



Banská Bystrica 04.02.2025
MOZ 1396903/I-2-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Beiersdorf AG, Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťami Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava a Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s. r. o., Špitálska 43, 811 08 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na zrušenie

medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1396903  pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Jeronimo Martins Drogerie i Farmacia Sp. z o.o., Żniwna 5, PL-62-025 Kostrzyn, Poľsko, zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Martinom Guttmannom, MBA, Pod Rovnicami 63, 841 04 Bratislava (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1396903 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.

Zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 8.1.2024.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Ú Úradu bol 8.1.2024 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky



č. 1396903 (ďalej aj napadnutá ochranná známka) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 3, 4, 5, 8 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ predstavuje poľskú obchodnú spoločnosť prevádzkujúcu okrem iného aj sieť drogérií Hebe a internetový obchod www.hebe.com. Internetový obchod majiteľa ponúka kozmetické produkty rôznych značiek vrátane značky NIVEA zákazníkom po celej Európe.

Navrhovateľ poukázal na to, že jeho spoločnosť so sídlom v Hamburgu sa zaoberá najmä výrobou a distribúciou kozmetických a farmaceutických výrobkov. O medzinárodnom úspechu navrhovateľa svedčia v jeho portfóliu značky ako NIVEA, Florena, Eucerin, Labello či La Prairie. Navrhovateľ uvádza na trh od roku 1911 produkty pod označením „NIVEA“ nielen v Európe, ale aj v mnohých krajinách po celom svete.

Navrhovateľ ďalej upozornil, že je vlastníkom celého radu ochranných známk EÚ s prvkom „NIVEA“, slovných aj obrazových, ktoré sú zapísané aj pre tovary v triedach 4, 5, 8 a 21.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že podľa jeho prieskumu vykonaného z verejne dostupných zdrojov, majiteľ minimálne od dátumu udelenia ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie SR, t. j. od 16.10.2018 nevykonáva a ani nevykonával na území SR akúkoľvek podnikateľskú alebo inú obchodnú činnosť pod označením „hebe Nolea“, prípadne len „Nolea“. Navrhovateľ podotkol, že ani po zadaní slovného prvku „Nolea“ do vyhľadávania na internetovom obchode majiteľa www.hebe.sk nie sú nájdené žiadne produkty alebo služby, ktoré by majiteľ pod týmto označením ponúkal spotrebiteľskej verejnosti.

Navrhovateľ upozornil, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad zruší ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o zrušení, a ak jej majiteľ jej nepoužívanie náležite neodôvodní.

Navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v relevantnom období napadnutú ochrannú známku nepoužíval v spojitosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná pre územie Slovenskej republiky, a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil pre všetky zapísané tovary v triedach 3, 4, 5, 8 a 21. Zároveň uviedol, že mu nie sú známe akékoľvek informácie, ktoré by odôvodňovali nepoužívanie medzinárodnej ochrannej známky na území SR.

