



*Banská Bystrica 24.10.2024
OZ 193005/II-81-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. decembra 2022 majiteľom PREDIUM, spol. s r. o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš (pred zmenou sídla: Čelakovského 1, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto), v konaní zastúpeným advokátom Mgr. Milanom Petrášom, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 5 (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 193005/I-28-2022 z 9. novembra 2022 vo veci návrhu na zrušenie slovnéj ochrannéj známky č. 193005 „PREDIUM“, podaného navrhovateľom VIŇA VINICOLA SK, s. r. o., Nábřeží mládeže 553/19, 949 01 Nitra, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj, s. r. o., J. Chalupku 8, 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 zamietá a rozhodnutie zn. OZ 193005/I-28-2022 z 9. novembra 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 193005/I-28-2022 z 9. novembra 2022 (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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) na základe návrhu zrušená slovná ochranná známka č. 193005 „PREDIUM“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“), a to s účinnosťou od 7. júla 2021. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie 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 triedach 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že majiteľ predloženými dokladmi ani nepreukázal žiadne oprávnené dôvody nepoužívania napadnutej ochrannéj známky. V súvislosti s tvrdením majiteľa, že podaný návrh na zrušenie napadnutej ochrannéj známky z dôvodu absencie riadneho odôvodnenia nespĺňa náležitosti podľa § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach, na základe čoho bolo podľa jeho názoru dôvodné konanie o predmetnom návrhu zastaviť, prvostupňový orgán uviedol, že z ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého bol návrh na zrušenie napadnutej ochrannéj známky uplatnený, vyplýva, že dôkazné bremeno v predmetnom konaní nesie majiteľ, ktorý musí predložiť dôkazy svedčiacie o tom, že napadnutú ochrannú známku v rozhodnom päťročnom období používal alebo poskytol súhlas na jej

používanie tretej osobe. Nie je totiž možné dokazovať nepoužívanie ochrannnej známky, ale len jej používanie. Predmetný argument majiteľa prvostupňový orgán preto považoval za bezdôvodný.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadnuté rozhodnutie označil za nezákonné, a to z dôvodu, že vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Majiteľ napadnuté rozhodnutie považoval tiež za nedostatočne odôvodnené, a to s ohľadom na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa podľa jeho názoru riadne nevysporiadal s predloženými dôkazmi o používaní napadnutej ochrannnej známky. Majiteľ vytýkal prvostupňovému orgánu, že sa nezaoberal možnosťou postupu podľa § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, i napriek tomu, že podľa majiteľa vo vzťahu k niektorým tovarom (vína) používanie napadnutej ochrannnej známky bolo dostatočne preukázané.

Majiteľ, rovnako ako vo svojom vyjadrení k návrhu na zrušenie, konštatoval, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannnej známky nespĺňal náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to z dôvodu absencie riadneho odôvodnenia návrhu doloženého príslušnými dôkazmi. S ohľadom na uvedené zastal názor, že konanie o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky malo byť zastavené podľa § 37 ods. 3 zákona o ochranných známkach.

V tejto súvislosti majiteľ poukázal na to, že aj keď možno súhlasiť s tvrdením prvostupňového orgánu, že preukázanie používania napadnutej ochrannnej známky je na majiteľovi, avšak navrhovateľ v zmysle skôr uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach má zákonnú povinnosť doložiť k návrhu na zrušenie aj dôkazy. Iba samotné konštatovanie navrhovateľa o nepoužívaní napadnutej ochrannnej známky majiteľ nepovažoval za dostatočné, a to s ohľadom na skutočnosť, že zákon o ochranných známkach výslovne vyžaduje doložiť k návrhu dôkazy. Predmetné ustanovenie zákona nie je podľa majiteľa samoučelné, ale má zabrániť šikanóznym návrhom, čo podľa jeho názoru prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí absolútne nereflektoval a bez relevantného zdôvodnenia túto jeho námietku považoval za bezdôvodnú. Majiteľ tvrdil, že ak by zákonodarcu vyžadoval len odôvodnenie návrhu na zrušenie bez predloženia dôkazov, koncipoval by ustanovenie § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach napr. tak, že by požadoval len prípadné doloženie návrhu dôkazmi. S ohľadom na uvedené majiteľ zastal názor, že konštatovanie prvostupňového orgánu, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannnej známky spĺňa zákonné kritériá uplatneného ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, nezohľadňuje ustanovenie § 37 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán podľa majiteľa postupoval nezákonne, keď konanie o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky v zmysle § 37 ods. 3 zákona o ochranných známkach nezastavil.

