre tovary „*vešiaky na šaty, kovová vložka do postele, skladacie rebríky, sklopné schodky lakované*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb. 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. Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že majiteľ nemá záujem na používaní napadnutej ochrannej známky, nevyrába a ani neposkytuje služby, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, pretože nemá a nedisponuje potrebnými technickými a technologickými podmienkami na ich výrobu či poskytovanie, a jeho činnosť smeruje len k zachovaniu práv z uvedenej ochrannej známky. Majiteľ na svojej webovej stránke, kde prezentuje svoj výrobný a obchodný program, neuvádza žiadnu službu ani tovar, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, a používa tu odlišné logo.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu ku všetkým tovarom v triede 6, t. j. k tovarom „*konštrukcie kovové stavebné, skladacie rebríky, sklopné schodky chrómované, dverové prahy, stavebno-stolárske výrobky*“ a k tovarom „*vešiaky na šaty, kovová vložka do postele, skladacie rebríky, sklopné schodky lakované*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu bolo preukázané, že išlo o dodávky týchto tovarov rôznym odberateľom v rámci celého Slovenska v období rokov 2014 až 2016 v nezanedbateľnom množstve. Keďže išlo o predaj komponentov, dielov či čiastkových produktov potrebných na dohotovenie výsledného produktu, prvostupňový orgán považoval preukázaný rozsah predaného tovaru za dostatočný na preukázanie skutočného používania, t. j. obchodný objem vzhľadom na obdobie a frekvenciu používania nebol natoľko nízky, aby sa mohol považovať za čisto symbolický, minimálny alebo fiktívny, iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky. Prvostupňový orgán konštatoval, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov. Pokiaľ ide o podobu používania napadnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval, že napadnutá ochranná známka na predložených dôkazoch bola používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri.

Čo sa týka ostatných tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, t. j. tovarov „*postele kovové, kvetinové stoličky, stoličky chrómované, postele jednolôžkové a dvojlôžkové, skrine, taburetky, nočný stolík, kuchynská nábytková súprava, stôl kuchynský umývací, matrace, kuchynské stoly a stoličky kombinované kovo-drevo, atypický nábytok vrátane nábytku do zasadačiek a rokovacích miestností, čalúnené kreslá s kovovou kostrou chrómovanou i lakovanou, čalúnené stoličky s kovovou kostrou chrómovanou, čalúnené stoličky s opierkou na ruky a kovovou kostrou chrómovanou, konferenčné stoličky kovové chrómované so skleneným plátom, konferenčné stoličky kovové chrómované s dreveným plátom, skladacie kreslá kovové chrómované i lakované s čalúnením z ražného plátna, parkové lavice s chrómovanou kostrou kovovou, skrinkový nábytok do kúpeľní, čalúnené lavice s drevenou kostrou*“ v triede 20 a služieb „*čalúnnické práce, opravy nábytku*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal jej skutočné používanie. V tejto súvislosti tiež konštatoval, že majiteľ nepreukázal existenciu žiadnych oprávnených dôvodov jej nepoužívania.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti časti rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary v triede 6 a pre časť tovarov v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho úvode poznamenal, že podáva rozklad v jednom spoločnom podaní proti rozhodnutiam úradu zn. OZ 217409/I-4-2020, zn. OZ 156496/I-3-2020 (napadnuté rozhodnutie), zn. OZ 156497/I-5-2020 a zn. OZ 214060/I-1-2020, pretože v predmetných prípadoch ide o rovnaké zúčastnené strany, dôvody podania návrhu na zrušenie, ako aj predložené dôkazy.

Navrhovateľ zastal názor, že na základe dôkazov predložených majiteľom prvostupňový orgán nemohol pravdivo a zákonne rozhodnúť v danej veci a výrok napadnutého rozhodnutia v časti, v ktorej je určené, v akom rozsahu napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti, nezodpovedá realnej skutočnosti.

Z dôkazov predložených majiteľom v rámci prvostupňového konania (t. j. z predložených faktúr) je podľa názoru navrhovateľa zrejmé, že majiteľ mal posledné roky vo výrobnom programe len pálenie materiálu laserom a príslušné operácie podľa požiadaviek tretej osoby. Predmetom všetkých predložených faktúr boli podľa navrhovateľa činnosti – pálenie laserom, resp. výpalky z plechov pálené laserom a práce podľa výkresov tretích osôb. Predmetom faktúr nebol ani jeden tovar uvedený v zozname tovarov, pre ktorý prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti.