Listom úradu z 23.1.2024 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 3.4.2024 uviedol, že nesúhlasí s podaným návrhom a svoj nesúhlasný postoj zdôvodnil tým, že má na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období oprávnené dôvody, ktoré bezprostredne súvisia s históriou napadnutej ochrannej známky. Majiteľ upozornil, že národná prihláška ochrannej známky bola podaná 11.5.2017 v Poľsku a následne majiteľ 12.6.2017 podal žiadosť o zápis medzinárodnej ochrannej známky s určením pre Českú republiku, Slovenskú republiku a Maďarsko. Proti poľskej národnej prihláške 16.11.2017 podal namietateľ (v predmetnom prípade navrhovateľ) námietky proti zápisu, ktoré smerovali proti všetkým prihláseným tovarom. Námietky boli založené na starších ochranných známkach „Nivea“ zapísaných v Poľsku. Keďže námietkové konanie proti poľskej národnej prihláške stále nie je ukončené a medzinárodný zápis je závislý od poľskej národnej prihlášky, majiteľ nikdy nezačal s jej rozsiahlym používaním. Práve námietkové konanie o poľskej národnej prihláške prebiehajúce v Poľsku a obavu z dosahu tohto konania na medzinárodnú ochrannú známku č. 1396903 s určením pre Slovenskú republiku v 5-ročnom období závislosti od národnej poľskej prihlášky, považuje majiteľ za oprávnený dôvod pre nepoužívanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Majiteľ skonštatoval, že navrhovateľ ako namietateľ v konaní pred poľským úradom začal konanie s úmyslom zabrániť zápisu medzinárodnej ochrannej známky v Poľsku, lebo od poľskej národnej prihlášky je odvodená medzinárodná ochranná známka č. 1396903 s určením pre Slovenskú republiku. Pretože namietateľ (v predmetnom prípade navrhovateľ) nebol v Poľsku úspešný, tak podal návrh na zrušenie ochrannej známky č. 1396903 na území Slovenskej republiky. Majiteľ zdôraznil, že mal od začiatku záujem používať napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky, no skôr, ako jej bola na území Slovenskej republiky priznaná ochrana - 16.10.2018, navrhovateľ ako namietateľ začal 16.11.2017 námietkové konanie proti prihláške národnej ochrannej známky v Poľsku. Majiteľ predložil námietky zo 16.11.2017, rozhodnutie Poľského patentového úradu z 26.7.2021, návrh na opätovné preskúmanie zo 16.9.2021, rozhodnutie zo 7.9.2023 o návrhu na opätovné preskúmanie, žalobu zo 16.10.2023 a rozsudok Správneho súdu vojvodstva vo Varšave z 15.3.2024.

V závere vyjadrenia majiteľ navrhol zamietnuť návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1396903 pre územie Slovenskej republiky v celom rozsahu.

Listom z 19.4.2024 bolo vyjadrenie majiteľa k návrhu na zrušenie zaslané navrhovateľovi. Ten svoje stanovisko k vyjadreniu majiteľa úradu zaslal listom z 9.5.2024 a hneď v jeho úvode podotkol, že prebiehajúce konanie v Poľsku, na ktoré sa odvolával majiteľ, nemá žiaden vplyv na používanie napadnutej

ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Preto majiteľom uvádzaná dôvodná obava nepredstavuje objektívny oprávnený dôvod v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Navrhovateľ ďalej odkázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-246/05 Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG zo 14.6.2007, v zmysle ktorého sú oprávnenými dôvodmi na nepoužívanie ochrannej známky prekážky s priamym vzťahom k tejto ochrannej známke, ktoré znemožňujú jej používanie alebo jej používanie v ich dôsledku stráca zmysel, a ktoré sú nezávislé od vôle majiteľa uvedenej ochrannej známky. V nadväznosti na uvedené navrhovateľ skonštatoval, že ku dňu podania návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky neexistovalo a dosiaľ ani neexistuje akékoľvek právoplatné a vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré by bolo pre majiteľa prekážkou v používaní napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, či dokonca v Poľsku. Navrhovateľ podotkol, že aj sám majiteľ vo vyjadrení uvádza, že napadnutú ochrannú známku nepoužíval len z opatrnosti, teda výlučne na základe svojho subjektívneho rozhodnutia. Majiteľom uvedené subjektívne dôvody sa tak netýkajú tovarov alebo služieb, pre ktoré by sa napadnutá ochranná známka mala používať, ako napr. colné alebo iné dovozné obmedzenia, či opatrenia slúžiace na ochranu verejného zdravia.

Námietkové konanie v Poľsku nijako neobmedzuje majiteľa v používaní napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a nie je okolnosťou nezávislou od vôle majiteľa objektívne znemožňujúcou mu používať napadnutú ochrannú známku v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, zdôraznil navrhovateľ.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ trval na svojom návrhu, a to, aby úrad zrušil napadnutú medzinárodnú ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky pre všetky zapísané tovary.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 7c ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

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

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.