Majiteľ považoval napadnuté rozhodnutie za nezákonné aj vo vzťahu k posúdeniu skutočného používania napadnutej ochrannnej známky prvostupňovým orgánom. V tejto súvislosti majiteľ uviedol, že z jeho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky doloženého dôkazmi je preukázané, a potvrdil to aj prvostupňový orgán, že napadnutú ochrannnú známku používal v rozhodnom období, t. j. v období viac ako tri mesiace pred podaním návrhu na jej zrušenie. Majiteľ zastal názor, že ak teda preukázal, že viac ako tri mesiace pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky túto používal, akékoľvek závery prvostupňového orgánu o jej nepoužívaní sú irelevantné. Predaj 42 kusov fliaš, v hodnote 250,50 eur, v priebehu dvoch mesiacov pri špecifickosti trhu s vínom, je podľa názoru majiteľa dostatočný na to, aby napadnutá ochranná známka nebola na základe návrhu uplatneného v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach zrušená.

Majiteľ ďalej uviedol, že z predložených dôkazov a vyjadrení účastníkov konania je zjavné, že o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky, resp. o skutočnosti, že takýto návrh môže byť podaný, sa dozvedel až dorúčením výzvy úradu na vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky. Podľa majiteľa navrhovateľ mal v konaní preukázať, že majiteľ mal vedomosť o tom, že sa pripravuje návrh na zrušenie napadnutej ochrannnej známky. Keďže tak neurobil, pričom majiteľ zároveň preukázal používanie napadnutej ochrannnej známky v čase viac ako tri mesiace pred podaním návrhu na jej zrušenie, podľa majiteľa nie je dôvodné napadnutú ochrannnú známku zrušiť. S prihliadnutím na všetky okolnosti a predložené dôkazy majiteľ konštatoval, že k skutočnému používaniu napadnutej ochrannnej známky došlo v čase od zalistovania vín označených napadnutou ochrannou známkou do cenníka spoločnosti MOVINO, spol. s r. o., resp. jej používanie sa obnovilo, o čom svedčia predložené faktúry.

Vo vzťahu k predloženým faktúram, z ktorých vyplýva predaj 42 ks vín v celkovej hodnote 250,50 eur, majiteľ zastal názor, že prvostupňový orgán vyvodil nesprávny záver, keď konštatoval, že ide o nedostatočné preukázanie používania napadnutej ochrannej známky na relevantnom trhu. Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že vo svojom vyjadrení k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky dostatočne špecifikoval relevantnosť trhu s prívlastkovými vínami. Uviedol, že sa zameriava na pestovanie viniča, pričom časť svojej produkcie predával v rámci veľkoodberateľských vzťahov, predovšetkým hrozno a mušt. Okrem toho má aj produkciu prívlastkových vín, ktoré distribuuje ku malospotrebiteľom. Vzhľadom na to, že pre trh prívlastkových vín je charakteristická kvalita, nie kvantita, majiteľ konštatoval, že v prípade používania napadnutej ochrannej známky na týchto vínach nie je možné zohľadňovať kvantitatívne hľadisko. Predaj vín konečnému spotrebiteľovi prebieha často prostredníctvom verejných a súkromných ochutnávok a obchodných zástupcov v teréne. V tejto súvislosti majiteľ vytkol prvostupňovému orgánu, že v napadnutom rozhodnutí nedefinoval, čo je podľa neho relevantný trh, a tiež neuviedol, prečo nie je postačujúce preukázanie 42 ks predaných fliaš vín rôznym zákazníkom na Slovensku v priebehu dvoch mesiacov.