Navrhovateľ zastal názor, že výrobky, vo vzťahu ku ktorým sa majiteľ snažil preukázať používanie napadnutej ochrannej známky, nezodpovedajú zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je táto zapísaná v registri, pričom uviedol nasledujúce. Vo vzťahu k tovaru „*konštrukcie kovové stavebné*“ poznamenal, že právny predchodca majiteľa vyrábal a nechal si chrániť v čase registrácie napadnutej ochrannej známky kovové konštrukcie oceľových hál a prístreškov. V súvislosti s tovarom „*skladacie rebríky kovové*“ uviedol, že ide o klasické kovové skladacie rebríky pre maliarov a pod. (v tejto súvislosti navrhovateľ priložil fotografiu výrobku, ktorý sa podľa jeho tvrdení naposledy vyrábal minimálne 10 rokov dozadu). V prípade tovaru „*sklopné schodíky chromované*“ ide podľa navrhovateľa o klasické sklopné chromované schodíky pre domácnosť, ktoré majiteľ nikdy nevyrábal, pretože prevádzku chromovne zlikvidoval mnoho rokov dozadu. Majiteľ nevyrábal ani tovary „*dverové prahy, stavebno-stolárske výrobky*“. Navrhovateľ na doplnenie uviedol, že tieto výrobky naposledy vyrábal právny predchodca majiteľa pred desiatkami rokov, pretože na výrobu týchto výrobkov sa používal výber z bukového pareného dreva, ktorý sa používal práve na sklopné schodíky a rebríky ako nášľapné stupne. Pokiaľ ide o tovary „*vešiaky na šaty, kovová vložka do postele*“, ani tieto majiteľ podľa tvrdení navrhovateľa nevyrábal minimálne 5 – 10 rokov dozadu. Tovary „*skladacie rebríky, sklopné schodíky lakované*“ vyrábal právny predchodca majiteľa. K tovarom „*vešiaky kovové, regály a police, vešiaky na šaty a kľúče*“ navrhovateľ poznamenal, že ide o klasické vešiaky (v tejto súvislosti priložil fotografiu).

Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ v preskúmanom prípade predložil ako dôkazy faktúry, predmetom ktorých boli prevažne laserom pálené polotovary, resp. s nimi súvisiace určité operácie, ako napr. ohýbanie. Zároveň poznamenal, že páliť laserom dokáže takmer každá druhá strojárka firma, pretože technológia pálenia laserom sa enormne rozšírila. V tejto súvislosti zastal názor, že polotovary vyrábané majiteľom pre tretie osoby podľa ich výkresov nie je možné považovať za výrobky chránené napadnutou ochrannou známkou. Sú to polotovary vyrábané na kompletizáciu výrobkov tretích osôb, pričom svojou podstatou nemôžu spadať pod tovary napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ zdôraznil, že zoznam tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky presne stanovuje, vo vzťahu k čomu je predmetom ochrany napadnutá ochranná známka, pričom v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky nie je uvedené, že majiteľ má chránené polotovary, ktoré vyrába a dodáva pre tretie osoby na ďalšiu výrobu na základe ich objednávky a upresnenia. Podľa názoru navrhovateľa na polotovary, ktoré sú predmetom faktúr, majiteľ nemá žiadne práva, pretože tieto vlastní tretia osoba. Z uvedeného vyplýva, že tieto polotovary nijako nesúvisia so skutočným používaním napadnutej ochrannej známky, nedokazujú jej reálne obchodné využívanie, nedávajú záruku udržania sa v predmetnom ekonomickom sektore a žiadnu záruku vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených napadnutou ochrannou známkou. Podľa navrhovateľa dôkazy predložené majiteľom poukazujú na to, že napadnutá ochranná známka nebola používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovanie obchodného pôvodu tovarov a služieb.

V ďalšej časti podaného rozkladu navrhovateľ konštatoval, že majiteľ dostatočne nepreukázal ani používanie obrazových ochranných známk, ktoré sú tvorené vyobrazeným písmenom „K“ v rámečku, pre všetky tovary a služby, pre ktoré sú tieto zapísané v registri. Uvedené odôvodnil tým, že jediným dôkazom preukazujúcim používanie predmetných obrazových ochranných známk boli pečiatky na predložených faktúrach, pričom predložené faktúry podľa navrhovateľa nemožno považovať za relevantné a dostatočné na konštatovanie riadneho používania predmetných ochranných známk. Navrhovateľ doplnil, že predložené faktúry sa dostávali odberateľom, ktorým majiteľ vyrábal tovary na základe ich zadania a objednávky, a tak všetko vrátane vlastníckeho práva k zadaniu patrilo tretej osobe. Ochranná známka na pečiatke sa tak dostala maximálne do archívu odberateľskej firmy.

Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal tiež na to, že majiteľ na svojej webovej stránke ([www.mkkodreta.sk](http://www.mkkodreta.sk)), ako ani na firemnej tabuli nepoužíval obrazové ochranné známky tak, ako sú zapísané v registri, teda veľké písmeno „K“ v rámečku, ale používal odlišné logo tvorené veľkým písmenom „K“ v kruhu.

V súvislosti s porovnaním zapísaných ochranných známk majiteľa a loga, ktoré majiteľ používal, navrhovateľ uviedol nasledujúce. Slovné ochranné známky č. 156496 (napadnutá ochranná známka) a č. 217409 nemajú grafické prvky, v ktorých by bol umiestnený názov „KODRETA“. Obrazové ochranné známky č. 214060 a č. 156497 sú tvorené obdĺžnikom, ktorý má zaoblený ľavý dolný a pravý horný roh. Na jeho podklade sa nachádza tmavý mnohouholník v tvare „L“ s hrubšou vodorovnou čiarou, ktorý lemuje z vnútornej strany ľavú zvislú a pravú dolnú stranu obdĺžnika. Ochranná známka č. 214060 má v rámečku

názov „KODRETA“. Slovné prvky obrazových ochranných známk sú napísané veľkými tlačenými písmenami. Logo používané majiteľom predstavuje kruh s veľkým písmenom „K“ umiestneným na tmavom podklade, pričom okraj kruhu je bledší. Písmeno „K“ je v porovnaní s písmenom „K“ zapísaných ochranných známkach majiteľa trojrozmerné a farebne úplne iné. V odlišnom type písma je v logu používanom majiteľom vyhotovené aj slovné spojenie „MK KODRETA“.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ konšatoval, že zameniteľnosť ochranných známk majiteľa a jeho používaného loga je vylúčená. Ak by tomu tak nebolo, nemohla by byť podľa jeho názoru do registra zapísaná ochranná známka č. 208703, ktorá má v obdĺžniku veľké písmeno „K“ v trojrozmernom tvare a tiež sú v nej viditeľné slová „KODRETA SLOVAKIA“. V tejto súvislosti navrhovateľ podotkol, že majiteľ nie je a ani nikdy nebol právne ani inak prepojený s majiteľom ochrannej známky č 208703.

Podľa navrhovateľa konanie majiteľa spočíva v používaní nového loga (písmeno „K“ v kruhu) na jeho webovej stránke a firemnej informačnej tabuli možno považovať za jeho zámer nepoužívať jeho zapísané ochranné známky a prejsť cielene na nové logo. Konanie majiteľa (uprednostnenie loga – písmeno „K“ v kruhu) potvrdzuje, že jeho ochranné známky č. 156496, č. 214060, č. 156497 a č. 217409 nebral ako dôležité pre udržanie sa na trhu pre tovary a služby, pre ktoré boli zapísané v registri. Išlo mu o nový výrobný program, o čom svedčia aj rozsiahle technologické zmeny, konkrétne vyšrotovanie dovtedajšej technológie, vrátane chrómovacej prevádzky. Zapísané ochranné známky majiteľ roky nepoužíval, stali sa pre neho tovarom na odpredaj, pričom pečiatku používal len preto, že ju fyzicky mal z minulosti.

Na preukázanie toho, že majiteľ nemal záujem na ochrane svojich ochranných známk, navrhovateľ spolu s rozkladom predložil e-mailovú komunikáciu. Z tejto podľa neho vyplýva, že majiteľ zo svojich ochranných známk urobil tovar, na ktorom chcel profitovať, a to ich predajom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade ochranné známky č. 156496, č. 214060, č. 156497 a č. 217409 zrušil aj pre tovary, pre ktoré zostali v platnosti.

Listom úradu z 20. marca 2020 bol rozklad zaslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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 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 účastníkom 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. 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. 4 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

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 § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach 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, ktoré nemenia jej rozlišovaciú spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa [pred 14. januárom 2019 bola obdobná právna úprava obsahom § 9 ods. 3 písm. a) zákona o ochranných známkach].