V konaní o návrhu na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1396903 pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., Żniwna 5, PL-62-025 Kostrzyn, Poľsko, s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 11.5.2017, bola 16.10.2018 medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky, pre tovary „bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning,

polishing, scouring, abrasive, perfuming preparations; perfumery; perfumery and fragrances; ethereal oils; aromatic extracts; cosmetics and cosmetic preparations; make-up preparations; creams, soaps and shower gels; bath preparations; preparations for the skin, eyes and nails; hair care lotions; hair preparations and treatments; hair removal and shaving preparations; dentifrices and mouthwashes; wipes impregnated with cosmetic preparations; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes; toiletries; cotton wool for cosmetic purposes; cotton wool, cotton sticks for cosmetic purposes“ [bieliace a iné prípravky na pranie; čistiace, leštiace, brúsne a parfumované prípravky; voňavkárské výrobky; parfumované a vonné výrobky; éterické oleje; aromatické výťažky; kozmetické výrobky a prípravky; prípravky na líčenie; krémy, mydlá a sprchové gély; prípravky do kúpeľa; prípravky na pleť, oči a nechty; vody na starostlivosť o vlasy; vlasová kozmetika a prípravky na ošetrovanie vlasov; depilačné prípravky a prípravky na holenie; prípravky na čistenie zubov a ústne vody; obrúsky napustené kozmetickými prípravkami; vlhké obrúsky na hygienické a kozmetické účely; toaletné prípravky; vata na kozmetické použitie; vata, vatové tyčinky na kozmetické použitie] v triede 3, pre tovary „*wicks and candles for illumination*“ [knôty a sviečky na svietenie] v triede 4, pre tovary „*pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic preparations and dietary supplements; feminine hygiene products; absorbent articles for personal hygiene; diagnostic agents and preparations for medical purposes; pregnancy test kits; dental preparations and articles, and medicated dentifrices; teething (preparations to facilitate -); medical dressings, gauze for medical purposes and medical applicators pre-filled with haemostatic preparations; adhesive plasters; medicated and sanitising soaps and detergents; disinfectants; canned food for babies; nappies for babies and incontinents; pest control preparations and articles*“ [farmaceutické a zverolekárske prípravky; dietetické prípravky a výživové doplnky; dámske hygienické potreby; absorpčné výrobky na osobnú hygienu; diagnostické činidlá a prípravky na lekárske použitie; súpravy tehotenských testov; zubné prípravky a potreby, a liečivé prípravky na čistenie zubov; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; obväzový materiál, gáza na lekárske použitie a zdravotnícke aplikátory napustené homeostatickými prípravkami; náplasti; mydlá a detergenty s liečivými a dezinfekčnými účinkami; dezinfekčné prípravky; konzervovaná dojčenská výživa; plienky pre dojčatá a pre osoby s inkontinenciou; prípravky a pomôcky na reguláciu škodcov] v triede 5, pre tovary „*hygienic and beauty implements for humans; hair styling appliances; manicure and pedicure tools; hair cutting and removal implements; shaving cases; razors; razor blades; depilation appliances; hand-operated food processors, kitchen knives and cutting implements, cutlery for eating*“ [hygienické a kozmetické nástroje pre ľudí; prístroje a nástroje na úpravu vlasov; nástroje na manikúru a pedikúru; nástroje na strihanie, holenie a odstraňovanie vlasov a chlupov; taštičky s holiacimi potrebami; britvy; holiace strojčeky; žiletky; čepele holiacich nástrojov; depilačné prístroje; ručne ovládané kuchynské roboty; kuchynské nože a náradie na rezanie, príbory] v triede 8, a pre tovary „*household and kitchen utensils; containers for household or kitchen use; dishes; brushes and articles for cleaning purposes; kitchen sponges; cosmetic and toilet utensils and bathroom articles; brushes; children's potties; potties for children; training cups for babies and children; training cups for babies and children*“ [domáce a kuchynské potreby; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský riad na podávanie jedál; kefy a predmety na čistenie; kuchynské špongie; kozmetické a toaletné potreby a kúpeľňové predmety; kefy; detské nočníky; hrnčeky pre dojčatá a deti] v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutej ochrannej známke bola pre územie Slovenskej republiky priznaná ochrana 16.10.2018.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 8.1.2024. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda ide o časový úsek od 8.1.2019 do 7.1.2024.

Návrh na zrušenie sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 3, 4, 5, 8 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, preto skutočné používanie musí byť preukázané vo vzťahu k týmto tovarom.