Podľa majiteľa nie je objektívne možné, aby preukazoval skutočné používanie alebo obnovené používanie napadnutej ochrannej známky kompletným účtovníctvom. Podľa jeho názoru na splnenie podmienky preukázateľnosti používania napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach stačí preukázanie jej používania v období troch mesiacov pred podaním návrhu na jej zrušenie, čo podľa majiteľa v predmetnom prípade bolo preukázané v dostatočnom rozsahu. Výklad ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach uplatnený v napadnutom rozhodnutí prvostupňovým orgánom nepovažoval majiteľ za správny.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 13. februára 2023, prvostupňové rozhodnutie považoval za správne a zákonné. Prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí podľa jeho názoru vysporiadal so všetkými argumentmi, ktoré uviedol majiteľ a zároveň vyhodnotil všetky dôkazy predložené majiteľom za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky nespĺňal zákonné náležitosti § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a z toho dôvodu malo byť konanie o ňom zastavené, navrhovateľ poznamenal, že ide o opakovaný argument majiteľa uvedený už v jeho vyjadrení k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, s ktorým sa prvostupňový orgán vysporiadal v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Doplnil, že v súvislosti s dokazovaním v prípade návrhu na zrušenie ochrannej známky uplatneného v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je všeobecne akceptovaný logický (a jediný možný) výklad tohto ustanovenia taký, že vzhľadom na skutočnosť, že nemožno dokazovať nepoužívanie ochrannej známky, ale len používanie (ako preukázateľnú aktivitu), dôkazná povinnosť ohľadne tejto otázky je na jej majiteľovi. Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán postupoval správne a zákonne, keď vyzval majiteľa na vyjadrenie sa k návrhu, pričom dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky mal a mohol predložiť jedine majiteľ.

Pokiaľ ide o posúdenie majiteľom predložených dôkazov prvostupňovým orgánom, navrhovateľ sa plne stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že predloženie jednoduchého cenníka a 3 faktúr preukazujúcich predaj 42 ks fliaš vína nie je dostatočným dôkazom skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom. Doplnil, že vo vzťahu k ostatným tovarom, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, neboli predložené žiadne dôkazy. Argument majiteľa o „špecifickosti“ trhu s vínom, prípadne o „luxusnom“ charaktere týchto tovarov (kvalite prívlastkových vín), s dôrazom na kvalitu, nie na kvantitu, podľa navrhovateľa nezodpovedá realite a ako taký nie je pravdivý. Navrhovateľ v tejto súvislosti uviedol, že relevantným trhom v predmetnom prípade je trh s vínami na území Slovenskej republiky, ktoré sú bežne dostupné relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a majiteľ nepreukázal žiadne jeho prípadné špecifiká, resp. odlišnosti z hľadiska distribučných kanálov. Taktiež podľa navrhovateľa neobstojí argument majiteľa o prívlastkových vínach ako vínach kvalitných, pri ktorých nie je možné

zohľadňovať kvantitatívne hľadisko, a to s ohľadom na skutočnosť, že na faktúrach predložených majiteľom sú uvedené ceny za jednu fľašu max. 5 eur + DPH a spolu má tovar na všetkých faktúrach hodnotu 250,50 eur.

Navrhovateľ poukázal aj na skutočnosť, že prvostupňový orgán stanovil majiteľovi, na základe jeho opakovaných žiadostí, dostatočne dlhú lehotu na doloženie dôkazov (11 mesiacov). Pokiaľ majiteľ konštatoval, že distribútorom a predajcom tovarov označených napadnutou ochrannou známkou bola prioritne spoločnosť MOVINO, spol. s r. o., navrhovateľ poznamenal, že u tejto spoločnosti nedošlo k nijakým zásadným korporačným zmenám, ktoré by zamedzili prístup k jej účtovníctvu, a teda, pokiaľ nejaké ďalšie dôkazy existovali, majiteľ mal dosť dlhý časový priestor na ich predloženie.

Navrhovateľ tiež uviedol, že z rozkladu podaného majiteľom vyplýva nesprávny zúžený výklad splnenia hmotno-právnych podmienok preukázania skutočného používania ochranných známk. Konštatoval, že nestačí doložiť dôkazy o akomkoľvek používaní napadnutej ochrannej známky, ale v predmetnom konaní sa musí preukázať „skutočné (riadne) používanie“ napadnutej ochrannej známky. Uvedený pojem bol pritom podľa navrhovateľa prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí riadne vysvetlený, pričom podľa navrhovateľa z neho vyplýva požiadavka používať napadnutú ochrannú známku v súlade s jej funkciou, a to vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je ochranná známk zapísaná. Toto používanie musí byť verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary alebo služby určené. Navrhovateľ doplnil, že používaním v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nie je používanie ochrannej známky, ktoré slúži len na udržanie práv na jej zápis, tzv. symbolické používanie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

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.