Napadnutá slovná ochranná známka „KODRETA“ č. 156496, majiteľa MK KODRETA, s. r. o., Krajné 874, 916 16 Krajné (pred zmenou sídla: Javorinská 1092/2, 907 15 Myjava), s právom prednosti od 6. decembra 1965, bola 4. februára 1966 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*konštrukcie kovové stavebné, skladacie rebriky, sklopné schodky chrómované, dverové prahy, stavebno-stolárske výrobky*“ v triede 6, „*vešiaky na šaty, kovová vložka do postele, postele kovové, kvetinové stoličky, stoličky chrómované, postele dvoj lôžkové a jednolôžkové, skrine, taburetky, nočný stolík, kuchynská nábytková súprava, stôl kuchynský umývací, matrace, kuchynské stoly a stoličky kombinované kovo-drevo, skladacie rebriky, sklopné schodky lakované, atypický nábytok vrátane nábytku do zasadačiek a rokovacích miestností, čalúnené kreslá s kovovou kostrou chrómovanou i lakovanou, čalúnené stoličky s kovovou kostrou chrómovanou, čalúnené stoličky s opierkou na ruky a kovovou kostrou chrómovanou, konferenčné stoličky kovové chrómované so skleneným plátom, konferenčné stoličky kovové chrómované s dreveným plátom, skladacie kreslá kovové chrómované i lakované s čalúnením z rezného plátna, parkové lavice s chrómovanou kostrou kovovou, skrinkový nábytok do kúpeľní, čalúnené lavice s drevenou kostrou*“ v triede 20 a pre služby „*čalúnnické práce, opravy nábytku*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, konkrétne s jeho záverom, podľa ktorého napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary v triede 6 a pre tovary „*vešiaky na šaty, kovová vložka do postele, skladacie rebriky, sklopné schodky lakované*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre zostávajúce tovary v triede 20 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti navrhovateľ v podanom rozklade nenamietal, a keďže odvolací orgán je podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, táto časť napadnutého rozhodnutia nebude predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade.

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 odlišiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoj účel, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných znáмок v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná.

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 svedčiace pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 20. decembra 2018. Od registrácie napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 20. decembra 2013 do 20. decembra 2018.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil kópie faktúr z obdobia rokov 2014 až 2016, konkrétne za obdobie od 14. januára 2014 do 12. decembra 2014 predložil 24 faktúr, za obdobie od 15. januára 2015 do 27. novembra 2015 predložil 11 faktúr a za obdobie od 15. januára 2016 do 18. augusta 2016 predložil 3 faktúry.

Prvostupňový orgán na základe posúdenia predložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti konštatoval, že v predmetnom prípade možno mať za preukázané, že majiteľ v rozhodnom období dodával na trh výrobky „konštrukcie kovové stavebné, skladacie rebríky, sklopné schodky chrómované, dverové prahy, stavebno-stolárske výrobky, vešiaky na šaty, kovová vložka do posteľe, skladacie rebríky, sklopné schodky lakované“. Išlo o dodávky týchto tovarov rôznym odberateľom v rámci celého Slovenska v období rokov 2014 až 2016. Keďže išlo o predaj komponentov, dielov či čiastkových produktov potrebných na dohotovenie výsledného produktu, celkový rozsah predaného tovaru vyplývajúci z doložených faktúr prvostupňový orgán považoval za dostatočný na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným tovarom. Čo sa týka podoby, v akej bola napadnutá ochranná známka používaná, prvostupňový orgán konštatoval, že z predložených dôkazných materiálov vyplynulo používanie napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri. Pokiaľ ide o ostatné tovary a služby, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, prvostupňový orgán dospel k záveru, že vo vzťahu k týmto majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

V podanom rozklade navrhovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o preukázaní skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, pre ktoré táto na základe prvostupňového rozhodnutia zostala v platnosti. Zastal názor, že predmetom predložených faktúr boli činnosti – pálenie laserom, resp. výpalky z plechov pálené laserom a práce podľa výkresov tretích osôb. Predmetom faktúr nebol ani jeden tovar uvedený v zozname tovarov, pre ktorý prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti. Uviedol, že tovary „konštrukcie kovové stavebné; skladacie rebríky kovové, sklopné schodíky chromované; dverové prahy, stavebno-stolárske výrobky, vešiaky na šaty, kovová vložka do postele; skladacie rebríky, sklopné schodíky lakované; vešiaky kovové, regály a police, vešiaky na šaty a kľúče“ vyrábala právny predchodca majiteľa alebo sa vyrábali niekoľko rokov dozadu, resp. majiteľ ich nikdy nevyrábala. Navrhovateľ zároveň zastal názor, že majiteľ zo svojich ochranných známok urobil tovar, na ktorom chcel profitovať, a to ich predajom. Spolu s rozkladom na podporu svojich tvrdení predložil informačný prospekt na použitie skladacieho rebríka, produktové listy s kovovými konštrukciami a e-mailovú komunikáciu zo 16. novembra 2018 a 31. januára 2019.

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 Ansil 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 spotrebitelia, 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s dôkazmi predloženými za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky uvádza, že majiteľ predložil spolu 38 faktúr z obdobia rokov 2014 až 2016. Tieto boli vystavené majiteľom pre rôznych odberateľov (právnické aj fyzické osoby) v rámci územia Slovenskej republiky (napr. Brezová pod Bradlom, Prievidza, Stará Turá, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Nitrianska Blatnica, Trenčín, Senica, Holíč, Senica), s výnimkou faktúry č. 7014000230, ktorá bola vystavená pre odberateľa Lorünser Austria GmbH z Rakúska. Predmetom faktúr boli výpalky, resp. časti systémov regálov a polic a nábytkové diely, resp. ich časti (napr. dno, vrch, bočná stena, priečky, bočnice, nosníky, konzoly, stojky, lišty, kryty, závesy, držiaky, police, podstavce, diel na pracovnú linku) spolu v počte 22 553 ks, ako aj prvky a výpalky kovových konštrukcií (konzoly, príruby, držiaky, hrebene, pevné vedenie, plechy, konštrukcie schodíkov a sedákov) v počte 3 714 ks. Tieto tovary uvedené vo faktúrach zodpovedajú tovarom napadnutej ochrannej známky „konštrukcie kovové stavebné; stavebno-stolárske výrobky“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že tieto širšie definované kategórie tovarov uvedené v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajú konkrétne tovary uvedené vo faktúrach. Vzhľadom na povahu týchto tovarov, teda že v predmetnom prípade ide o výrobky určené na rôzne konštrukcie, regály a police, preukázané množstvo

možno považovať za dostatočné na preukázanie skutočnosti, že cieľom majiteľa bolo získanie obchodnej pozície na relevantnom trhu a spotrebiteľa, ktorým boli predmetné tovary určené (výrobcovia nábytkov z dreva, odberatelia kovových konštrukcií a kovových prvkov určených na rôzne účely), mali možnosť sa s nimi v relevantnom časovom období stretnúť. Vyfakturovaný objem predaja uvedených výrobkov nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade považovať za natoľko nízky, aby sa mohol považovať za čisto symbolický, minimálny alebo fiktívny, iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že pri posudzovaní rozsahu používania napadnutej ochrannej známky je potrebné mať na pamäti, že účelom inštitútu skutočného používania ochrannej známky nie je hodnotenie obchodného úspechu majiteľa, jeho postavenia na príslušnom trhu či veľkosti trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb, ale to, že išlo o používanie verejné, t. j. pre skutočných alebo potenciálnych zákazníkov tovarov alebo služieb. Okrem uvedených výrobkov bolo v predložených faktúrach vyfakturované aj za stoly v počte 10 ks, avšak tento preukázaný rozsah nemožno považovať za dostatočný na účely preukázania skutočného používania.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že jediným dôkazom preukazujúcim skutočné používanie napadnutej ochrannej známky boli faktúry, konkrétne pečiatky na predložených faktúrach, pričom tieto podľa jeho názoru nemožno považovať za relevantné a dostatočné na konštatovanie riadneho používania napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci možno pripustiť, že ochranná známka sa zvyčajne používa na tovaroch ako takých alebo ich obaloch, nie je to jediný spôsob ako preukázať používanie ochrannej známky vo vzťahu k tovarom. Na účely preukázania používania ochrannej známky je totiž postačujúce, ak si spotrebiteľ na základe predložených dôkazných materiálov priamo spojí ochrannú známku s konkrétnym tovarom/tovarmi (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-105/13 z 12. decembra 2014, TrinkFix, bod 28 až 38). V preskúvanom prípade na základe predložených faktúr možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade uznať, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k vyššie vymenovaným tovarom, ktoré boli predmetom faktúr, teda že sa používala na trhu v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je rozlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa, že s predloženými faktúrami prišli do kontaktu len odberatelia, pre ktorých majiteľ vyrábala tovary na základe ich zadania a objednávky, a teda ochranná známka na pečiatke sa tak dostala maximálne do archívu odberateľskej firmy, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre skúmanie používania ochrannej známky nie je rozhodujúce, či ide o dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý tento tovar ďalej spracuje alebo o dodanie tovaru konečnému odberateľovi. Z pohľadu používania ochrannej známky sú tieto subjekty rovnocenné, a teda v prípade, že majiteľ ochrannej známky túto používa vo vzťahu ku ktorémukoľvek z uvedených subjektov, ide o používanie ochrannej známky.

V súvislosti s preskúmaním podmienky, či majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri, t. j. v predmetnom prípade slovnej ochrannej známky „KODRETA“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovné označenie „KODRETA“ sa používalo na každej faktúre v rámci odtlačku pečiatky majiteľa. Tento odtlačok pozostáva z obchodného mena majiteľa, jeho



identifikačných údajov a z obrazového prvku „**KODRETA**“. V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že podmienka riadneho používania ochrannej známky je splnená, pokiaľ sa táto používa aj ako súčasť inej zloženej ochrannej známky alebo ak sa používa v spojení s inou ochrannou známkou, a to aj vtedy, ak je kombinácia známk sama osebe zapísaná ako ochranná známka (rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-12/12 z 18. apríla 2013, Colloseum Holding vs. Levi Strauss & Co., bod 36, C-252/12 z 18. júla 2013, Specsavers International Healthcare Ltd a i. vs. Asda Stores Ltd, bod 31). S ohľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že z predložených faktúr vyplýva používanie napadnutej ochrannej známky tak, ako je zapísaná v registri.

Pokiaľ ide o poukaz navrhovateľa na to, že majiteľ prešiel na nový výrobný program a vyšrotoval dovtedajšie technológie výroby vrátane chrómovacej prevádzky a na svojej webovej stránke



www.mkkodreta.sk a firemnej informačnej tabuli používa nové logo „**MK KODRETA**“ (písmeno



„K“ v kruhu), pričom takéto konanie majiteľa možno podľa názoru navrhovateľa považovať za jeho zámer nepoužívať svoje zapísané ochranné známky a prejsť cielene na nové logo, orgán rozhodujúci o rozklade uvedené nepovažuje za relevantné pre posúdenie dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, keďže pre posúdenie, či napadnutá ochranná známka bola alebo nebola majiteľom v relevantnom období skutočne používaná, nie je rozhodujúca stratégia podniku, t. j. či majiteľ zmenil výrobný program, technologické vybavenie alebo zavádza nové označenia v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Rozhodujúcou v predmetnom prípade je skutočnosť, či predložené doklady preukazujú v dostatočnom rozsahu reálny kontakt spotrebiteľa s tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou, pre ktoré je táto zapísaná v registri.

Uvedené rovnako možno konštatovať aj vo vzťahu k argumentu navrhovateľa, že majiteľ chcel profitovať z predaja ochranných známk č. 156497, č. 156496 (napadnutá ochranná známka), č. 217409 a č. 214060, v súvislosti s ktorým navrhovateľ predložil e-mailovú komunikáciu medzi navrhovateľom a majiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že bez ohľadu na skutočnosť, že z e-mailovej komunikácie vyplýva, že majiteľ oznámil navrhovateľovi, že nemá ďalej záujem vynakladať úsilie a financie na obhajobu predmetných ochranných známk, ponúka ich na predaj za náklady vynaložené za registráciu, pričom v prípade nezájmu o odkúpenie ich nechá zaniknúť, v preskúmanom prípade predložil dôkazy, na základe ktorých možno konštatovať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k časti tovarov, pre ktoré bola táto zapísaná v registri, v rozhodnom období.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky len vo vzťahu k tovarom „konštrukcie kovové stavebné, stavebno-stolárske výrobky“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pre ostatné tovary, pre ktoré napadnutá ochranná známka na základe prvostupňového rozhodnutia zostala v platnosti, t. j. pre tovary „skladacie rebríky, sklopné schodky chrómované, dverové prahy“ v triede 6 a „vešiaky na šaty, kovová vložka do postele, skladacie rebríky, sklopné schodky lakované“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nebolo podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade preukázané jej skutočné používanie na území Slovenskej republiky v rozhodnom období. Majiteľ súčasne nepreukázal ani existenciu oprávnených dôvodov jej nepoužívania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. S ohľadom na skutočnosť, že pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia.

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.  
KODRETA furniture, s. r. o.  
Turá Lúka 55

907 03 Myjava

II.  
BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.  
Kukučínova 13  
921 01 Piešťany 1