V súvislosti s uplatneným dôvodom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach možno konštatovať, 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.

Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných známk 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 v oblasti ochranných známk (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 známk 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.“

Pri uplatnení návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V prípade jej nepoužívania na území Slovenskej republiky mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, a v podobe, v akej je zapísaná [prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť], a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že má na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v rozhodnom období oprávnené dôvody. Konštatoval, že 11.5.2017 podal národnú

prihlášku ochrannej známky  (Z.471533) v Poľsku a následne 12.6.2017 podal žiadosť o medzinárodný zápis aj pre územie Slovenskej republiky, t. j. požiadal o zápis napadnutej ochrannej známky. Proti poľskej národnej prihláške podal 16.11.2017 navrhovateľ (v konaní pred poľským úradom v postavení namietateľa) námietky z dôvodu existencie nebezpečenstva zámeny a z dôvodu existencie dobrého mena starších ochranných známk „Nivea“, na existencii ktorých boli námietky založené, pričom námietkové konanie dosiaľ nebolo ukončené. Podľa majiteľa práve námietkové konanie o národnej prihláške v Poľsku a obava o dosah tohto konania na medzinárodnú ochrannú známku č. 1396903 s určením pre Slovenskú republiku, t. j. na napadnutú ochrannú známku, v 5-ročnom období jej závislosti od národnej prihlášky, predstavuje oprávnený dôvod na jej nepoužívanie na území Slovenskej republiky.

Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ (v konaní pred poľským úradom v postavení namietateľa) začal námietkové konanie s úmyslom zabrániť zápisu medzinárodnej ochrannej známky s určením pre územie Slovenskej republiky, odvodennej od poľskej národnej prihlášky, teda napadnutej ochrannej známky, a aj z tohto dôvodu

bola opatrnosť súvisiaca s používaním napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky náležitá. Majiteľ skonštatoval, že mal od začiatku záujem používať predmetnú ochrannú známku na území Slovenskej republiky, no skôr, ako bola zapísaná aj pre územie Slovenskej republiky – 16.10.2018, navrhovateľ podal 16.11.2017 proti prihláške národnej ochrannej známky v Poľsku námietky.

V prípade, ak 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.

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 svedčiacie pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Majiteľ v konaní nepredložil dôkazy svedčiace o používaní napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a vo vyjadrení tvrdil, že mal na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky oprávnené dôvody, resp. existovali a stále existujú oprávnené dôvody, prečo napadnutú ochrannú známku nepoužíval. Na preukázanie uvedeného predložil:

- kópiu námietok podaných navrhovateľom 16.11.2017 proti poľskej národnej prihláške ochrannej známky Z.471533 „hebe Nolea“,
- rozhodnutie poľského patentového úradu zn. DT-SP.ZS.2017.00649.20kkaf z 26.7.2021, ktorým boli námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky Z.471533 „hebe Nolea“ zamietnuté,
- list z poľského patentového úradu z 8.11.2021 o podaní návrhu na opätovné preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí námietok proti zápisu prihlášky ochrannej známky Z.471533 „hebe Nolea“ zo 16.9.2021,
- rozhodnutie poľského patentového úradu zn. DT-V.ZS.2017.00649.815.20212.26.jkol zo 7.9.2023, ktorým bolo rozhodnutie o zamietnutí námietok proti zápisu ochrannej známky Z.471533 potvrdené,
- žalobu navrhovateľa zo 16.10.2023 proti rozhodnutiu poľského patentového úradu zo 7.9.2023, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o zamietnutí námietok,
- rozsudok Krajského správneho súdu vo Varšave z 15.3.2024, ktorým bola žaloba podaná navrhovateľom proti rozhodnutiu poľského patentového úradu zo 7.9.2023 zamietnutá.