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 § 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 známk, 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 známk sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známk 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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 193005 „PREDIUM“ majiteľa PREDIUM, spol. s r. o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš (pred zmenou sídla: Čelakovského 1, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto), s právom prednosti od 15. marca 1999, bola 16. novembra 2000 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „citronády, hroznový mušt nekvasený, prípravky na výrobu minerálnych vôd, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, nealkoholické šťavy, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, nealkoholické ovocné šťavy, paradajková šťava, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuť na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, sirupy na prípravu malinoviek, sóda, stolové vody, prípravky na výrobu sýtenej vody, sladené ovocné nápoje, šerbety, pastilky na výrobu šumivých ovocných nápojov, zeleninové šťavy, hruškový mušt, jablčné mušty“ v triede 32, „aperitívy, arak, brandy, vínovica, destilované nápoje, digestíva, likéry a pálenky, džin, griotky, koktaily, liehové esencie, liehové výťažky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, saké, vína stolové, vína šumivé, víno vodnár, alkoholické výťažky z ovocia, prípravky na výrobu likérov“ v triede 33 a pre služby „poradenstvo v oblasti alkoholických a nealkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, konkrétne zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil a vyhodnotil dôkazy predložené v konaní za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti majiteľ vyjadril presvedčenie, že v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach na účely preukázania skutočného používania stačí preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na jej zrušenie, a teda vo vzťahu k tovarom predstavujúcim „víno“ podľa jeho názoru predloženými dôkazmi preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Majiteľ opätovne zastal názor, že podaný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky nespĺňal zákonné náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach a konanie o ňom malo byť v zmysle § 37 ods. 3 zákona o ochranných známkach zastavené.

Pred samotným preskúmaním existencie vecných dôvodov podaného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky sa orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril k tvrdeniu majiteľa, že konanie o podanom návrhu malo byť v zmysle § 37 ods. 3 zákona o ochranných známkach zastavené, a to s ohľadom na skutočnosť, že podaný návrh nespĺňal náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach, pretože neobsahoval riadne odôvodnenie doložené dôkazmi. V preskúmanom prípade bol návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky podaný z dôvodu, že táto nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná v registri, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Vzhľadom na to, že, ako bolo uvedené už aj v prvostupňovom rozhodnutí, nemožno dokazovať nepoužívanie ochrannej známky, ale len jej používanie, v prípade, ak je podaný návrh na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania, dôkazné bremeno v tomto konaní spočíva na majiteľovi, ktorý za účelom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva musí v konaní predložiť dôkazy preukazujúce skutočné používanie ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri, alebo musí preukázať, že na nepoužívanie ochrannej známky existovali oprávnené dôvody. S ohľadom na uvedené tvrdenie majiteľa, že konanie o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania malo byť zastavené z dôvodu absencie odôvodnenia a dôkazov podaného návrhu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nedôvodné.

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 alebo službám, pre ktoré je zapísaná. Povinnosť skutočne používať ochrannú známku možno jednoznačne vyvodiť z funkcie samotnej ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoju funkciu, 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 odlíšiť 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. Predmetné vyplýva aj z bodu 31 recitálu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov oblasti ochranných znáмок (ďalej „Smernica“), podľa ktorého „Ochranné známky plnia svoj účel, ktorým je rozlišovať tovary alebo služby a umožňovať spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, len ak sa skutočne používajú na trhu. Požiadavka používania je potrebná aj v záujme zníženia celkového počtu ochranných znáмок zapísaných a chránených v Únii, a teda aj množstva konfliktov, ktoré medzi nimi vznikajú. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby sa zapísané ochranné známky skutočne používali v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané, alebo ak nie sú v uvedenej súvislosti používané do piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannej známky, aby existovala možnosť ich zrušenia.“

Pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, nie je definovaný v zákone o ochranných známkach. Ide o pojem komunitárneho práva, pričom jeho výkladom sa zaoberal SDEÚ. V zmysle rozsudku SDEÚ z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV „Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyť pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky.“ Je nesporné, že k používaniu ochrannej známky musí dochádzať verejne, tzn., že tovary alebo služby musia byť relevantným spotrebiteľom dostupné obvyklým spôsobom na relevantnom trhu. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory a okolnosti konkrétneho prípadu, nemožno stanoviť pravidlo de minimis. Hodnotenie musí zahŕňať posúdenie, či obchodné využitie ochrannej známky je reálne (či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou), ako aj zváženie povahy tovarov alebo služieb, charakteru a vlastností predmetného trhu, miesta a času, resp. rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. K udržaniu ochrannej známky teda nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné skutočné používanie majúce určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh zapísaných tovarov alebo služieb. Skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv vyplývajúcich z majiteľstva ochrannej známky.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (v zmysle § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). Pokiaľ ide o charakter používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v súvislosti/v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných znáмок, prípadne v podobe líšiacej sa len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, t. j. musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

V prípade, že majiteľ tvrdí, že ochrannú známku nepoužíval z dôvodu, že existujú oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, je potrebné, aby prítomnosť takýchto dôvodov preukázal. Pojem oprávnené dôvody na

nepoužívanie je neurčitým právnym pojmom, ktorý zákon nevymedzuje. Podľa článku 19 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.) sú oprávnenými dôvodmi okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky. V zmysle rozsudku SDEÚ zo 14. júna 2007 vo veci C-246/05 Armin Häupl vs. Lidl Stiftung & Co. KG „*oprávnenými dôvodmi nepoužívania ochrannej známky sú prekážky s priamym vzťahom k tejto ochrannej známke, ktoré znemožňujú jej používanie alebo jej používanie v ich dôsledku stráca zmysel a ktoré sú nezávislé na vôli majiteľa uvedenej ochrannej známky*“. Extenzívny výklad oprávnených dôvodov – tzn. príliš široké vnímanie pojmu oprávnené dôvody – by bol v rozpore s vyššie uvedeným zmyslom a účelom ochrannej známky a smeroval by k opačnému výsledku, ako bol mienený vo vyššie citovanom bode 31 recitálu Smernice. Pojem oprávnené dôvody je preto potrebné vykladať reštriktívne. Oprávnenými dôvodmi, ktoré by nepoužívanie ochrannej známky ospravedlňovali, nie sú napríklad finančné problémy majiteľa ochrannej známky, pretože tieto by mal majiteľ pri svojom podnikaní predvídať. Taktiež ako oprávnené dôvody nemožno uznať zdĺhavé rokovania o uzatvorení licenčnej zmluvy, keďže by malo byť v záujme a v dispozícii majiteľa ochrannej známky viesť rokovania tak, aby bola licenčná zmluva, na základe ktorej bude ochranná známka skutočne používaná, riadne a včas uzatvorená. Navyše dĺžka obdobia, počas ktorého sa toleruje nepoužívanie ochrannej známky, je dostatočne dlhá na to, aby sa majiteľ ochrannej známky prispôbil vzniknutej situácii a zabránil tak možnému zrušeniu jeho ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade 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 § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a ochranná známka nebude zrušená. V opačnom prípade majiteľ znáša 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 7. júla 2021, a teda 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 7. júla 2016 do 6. júla 2021.

Majiteľ za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky v prvostupňovom konaní predložil nasledujúce dôkazy:

- dve nedatované fotografie (dôkaz č. 1),
- faktúry v počte 3 ks z 15. januára 2021, 25. januára 2021 a 19. februára 2021 (dôkaz č. 2),
- cenník výrobkov spoločnosti MOVINO, spol. s r. o., platný od 20. júna 2020 (dôkaz č. 3).

Prvostupňový orgán po preskúmaní majiteľom predložených dôkazných materiálov, ktoré posúdil jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, konštatoval, že dôkazy preukazujúce predaj 42 kusov fliaš vína označených napadnutou ochrannou známkou počas obdobia dvoch mesiacov v roku 2021 trom odberateľom, v hodnote 250,50 eur, a cenník ponúkaných výrobkov nemožno považovať za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky pre vína rôzneho druhu, a už vôbec nie vo vzťahu k ostatným zapísaným tovarom a službám v triedach 32, 33 a 42. Prvostupňový orgán zastal názor, že dôkazy preukazujú predaj vína vo veľmi malom kvantitatívnom rozsahu počas obdobia 2 mesiacov, pričom nešlo o drahý tovar, ale o vína v bežnej cenovej relácii, ktoré sú určené širokej dospelej časti spotrebiteľskej verejnosti. Preukázaný rozsah používania napadnutej ochrannej známky nemožno podľa prvostupňového orgánu považovať za svedčiaci o obchodnej aktivite majiteľa, ktorej cieľom bolo reálne vytvorenie zisku. Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľ neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 32, 33 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s dôkazmi predloženými za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje dve fotografie, na ktorých sú zhodne zobrazené tri fľaše vína (Rulandské modré, Sauvignon a Veltlínske zelené). Na etiketách vín, umiestnených v spodnej časti fliaš, sa nachádza označenie „PREDIUM D.S.C.“. Fotografie neobsahujú žiaden časový údaj.

Obsahom dôkazu č. 2 sú tri faktúry, faktúra č. 21100077 z 15. januára 2021, č. 21100143 z 25. januára 2021 a č. 21100366 z 19. februára 2021, na ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť MOVINO, spol. s r. o., Veľký Krtíš a odberateľmi sú subjekty z Martina, Zvolena a Bratislavy. Predmetom predložených faktúr boli tovary PREDIUM Rulandské šedé, 0,75l; PREDIUM Rulandské modré, 0,75l; PREDIUM Veltlínske zelené, 0,75l a PREDIUM Sauvignon, 0,75l; spolu 42 ks fliaš v celkovej sume 250,50 eur.

Dôkaz č. 3 predstavuje cenník výrobkov MOVINO, spol. s r. o., platný od 20. júna 2020, ktorý je rozdelený na časti „Cenník akostných vín s prívlastkom“, „Cenník akostných vín a vín ostatných“, „Cenník sudových vín“, „Cenník doplnkového sortimentu a služieb“ a „Prehľad získaných ocenení“. V časti cenníka „akostné vína a vína ostatné“ je zaradená do ponuky aj produktová rada vín „PREDIUM“, pričom konkrétne išlo o vína Sauvignon, Veltlínske zelené, Rulandské šedé, Alibernet rosé, Rulandské modré, Cabernet Sauvignon, všetky ročník 2019 (predajná cena uvedených vín bola 6 eur, v prípade vína Sauvignon to bolo 5,76 eur). V súvislosti s predloženým cenníkom je potrebné poznamenať, že len na základe cenníka nie je možné určiť, či sa s ponúkanými výrobkami spotrebiteľ aj reálne stretol, keďže nebolo jednak preukázané, komu bol cenník zaslaný a kedy a či vôbec na základe neho bola aj zrealizovaná kúpa tovarov označených napadnutou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach uvádza, že majiteľ v preskúmanom prípade preukázal predaj 42 ks fliaš akostného vína (0,75 l fľaše) označeného napadnutou ochrannou známkou v celkovej sume 250,50 eur, trom subjektom (z Bratislavy, Martina a Zvolena) v období od 15. januára 2021 do 19. februára 2021, t. j. v období cca jedného mesiaca v rozhodnom období. Preukázaný objem predaja výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za postačujúci na prijatie záveru o skutočnom (riadnom) používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „víno“, ktoré zodpovedajú tovarom „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“, pre ktoré je, okrem iného, v registri zapísaná napadnutá ochranná známka. Ako už bolo uvedené skôr, na to, aby bolo možné konštatovať, že ochranná známka, ktorej sa návrh na zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach týka, bola v rozhodnom období na území Slovenskej republiky predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, je nevyhnutné, aby majiteľ tejto ochrannej známky osvedčil jej používanie 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 tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v prípade tovarov, ktorých sa majiteľom predložené dôkazné materiály týkali (víno), nejde o finančne náročné tovary (cena jednej fľaše vína označeného napadnutou ochrannou známkou, ako vyplýva z predložených faktúr a tiež z cenníka, sa pohybovala od 5,75 do 6 eur), ako ani o tovary, ktoré by spotrebiteľia nakupovali len zriedkavo, ale ide o tovary, ktoré sú spotrebiteľmi nakupované pomerne často. Argument majiteľa, že pre trh prívlastkových vín je charakteristická kvalita, nie kvantita, a preto v prípade používania napadnutej ochrannej známky na týchto vínach nie je možné zohľadniť kvantitatívne hľadisko, orgán rozhodujúci o rozklade, berúc do úvahy uvedené cenové relácie, v ktorých sa pohybujú dotknuté tovary majiteľa, považuje za účelový a zdôrazňuje, že pre účely zachovania zápisu ochrannej známky je potrebné vždy preukázať jej používanie v určitej kvantite. V súvislosti s poukazom majiteľa na to, že predaj vín spotrebiteľovi prebieha často prostredníctvom verejných a súkromných ochutnávok a obchodných zástupcov v teréne, je potrebné uviesť, že aj v prípade predaja vín týmto spôsobom musí majiteľ disponovať dokladmi, ktoré predaj vína spotrebiteľom preukazujú. Spôsob predaja vína nemá nijaký vplyv na posúdenie skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Za nedôvodný považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj argument majiteľa, že nie je objektívne možné, aby preukazoval skutočné alebo obnovené používanie napadnutej ochrannej známky kompletným účtovníctvom. Je potrebné zdôrazniť, že úrad v rámci konania o zrušení ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania nevyžaduje od jej majiteľa predloženie kompletného účtovníctva, ale je na majiteľovi, aby v konaní predložil také doklady, ktoré bez akýchkoľvek pochybností preukazujú, že majiteľ ochrannú známku na tovaroch a službách, pre ktoré je zapísaná v registri, v rozhodnom období skutočne používal. Vzhľadom na to, že majiteľ v preskúmanom prípade preukázal predaj len 42 ks fliaš vína označeného napadnutou ochrannou známkou v rámci cca jedného mesiaca rozhodného obdobia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predložené dôkazy nepreukazujú cieľnú snahu majiteľa získať na trhu