Na základe predložených dôkazov majiteľa bolo zistené, že navrhovateľ (v konaní pred poľským úradom v postavení namietateľa) podal 16.11.2017 námietky proti zápisu poľskej národnej prihlášky Z.471533 „hebe Nolea“ majiteľa. Námietky boli uplatnené na základe starších práv k ochranným známkam „NIVEA“ z dôvodu pravdepodobnosti ich zámeny a ich dobrého mena. Námietky boli rozhodnutím poľského patentového úradu z 27.7.2021 zamietnuté a rozhodnutie o zamietnutí námietok bolo 7.9.2023 potvrdené poľským druhostupňovým orgánom. Ďalej bolo zistené, že proti rozhodnutiu poľského patentového úradu, ktorým

bolo rozhodnutie o zamietnutí námietok potvrdené, bola 16.10.2023 podaná žaloba, ktorá bola 15.3.2024 rozhodnutím Krajského správneho súdu vo Varšave zamietnutá.

Majiteľ v predmetnom prípade za oprávnený dôvod na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky považoval možný dosah námietkového konania o národnej poľskej prihláške na platnosť napadnutej ochrannej známky, keďže námietkové konanie bolo začaté v čase závislosti napadnutej ochrannej známky od jej poľského národného zápisu Z.471533.

Po zhodnotení okolností vyplývajúcich z predložených dôkazov možno skonštatovať, že rozhodnutie majiteľa nepoužívať napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky z dôvodu opatrnosti a tiež z obavy z výsledku námietkového konania prebiehajúceho proti národnej prihláške ochrannej známky v Poľsku, nemožno prisúdiť vonkajším okolnostiam mimo vôle majiteľa.

Podanie prihlášky ochrannej známky predstavuje právo nie však povinnosť, ide teda o individuálne rozhodnutie každého subjektu pôsobiaceho na trhu, či si prihlási na ochranu označenie na identifikáciu pôvodu jeho tovarov a služieb, ktoré na trhu používa alebo chce používať. Pri voľbe a výbere označenia, použitého známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov má pritom každý prihlasovateľ široké možnosti, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Prihlasovateľ sa podaním prihlášky určitým spôsobom vždy vystavuje riziku, že môže prísť do konfliktu s majiteľmi starších práv.

Napadnutej ochrannej známke bola pre Slovenskú republiku priznaná ochrana 16.10.2018, t. j. minimálne od tohto dátumu mohol majiteľ používať napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky. V tejto súvislosti však možno zdôrazniť, že majiteľ na označovanie tovarov alebo služieb mohol označenie používať aj pred začatím jeho registrácie ako ochrannej známky, keďže používanie označenia nie je viazané na jeho zápis ako ochrannej známky.

Bolo tak plne v dispozícii majiteľa, aby napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky používal alebo začal používať. Námietkové konanie proti prihláške ochrannej známky v Poľsku možno považovať za problémy, s ktorými, ako už bolo uvedené, prihlasovateľ mal a mohol počítať už pri podaní prihlášky ochrannej známky, kolízia so staršími právami iných subjektov teda nie je neočakávaná. Uvedené problémy, teda konflikty s majiteľmi starších práv k označeniam, možno prirovnať k finančným problémom, ktoré musí pri svojom podnikaní každý podnikateľ predvídať. V tomto prípade opatrnosť namietateľa, a to aj s prihliadnutím na závery poľského patentového úradu z roku 2021, ktoré boli v prospech majiteľa a boli potvrdené druhostupňovým orgánom, ako aj príslušným súdom, nemožno považovať za náležitú a primeranú zisteným okolnostiam. Navyše námietkové konanie na používanie ochrannej známky na území Slovenskej republiky nemalo priamy vplyv. Ako už bolo uvedené, bez ohľadu na fakt, či je možnosť zrušenia medzinárodného zápisu ochrannej známky č. 1396903 na území Slovenskej republiky reálna, a to s ohľadom na to, že námietky proti zápisu poľskej prihlášky ochrannej známky boli podané v čase závislosti medzinárodného zápisu od základnej prihlášky, nemožno opomenúť, že napadnutej ochrannej známke bola ochrana na našom území priznaná už od 16.10.2018, teda v čase podania návrhu na jej zrušenie (8.1.2024) uplynula dostatočne dlhá doba na to, aby sa majiteľ ochrannej známky prispôbil vzniknutej situácii a zabránil tak možnému zrušeniu napadnutej ochrannej známky, napr. mohol začať aspoň s prípravami na jej používanie na našom území, čo však v konaní preukázané nebolo.

Je potrebné zdôrazniť, že námietkové konanie v Poľsku nemá priamy vplyv na používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a súčasne v konaní nebola preukázaná existencia okolnosti, ktorá by znemožňovala a bránila majiteľovi používať napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky a ktorá by bola nezávislá od vôle majiteľa. Majiteľom opísané okolnosti, pre ktoré nezačal používať napadnutú ochrannú známku na našom území nemožno považovať za prekážky vyššej moci, t. j. zvláštne okolnosti, ktoré by bránili normálnemu fungovaniu podniku, ako napr. katastrofa, ktorá preruší očakávaný priebeh udalostí, ani za byrokratické prekážky s priamym dosahom na ochrannú známku, ktoré vznikajú nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré by mali priamy vzťah s ochrannou známkou natoľko, že jej používanie by záviselo od úspešného ukončenia príslušného administratívneho opatrenia. Naopak z vyjadrenia majiteľa vyplynulo, že napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky nezačal

používať z vlastného rozhodnutia, a to z opatrnosti vyplývajúcej z námietkového konania vedeného proti národnej prihláške ochrannej známky v Poľsku. V tomto prípade nebolo zistené, že by pri činnosti majiteľa nastala taká okolnosť, ktorý by mu reálne bránila používať napadnutú ochrannú známku a okolnosti na ktoré poukázal ako na oprávnené pre jej nepoužívanie nemožno považovať za také, ktoré by spôsobili, že používanie napadnutej ochrannej známky na trhu by bolo nerozumné. Samotná hrozba vyplývajúca z možného dosahu prebiehajúceho námietkového konania na napadnutú ochrannú známku nemôže majiteľa oslobodiť od povinnosti používať svoju ochrannú známku v obchodnom styku. Prebiehajúce námietkové konanie, ktoré v konečnom dôsledku môže ale nemusí mať dopad na napadnutú ochrannú známku, je nutné považovať za súčasť bežných obchodných rizík majiteľa a skutočnosť, že majiteľ bol proaktívny pri obrane svojich práv, nemôže nahradiť zákonnú povinnosť, že musí skutočne používať svoju ochrannú známku.

V predmetnom prípade bolo povinnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v rozhodnom období piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda od 8.1.2019 do 7.1.2024.

Majiteľ nepreukázal, a ani sa o to predloženými dôkazmi nesnažil, že začal napadnutú ochrannú známku používať, resp. že by vôbec urobil nejaké kroky k tomu, aby ju na území Slovenskej republiky začal používať. Ako už bolo odôvodnené, neistota z dosahu námietkového konania nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky, pretože majiteľ aj napriek svojim obavám má napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky platnú a mohol a mal ju používať na označovanie tovarov napriek podaným námietkam v období závislosti medzinárodného zápisu od pôvodnej prihlášky ochrannej známky, pretože inak sa sám vystavil riziku jej zrušenia. Možno zdôrazniť, že v predmetnom prípade bolo nepoužívanie napadnutej ochrannej známky subjektívnym rozhodnutím majiteľa, pričom jeho tvrdenie, že išlo o primeranú obavu, nemožno považovať za odôvodnené.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že majiteľom uvedené dôvody na nepoužívanie medzinárodnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky nemožno považovať za oprávnené a neoslobodzujú ho od jej používania. Nepoužívanie ochrannej známky z opatrnosti predstavuje subjektívne rozhodnutie majiteľa, ktoré nemožno uznať za oprávnený dôvod nepoužívania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. S ohľadom na znenie ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach tak nemôže majiteľ legitímne očakávať, že podanie námietok proti národnej prihláške v krajine pôvodu v období závislosti a od nich odvodená opatrnosť majiteľa pri používaní, resp. nepoužívaní jeho ochrannej známky na území Slovenskej republiky budú považované za oprávnené dôvody na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky.

Možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a predloženými dokladmi ani nepreukázal oprávnené dôvody pre jej nepoužívanie pre tieto tovary.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Martin Kráľ
podpredseda úradu

Doručiť:

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Mgr. Martin Guttman, MBA, Pod Rovnicami 63, 841 04 Bratislava