s vínami dostatočne významnú obchodnú pozíciu, ktorá by napadnutej ochrannej známke umožnila plniť jej základnú, t. j. rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom „víno“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že majiteľ v konaní nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom „víno“, ktoré zodpovedajú tovarom „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“, pre ktoré je v triede 33, okrem iného, napadnutá ochranná známka zapísaná v registri. Pokiaľ ide o ostatné tovary a služby, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri, t. j. tovary v triede 32, tovary „aperitívy, arak, brandy, vínovica, destilované nápoje, digestíva, likéry a pálenky, džin, griotky, koktaily, liehové esencie, liehové výťažky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, saké, alkoholické výťažky z ovocia, prípravky na výrobu likérov“ v triede 33 a služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, týchto sa netýkali žiadne z dôkazov predložených v konaní majiteľom, a teda aj vo vzťahu k týmto bolo dôvodné konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a vo vzťahu k nim relevantným spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že bolo povinnosťou navrhovateľa v konaní preukázať, že majiteľ mal vedomosť o tom, že sa pripravuje návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z ustanovenia vzťahujúceho sa na predmetný prípad [§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach] nevyplýva, že navrhovateľ mal takúto povinnosť v preskúvanom prípade. Takáto povinnosť by mohla navrhovateľovi vzniknúť len vtedy, ak by zo skutkových okolností prípadu vyplynulo, že používanie napadnutej ochrannej známky sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na jej zrušenie, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania a navrhovateľ by sa dovoľával uplatnenia časti uvedeného ustanovenia, v zmysle ktorej sa na takéto používanie neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie. V preskúvanom prípade však takéto okolnosti nenastali.

Vzhľadom na to, že majiteľ v preskúvanom prípade neunesol dôkazné bremeno a v konaní nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola na území Slovenskej republiky v rozhodnom období skutočne používaná v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná v registri, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach zrušil pre všetky zapísané tovary a služby.

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 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Jána Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika

Mgr. Milan Petráš, advokát, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika