



Banská Bystrica 18.09.2025  
MOZ 1249188/II-56-2025

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. júna 2023 majiteľom Internet group, d. o. o., Savski nasip 7, 11070 Belehrad, Srbsko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Andreou Kús Považanovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „majiteľ“), a o rozklade podanom 8. júna 2023 navrhovateľom TESLA Holding, a. s., Rubeška 215/1, Vysočany, 19 000, Praha 9, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou V4 Legal, s. r. o., Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1249188/I-20-2023 z 9. mája 2023 vo veci návrhu na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1249188 pre územie Slovenskej republiky, 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 a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk sa rozhodnutie zn. MOZ 1249188/I-20-2023 z 9. mája 2023 mení takto:

**medzinárodná ochranná známka č. 1249188 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. apríla 2022.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 30. júna 2025 v spojení s § 54c ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**


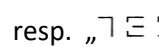
### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1249188/I-20-2023 z 9. mája 2023 (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“) a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk na základe návrhu čiastočne



zrušená medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1249188 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre tovary v triede 9 s výnimkou tovarov „televízne prijímače“, a to s účinnosťou od 8. apríla 2022. Napadnutá ochranná známka zostala pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ podaný návrh na

zrušenie napadnutej ochrannej známky, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov, odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná v spojení so žiadnymi zapísaným tovarmi, a to počas obdobia najmenej piatich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán považoval za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v relevantnom období na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Po posúdení predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľ predložil dôkazy, ktoré poskytujú dostatok údajov o trvaní používania označenia „TESLA“ počas celého rozhodujúceho obdobia a tiež o frekvencii dodávania tovarov (televízne prijímače) na základe objednávok pre viacero spotrebiteľov zo Slovenska. Išlo o kontinuálne dodávanie tovarov na základe dopytu odberateľov a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Hoci nešlo o predaj veľkého množstva tovarov, prvostupňový orgán zdôraznil, že predmetom posúdenia používania napadnutej ochrannej známky nebolo posudzovanie obchodného úspechu majiteľa či veľkosť ním získaného podielu na trhu s výrobkami označenými napadnutou ochrannou známkou, ale fakt, či napadnutá ochranná známka bola predmetom používania navonok a verejne. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že v danom prípade bolo preukázané jej používanie počas niekoľkých po sebe idúcich rokov, a to prostredníctvom predaja tovarov v internetovom obchode, teda išlo o používanie v obchodnom styku vo vzťahu k spotrebiteľom. Bol preukázaný predaj viacerým spotrebiteľom z rôznych miest a obcí na území celého Slovenska, ktoré pokrývajú rôzne oblasti a počas dlhšieho obdobia. Aj keď v zásade išlo zväčša o predaj jedného televízneho prijímača jednému zákazníkovi, s ohľadom na tento druh tovaru, ktorý sa bežne nakupuje na dlhšie obdobie a zvyčajne je v jednej domácnosti používaný jeden či dva televízne prijímače, bolo podľa prvostupňového orgánu možné uvedený rozsah považovať za dostatočný vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „televízne prijímače“. Bolo tiež zrejmé, že išlo o používanie verejné a navonok, a v žiadnom prípade nešlo len o symbolické používanie s cieľom umelo si udržať ochranu. Prvostupňový orgán v tomto prípade považoval za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky „TESLA“ v spojení s tovarmi „televízne prijímače“, ktoré boli slovenským odberateľom dodávané prostredníctvom maďarskej spoločnosti, a teda išlo o používanie napadnutej ochrannej známky so súhlasom majiteľa v zmysle § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach. Okrem toho prvostupňový orgán uviedol, že podľa predložených dôkazov bolo v súvislosti s tovarmi – televíznymi prijímačmi preukázané používanie označenia vo forme „“, resp. „“, pričom išlo o rovnako stvárnený slovný prvok „TESLA“, ktorý je obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke. Rozdiel v používanej forme bol iba v odlišnom farebnom stvárnení slovného prvku, pričom bol vynechaný podkladový prvok modrého štvorca s bielym tieňom. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti konštatoval, že uvedená zmena nebola spôsobilá zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, a teda v tomto prípade išlo o používanie napadnutej ochrannej známky v súlade s ustanovením § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach, t. j. v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o ostatné tovary napadnutej ochrannej známky zapísané v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že v predmetnom prípade vo vzťahu k nim nebolo preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej.

Proti tomuto rozhodnutiu podali majiteľ aj navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu, ktorý sa týkal časti napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán čiastočne zrušil napadnutú ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky, uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne zhodnotil dôkazy predložené za účelom preukázania používania napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky v rozhodujúcom období od 8. apríla 2017 do 7. apríla 2022, a to vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triedach 7 a 11, ako aj vo vzťahu k tovarom v triede 9 s výnimkou tovarov „televízne prijímače“. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku ponechal pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s touto sa majiteľ stotožnil.

V súvislosti s predloženými dôkazmi, konkrétne vyhlásením maďarskej spoločnosti Extreme Digital Zrt., Budapešť, a printscreenmi z webových stránok, ktoré pochádzali z obdobia po podaní návrhu, majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán správne konštatoval, že tieto dôkazy nemožno úplne odmietnuť. Rovnako mal však prvostupňový orgán postupovať aj v prípade predložených faktúr z roku 2022, ktoré podľa názoru majiteľa v spojitosti s ostatnými dôkazmi preukazujú určitú kontinuitu predaja tovarov označených napadnutou ochrannou známkou.

Prvostupňový orgán podľa majiteľa správne uviedol, že aj keď dôkazy nie sú datované, resp. sú datované až po podaní návrhu, z časového hľadiska je možné ich považovať za relevantné, keďže z nich vyplývajú informácie vzťahujúce sa na relevantné obdobie a môžu slúžiť na ukážku toho, ako bola ochranná známka použitá vo vzťahu k príslušnému tovaru, či na poskytnutie informácií o tovaroch, ktoré majiteľ uvádzal na trh. Z tohto dôvodu ich nemožno úplne odmietnuť a nevykonať ich posúdenie pri celkovom hodnotení dôkazov vo vzájomných súvislostiach s ostatnými dôkazmi.

Majiteľ ďalej uviedol, že z dôkazov predstavujúcich prinscreeny z webových stránok [www.bvz.sk](http://www.bvz.sk), [www.datart.sk](http://www.datart.sk), [www.edigital.sk](http://www.edigital.sk), [www.hej.sk](http://www.hej.sk) a [www.mall.sk](http://www.mall.sk) jasne vyplýva, že napadnutá ochranná známka bola používaná na území Slovenskej republiky v rámci predaja rôznych tovarov, ako sú napr. mikrovlnné rúry, kuchynské roboty, mixéry, stolné mixéry, ručné mixéry, televízory, ovládače, hriankovače, váhy, kuchynské váhy, osobné váhy, žehličky, sekáčky potravín, vaflovače, ručné šľahače, rýchlovarné kanvice, sendvičovače, topinkovače, ponorné mixéry, podlahové vysávače, tyčové vysávače, lisy na citrusy, variče, smoothie mixéry, chladničky, digestory, varné dosky atď. Skutočnosť, že uvedené tovary boli ponúkané na slovenskom trhu, podľa majiteľa potvrdzuje fakt, že dotknuté internetové obchody sú vedené pod slovenskou doménou „.sk“. Predmetné dôkazy zároveň obsahujú údaje ako „Dostupnosť“, „Ihneď k odoslaniu“, „Posledný kus k odoslaniu“, „U dodávateľa“, „Termín doručenia a vyzdvihnutia“, prípadne údaj „Na sklade“ doplnený o množstvo naskladneného tovaru, z ktorých podľa majiteľa vyplýva, že ponúkané tovary boli dostupné a pripravené na predaj koncovému slovenskému spotrebiteľovi. Majiteľ ďalej upozornil, že vo všeobecnosti platí, že ak slúži skutočnému obchodnému účelu, aj minimálne používanie ochrannej známky môže, v závislosti od tovarov a služieb a relevantného trhu, postačovať na preukázanie riadneho používania (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-387/10 z 2. februára 2012, bod 42). Navyše aj dôkazy bez uvedenia dátumu použitia môžu byť v kontexte celkového hodnotenia stále relevantné a brané do úvahy v spojení s inými dôkazmi, ktoré sú datované (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-324/09 zo 17. februára 2011, bod 33). S ohľadom na uvedené majiteľ zastal názor, že prvostupňový orgán mal vykonať posúdenie dôkazov predstavujúcich printscreeny z webových stránok v spojitosti s ostatnými dôkazmi. Niektoré printscreeny zároveň obsahujú dátum možného doručenia tovaru, ktorým je júl 2022, čo je síce dátum mimo rozhodujúceho obdobia, avšak podľa majiteľa tieto dôkazy dopĺňajú a potvrdzujú kontinuitu používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenska. Na základe dôkazov predstavujúcich printscreeny z webových stránok je podľa majiteľa zrejmé, že sa uskutočnil predaj tovarov označených napadnutou ochrannou známkou koncovým spotrebiteľom na Slovensku, čo je rozhodujúce pre dokazovanie, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná.

Majiteľ ďalej argumentoval tým, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre veľké množstvo tovarov v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zastal názor, že doložil v konaní riadne datované dôkazy (printscreeny, faktúry a čestné vyhlásenie) preukazujúce, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodujúcom období používaná. Poznamenal, že v praxi nie je možné predložiť dôkaz o používaní ochrannej známky pre všetky možné varianty tovarov a služieb. Majiteľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-714/18 P zo 16. júla 2020, bod 39, podľa ktorého je potrebné nájsť rovnováhu medzi obmedzením práv majiteľa ochrannej známky, ktorá nie je riadne používaná pre celý zoznam zapísaných tovarov a služieb, a jeho záujmom o rozšírenie sortimentu tovarov a služieb v budúcnosti v medziach výrazov označujúcich tovary a služby, pre ktoré bola takáto ochranná známka zapísaná. Ďalej uviedol, že v dnešnej dobe obrovského nárastu internetového predaja je nemožné, aby výrobky, ktoré sú ponúkané v tak známych slovenských internetových obchodoch, neboli dostupné koncovým spotrebiteľom, pokiaľ si ich koncový spotrebiteľ vybral a vložil do košíka. Takto veľké internetové obchody by do ponuky neuviedli tovary, ktoré nie sú dostupné, okrem situácie, že sú vypredané. Z tohto dôvodu majiteľ zastal názor, že prvostupňový orgán nedostatočne alebo nesprávne vyhodnotil dôkazné materiály predstavujúce

printscreensy z webových stránok, ktoré podľa neho preukazujú riadne používanie napadnutej ochrannej známky pre všetky zapísané tovary.

Majiteľ tiež uviedol, že prvostupňový orgán nedostatočne alebo nesprávne vyhodnotil jeho argumentáciu týkajúcu sa vzniknutých prekážok pri predaji tovarov označených napadnutou ochrannou známkou vyplývajúcich z obmedzení prijatých v súvislosti s pandemiou COVID-19 od konca roka 2019. V tejto súvislosti uviedol, že je verejne známe, že Slovenská republika zaviedla koncom roka 2019 rozsiahle opatrenia na zastavenie šírenia tohto nákazlivého infekčného ochorenia. Tieto opatrenia v mnohých smeroch priamo zasahovali do bežného fungovania nielen slovenského, ale celosvetového trhu, a to predovšetkým v oblasti výroby, importu a exportu tovarov, čo sa priamo dotýkalo aj obchodných aktivít majiteľa. Keďže bolo znemožnené cestovanie v rámci Slovenskej republiky, ale aj medzi štátmi, toto malo za následok, že majiteľ, resp. jeho obchodní zástupcovia sa nemohli stretávať so zákazníkmi, predvádzať a ponúkať im nové produkty na zalistovanie, podpisovať nové rámcové zmluvy, na základe ktorých by došlo k dodávkam výrobkov majiteľa do slovenskej obchodnej siete. Majiteľ upozornil, že následkom viaznucich dodávok a z dôvodu chýbajúcich čipov a iných komponentov nebolo možné riadne vyrábať výrobky, a nebolo možné dovážať a distribuovať výrobky celosvetovo, a teda aj v rámci Slovenskej republiky. Práve reštriktívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 mali negatívne dopady na podniky, ktoré musia dlhodobo obnovovať svoju ekonomickú stabilitu. Majiteľ v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že ide o všeobecne známe a uznané skutočnosti (notoriety), ktoré nie je potrebné preukazovať.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky zapísané tovary.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade majiteľa, ktoré bolo úradu doručené 18. septembra 2023, uviedol, že rozklad majiteľa obsahuje množstvo právnej argumentácie všeobecného charakteru a odkazuje na ustálenú judikatúru bez logického či právneho nadviazania, príčinou čoho je dôkazná núdza, resp. neunesenie dôkazného bremena majiteľom, a snaha o účelové navodenie dojmu o aspoň nejakom používaní napadnutej ochrannej známky. Majiteľ sa podľa navrhovateľa snažil účelovo dezinterpretovať závery prvostupňového orgánu uvedené v napadnutom rozhodnutí.

V súvislosti s dôkazmi predloženými majiteľom v konaní navrhovateľ zdôraznil, že ani jeden dôkaz vo forme snímok obrazovky z internetových stránok nemožno považovať za relevantný vo vzťahu k posúdeniu používania napadnutej ochrannej známky v rozhodujúcom období, keďže tieto dôkazy neboli datované, prípadne dátum, ktorý bolo možné vydedukovať z predmetných dôkazov, spadá mimo rozhodujúce obdobie. Navrhovateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že zo strany majiteľa neboli predložené žiadne dôkazy priameho a skutočného predaja, ktoré by preukazovali, že boli dotknuté tovary v relevantnom období ponúkané spotrebiteľom. Podľa navrhovateľa v konaní nebol preukázaný reálny predaj výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou koncovým spotrebiteľom v rozhodujúcom období prostredníctvom internetových obchodov, taktiež neboli preukázané dodávky výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou pre tieto internetové obchody, či už zo strany majiteľa napadnutej ochrannej známky, držiteľa licencie alebo tretej osoby. Súčasne navrhovateľ upozornil, že majiteľom predložené snímky obrazovky nespĺňajú základné požiadavky podľa ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ, v zmysle ktorej musia dôkazy o používaní ochrannej známky pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná. Podľa právneho názoru navrhovateľa vo vzťahu k predmetným snímkam z webových stránok neboli splnené žiadne z minimálnych požiadaviek týkajúcich sa času, rozsahu a ani charakteru.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že kontinuity používania ochrannej známky je možné sa dovolávať v zásade len v prípade, ak dôkazy mimo relevantné obdobie slúžia na doplnenie a podporenie priamych dôkazov, ktoré sa vzťahujú na relevantné obdobie. To sa však nedá povedať o dôkazoch majiteľa, keďže nepredložil žiadne priame dôkazy o riadnom používaní, t. j. o priamom predaji tovarov spotrebiteľom v rámci rozhodujúceho obdobia. Nepriame dôkazy, ktoré pochádzajú z doby po uplynutí rozhodujúceho obdobia a neobsahujú informácie o predaji či dosahu na spotrebiteľa, nie je možné použiť ako dôkaz riadneho používania napadnutej ochrannej známky. Okrem toho navrhovateľ doplnil, že ani jeden z dôkazov majiteľa

predstavujúcich printscreeny z webových stránok nijakým spôsobom nepreukazuje skutočný predaj tovarov spotrebiteľom na Slovensku v rozhodujúcom období.

Navrhovateľ upozornil tiež na to, že majiteľ nesie dôkazné bremeno vo vzťahu ku všetkým jednotlivým tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. Z tohto dôvodu nie je možné preukázaním riadneho používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k jednému zapísanému tovaru preukázať (a ponechať v platnosti) napadnutú ochrannú známku pre ďalší tovar/ďalšie tovary, pre ktoré neboli poskytnuté dôkazy o používaní v rozhodujúcom období. Situácia tak, ako ju uvádzal a prezentoval majiteľ vo svojom rozklade, vedie podľa navrhovateľa k *ad absurdum* záverom, že napríklad preukázaním riadneho používania ochrannej známky pre tovar „*vrecká do vysávačov*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je možné súčasne preukázať aj používanie pre tovary, akými sú napríklad „*elektrické stroje na výrobu cestovín*“, „*žehliace stroje*“, „*žiarovky*“, prípadne dokonca aj „*elektrické tlakové hrnce*“. Navrhovateľ zdôraznil, že nie je možné všetky tovary napadnutej ochrannej známky zapísané v triedach 7, 9 a 11 považovať vzájomne za varianty, a teda nie je ani možné substituovať absenciu dôkazu riadneho používania vo vzťahu k jednému tovaru akýmkoľvek iným dôkazom, týkajúcim sa diametrálne odlišného tovaru.

V súvislosti s dôkazmi majiteľa predstavujúcimi printscreeny z webových stránok navrhovateľ uviedol, že sa javia ako pokus majiteľa vytvoriť zdanie o aspoň nejakom používaní napadnutej ochrannej známky po tom, ako sa dozvedel o podanom návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že viaceré printscreeny obsahujú informáciu „Posledný kus k odoslaniu“ či „Momentálne nedostupné“, alebo informáciu „Termíny doručenia a vyzdvihnutia“, ktorá odkazuje na absenciu predmetných tovarov a na ich prípadné naskladnenie. Údaj „Na sklade“ označil navrhovateľ za vágny, ktorý nemá akúkoľvek výpovednú či dôkaznú hodnotu v súvislosti s predajom predmetných tovarov spotrebiteľom, nehovoriac o preukazovaní používania v rozhodujúcom období. Okrem toho ani jeden z tovarov uvedených v printscreenoch z webových stránok [www.datart.sk](http://www.datart.sk), [www.edigital.sk](http://www.edigital.sk), [www.hej.sk](http://www.hej.sk) a [www.mall.sk](http://www.mall.sk) neobsahuje žiadnu spotrebiteľskú recenziu, a tovar uvedený v printscreenoch z webovej stránky [www.bvz.sk](http://www.bvz.sk) obsahuje 4 recenzie, pričom hodnovernosť týchto recenzií označil navrhovateľ za pochybnú.

V súvislosti s odvolávaním sa majiteľa na pandemickú situáciu na Slovensku v súvislosti s COVID-19, ktorá mu mala znemožňovať používanie napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že rozhodujúcim obdobím je v danom prípade obdobie od 8. apríla 2017 do 7. apríla 2022, pričom napadnutá ochranná známka bola zapísaná už od roku 2015. Niekoľkoročnej časti rozhodujúceho obdobia sa teda pandémie COVID-19 vôbec netýkala. Súčasne navrhovateľ uviedol, že práve pandémie COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia prispeli k rozvoju a rastu online nakupovania (v tejto súvislosti odkázal na článok publikovaný na webovej stránke [www.sita.sk](http://www.sita.sk) s názvom „Na Slovensku prekvitajú online nákupy, počas pandémie vznikla štvrtina eshopov“ z 11. decembra 2021). Tvrdenia o nemožnosti predložiť dôkazy o riadnom používaní v dôsledku pandémie COVID-19 je preto podľa navrhovateľa potrebné vyhodnotiť ako čisto účelové.

Navrhovateľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozhodovaciu prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), konkrétne na rozhodnutie zrušovacieho oddelenia EUIPO vo veci C 49 392, podľa ktorého „*Prípady vyššej moci sú tie, ktoré narúšajú riadne fungovanie podniku, ktorý je majiteľom ochrannej známky. Je všeobecne známou skutočnosťou, že v mesiacoch medzi koncom zimy a začiatkom jari aj v Taliansku, ako tvrdí majiteľ ochrannej známky EÚ, dochádzalo k uzáverám a obmedzeniam. Ako však uviedol žalobca, nebola pozastavená žiadna obchodná činnosť, ale len na obdobie niekoľkých týždňov prístup na určité verejné priestranstvá. Je potrebné poznamenať, že nielenže si obchodné subjekty dokázali udržať svoje podnikanie online s doručovaním domov, ale že v žiadnom prípade nezahŕňali časové obdobie, ktoré by predstavovalo legitímne dôvody na nepoužívanie, a teda dôvod na predĺženie ochrannej lehoty. Z toho vyplýva, že existenciu epidémie COVID-19 v Taliansku nemožno uznať za legitímny dôvod nepoužívania.*“ Navrhovateľ sa tiež odvolal na rozhodnutie zrušovacieho oddelenia EUIPO vo veci C 47 632, v ktorom sa uvádzalo nasledujúce: „*Pripomíname, že majiteľ musel preukázať používanie svojej ochrannej známky v období od 24. novembra 2015 do 24. novembra 2020. Aj keby bol výskyt pandémie počas posledných deviatich mesiacov tohto obdobia považovaný za dôvod vyššej moci na základe dôkazov o vzniknutých ťažkostiach, ktoré v predmetnej veci neexistujú, nestačilo by to na posúdenie, že existuje oprávnený dôvod nepoužívania pre zvyšok obdobia, keďže neexistuje ani najmenší dôkaz o začatí používania.*“

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad majiteľa zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Navrhovateľ v odôvodnení podaného rozkladu vyjadril nesúhlas s časťou napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre územie Slovenskej republiky pre tovary „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o tú časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre územie Slovenskej republiky pre všetky ostatné zapísané tovary v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s touto sa navrhovateľ stotožnil.

Navrhovateľ konštatoval, že na úspešné preukázanie používania ochrannej známky je nutné predložiť dôkazy o jej verejnom používaní, pri ktorom sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú tovary a služby určené. Predloženie dôkazov, ktoré uvedený stret ochrannej známky so spotrebiteľmi neumožňujú (napr. interné materiály), nie je postačujúce. Skutočné používanie ochrannej známky vyžaduje, aby boli tovary a služby označené ochrannou známkou, pre ktoré je táto zapísaná v registri, reálne využívané na trhu, pričom skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie výlučne na účely zachovania práv udelených ochrannou známkou, ani používanie, ktoré je výlučne interné (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-40/01 z 11. marca 2003, body 35 až 37 a 43). Navrhovateľ upozornil tiež na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-203/02 z 8. júla 2004, bod 38, podľa ktorého účelom ustanovenia, ktoré vyžaduje, aby sa ochranná známka skutočne používala, nie je posúdiť obchodný úspech alebo preskúmať hospodársku stratégiu podniku, ani obmedziť ochranu ochrannej známky na prípad, keď sa ochranné známky používajú vo veľkom rozsahu na obchodné účely. Na druhej strane, v konaní o zrušení ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania znáša dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, a súčasne, pri posudzovaní, či je používanie ochrannej známky skutočné, sa musia zohľadniť všetky skutočnosti a okolnosti relevantné pre určenie, či je obchodné využívanie ochrannej známky skutočné, najmä či sa takéto používanie považuje za opodstatnené v príslušnom hospodárskom odvetví na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou. Podľa rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-334/01 z 11. marca 2004, bod 35, posúdenie skutočného používania zahŕňa určitý stupeň vzájomnej závislosti medzi zohľadňovanými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pod ochrannou známkou nebol vysoký, môže byť vyvážená skutočnosťou, že používanie ochrannej známky bolo rozsiahle alebo veľmi pravidelné, a naopak. Podobne, územný rozsah používania je jedným z viacerých faktorov, ktoré sa majú zohľadniť, takže obmedzený územný rozsah používania môže byť vyvážený významnejším objemom alebo dĺžkou používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, podľa ustálenej judikatúry sa musí zohľadniť najmä obchodný objem celkového používania, ako aj dĺžka obdobia, počas ktorého sa ochranná známka používala, a frekvencia používania.

Navrhovateľ uviedol, že v konaní boli majiteľom predložené len nedatované snímky obrazovky z niekoľkých internetových obchodov, čestné vyhlásenie spoločnosti Extreme Digital Zrt., Budapešť, a celkovo 24 faktúr, z ktorých iba 19 sa vzťahovalo na relevantné obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ zastal názor, že na faktúry, ktoré sa netýkajú rozhodujúceho obdobia, by sa nemalo prihliadať. Obdobne by sa mali posudzovať nedatované snímky obrazovky. Súčasne z preložených dôkazov podľa navrhovateľa vyplýva, že v rámci relevantného obdobia sa mal uskutočniť predaj len 27 kusov digitálnych televízorov v celkovej hodnote 3 769,48 eur. Zároveň poukázal na to, že všetky dokladované predaje v rámci jednotlivých rokov sa uskutočnili počas jediného mesiaca.

V súvislosti s časovým obdobím používania napadnutej ochrannej známky navrhovateľ upozornil, že predložené faktúry z roku 2018 (5 ks) sa týkali len obdobia jedného týždňa, faktúry z roku 2019 (4 ks) troch týždňov, faktúry z roku 2020 (5 ks) sa týkali štyroch dní a faktúry z roku 2021 (5 faktúr) pochádzali z obdobia približne jedného týždňa. Celkovo teda majiteľ predložil v konaní faktúry, ktoré sa týkali obdobia približne 6 týždňov z celého relevantného obdobia, ktorého trvanie predstavovalo takmer 261 týždňov, čo navrhovateľ považoval za nedostatočné. Takéto používanie bolo podľa navrhovateľa vykonávané len s cieľom udržania zápisu napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s územným rozsahom používania navrhovateľ uviedol, že podľa predložených faktúr sa používanie napadnutej ochrannej známky týkalo iba piatich miest (Bratislava, Martin, Rimavská Sobota, Snina, Štúrovo) a potom obcí, z ktorých viaceré nedosahujú ani hranicu tisíc obyvateľov. Iné dôkazy

preukazujúce teritoriálny rozsah používania napadnutej ochrannej známky majiteľ v konaní nepredložil. Takéto limitované používanie podľa navrhovateľa neplní základnú funkciu ochrannej známky a neumožňuje relevantnej verejnosti odlíšiť tovary majiteľa, ale je skôr pravdepodobné, že tieto tovary by boli spotrebiteľmi spájané s navrhovateľom ako vlastníkom viacerých práv k označeniu „TESLA“ požívajúcim dobré meno na území Slovenska, ktoré možno datovať do prvej polovice minulého storočia.

Čo sa týka samotného rozsahu používania napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ sa odvolal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej posúdenie riadneho používania ochrannej známky závisí *inter alia* aj od konkrétneho tovaru a jeho charakteru na príslušnom trhu. V tejto súvislosti konštatoval, že z majiteľom predložených faktúr vyplýva predaj 27 kusov televízorov, čo znamená, že k predaju jedného televízora malo dôjsť v priemere raz za dva mesiace. S prihliadnutím na trh spotrebnej elektroniky je podľa navrhovateľa uvedené množstvo možné považovať za exemplárny príklad symbolického používania v intenzite, ktoré nie je spôsobilé preukázať riadne používanie napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ zdôraznil, že neposudzuje obchodný úspech ani hospodársku stratégiu majiteľa, iba považoval za potrebné upozorniť na nedostatočnú intenzitu a kvantitu používania napadnutej ochrannej známky. V prípade televízorov ide o spotrebnú elektroniku, ktorá tvorí súčasť takmer každej domácnosti na Slovensku, tzn. že nejde o žiadne špecializované alebo luxusné tovary, pri ktorých by bolo možné uvažovať o nižšom objeme predaných kusov alebo nižšej frekvencii predaja. V nadväznosti na uvedené považoval navrhovateľ deklarovaný predaj 27 kusov televízorov za obdobie piatich rokov za nedostatočný, sporadický, symbolický a s prihliadnutím na charakteristiky trhu televízorov nedosahujúci minimálne požiadavky na stanovenie riadneho používania napadnutej ochrannej známky. Okrem toho poukázal na absenciu akýchkoľvek marketingových, reklamných či propagačných materiálov vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke, resp. tovarom, pre ktoré je táto zapísaná v registri. Absencia elementárnej propagácie daných tovarov podľa názoru navrhovateľa jednoznačne speje k záveru, že zo strany majiteľa vo vzťahu k tovarom – televízory išlo len o snahu zachovať platnosť zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky pri symbolickom používaní, ktoré nie je možné kvalifikovať ako skutočné používanie so snahou získať určitý obchodný podiel na relevantnom trhu.

Navrhovateľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozhodnutie zrušovacieho oddelenia EUIPO vo veci C 13 024 z 3. mája 2018. V uvedenom konaní majiteľ ochrannej známky EÚ nepreukázal dostatočný rozsah používania ochrannej známky pre tovary v triedach 7, 8 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zrušovacie oddelenie EUIPO konštatovalo, že domáce spotrebiče sa vo faktúrach objavovali len v minimálnom množstve (jedna mikrovlnná rúra, 10 ks odšťavovačov, 10 ks žehličiek). Okrem toho neexistoval žiadny náznak reklamnej činnosti týkajúcej sa dotknutých tovarov s výnimkou jedného katalógu. Nešlo pritom o luxusný, drahý tovar, ale naopak o veľmi lacné tovary – elektrospotrebiče v hodnote najviac niekoľko desiatok eur. Zrušovacie oddelenie EUIPO dospelo k nasledujúcim záverom: *„Pokiaľ ide o používanie označenia pre domáce spotrebiče, objem používania je veľmi malý a ďalšie dôkazy sa týkajú v podstate jedného katalógu výrobkov z úplného začiatku príslušného obdobia. Používanie nebolo intenzívne, časté, dlhodobé alebo pravidelné, a tovar je cenovo nenáročným spotrebným tovarom. Preto nie je veľmi malý počet predaných výrobkov odôvodnený a neprevažujú nad tým žiadne iné okolnosti alebo vlastnosti trhu alebo tovaru. Zrušovacie oddelenie musí dospieť k záveru, že takéto použitie nemožno považovať za opodstatnené na vytvorenie alebo udržanie odbytu týchto tovarov.“*

Podobne aj Všeobecný súd v rozsudku vo veci T-583/19 z 28. októbra 2020 vyslovil názor, že predaj 138 kusov práčok a 42 sušičiek nemusí byť, s prihliadnutím na všetky okolnosti, dostatočný na preukázanie riadneho používania ochrannej známky. Rovnako z rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 2132/2010-2 z 20. mája 2011 vyplynulo, že predaj vín v celkovej hodnote 4 286,36 eur za obdobie 36 mesiacov nepostačuje na preukázanie riadneho používania ochrannej známky.

Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že čím obmedzenejší je objem obchodného používania ochrannej známky, tým viac potrebuje majiteľ ochrannej známky predložiť dodatočné dôkazy dovoľujúce vylúčiť pochybnosti o skutočnej povahe používania predmetnej ochrannej známky. Podstatné je, že riadne používanie znamená skutočné používanie ochrannej známky na trhu na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Riadne používanie je preto potrebné považovať za vylúčenie minimálneho

alebo nedostatočného používania na účely určenia, či sa ochranná známka na danom trhu skutočne a efektívne používa.

Ďalej navrhovateľ argumentoval tým, že napadnutá ochranná známka by mala byť zrušená, okrem iného, aj z dôvodu, že majiteľ nepreukázal jej používanie v podobe, v akej je zapísaná v registri úradu, resp. v podobe, ktorá sa od tejto podoby odlišuje len v prvkoch nemeniacich rozlišovaciu spôsobilosť. Navrhovateľ upozornil, že napadnutá ochranná známka obsahuje dominantný a výrazný vizuálny prvok, a to konkrétne čierne/tmavomodré pozadie pripomínajúce odlesk, ktoré púta pozornosť a v ktorom slovný prvok „TESLA“ takmer zaniká a je pomerne ťažko identifikovateľný. V dôsledku silného vizuálneho vplyvu predmetného pozadia a jeho kontrastu, a vzhľadom na veľkosť, hrúbku a štylizáciu jednotlivých písmen, je otázne, či by ho vôbec relevantný spotrebiteľ dokázal prečítať, resp. rozpoznať. Pozadie napadnutej ochrannej známky je preto podľa navrhovateľa možné považovať za jeho neoddeliteľnú súčasť, za prvok s dominantným a dištinktívnym charakterom, ktorý prispieva k rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ uviedol, že jeho absencia mení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, pričom žiadny z dôkazov predložených majiteľom v konaní neobsahuje napadnutú ochrannú známku v podobe, v akej bola zapísaná do registra. Navrhovateľ doplnil, že aj slovný prvok „TESLA“ obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke má v porovnaní s formou používanou na jednotlivých tovaroch zmenený tvar.

Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-83/14 z 15. decembra 2015, body 21 a 22, v ktorom sa uvádza, že *„Hoci slovný prvok ‚arthur‘ predstavuje dominantný prvok skoršej ochrannej známky v jej zapísanej podobe, jeho rozlišovacia spôsobilosť nevyplýva len z tohto slovného prvku, ale aj z jeho vizuálnej prezentácie, ktorá, hoci je sekundárna, nie je ani zanedbateľná, ani banálna. ...použité označenie vykazuje značné rozdiely v porovnaní so skoršou ochrannou známkou v jej zapísanej podobe. Aj keď použité označenie reprodukuje slovný prvok ‚arthur‘, znaky použité pre písmená tvoriace tento slovný prvok sú znaky napísané mierne štylizovaným bielym veľkým písmom na čiernom pozadí a sú umiestnené horizontálne. Okrem toho použité označenie umiestňuje slovo ‚arthur‘ do obdĺžnikového čierneho rámu, ktorý sám osebe má jemný biely okraj.“*

Ďalej sa odvolal na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 2041/2013-4 z 24. novembra 2014, body 28, 32, 34 a 37, v ktorom sa uvádza, že *„pre účely používania platí, že zmena čisto vo farbe nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky za predpokladu, že sú splnené tieto kritériá: slovné/obrazové prvky sú totožné a tvoria rozlišovaciu spôsobilosť prvkov; farebný kontrast je zachovaný; farba alebo samotná farebná kombinácia nemá rozlišovaciu spôsobilosť; farba výrazne neprispieva k všeobecnej rozlišovacej spôsobilosti označenia. [...] S prihliadnutím na úvahy, ktoré sú základom tejto praxe, je potrebné považovať rozdiely v použitej farbe za relevantné a meniace rozlišovaciu spôsobilosť spornej ochrannej známky. [...] Stručne povedané, treba konštatovať, že použitá forma, ktorú možno vidieť v predložených dokumentoch o používaní, sa zreteľne líši od formy napadnutej ochrannej známky v jej zapísanej podobe, čo znamená, že jej rozlišovacia spôsobilosť je zmenená.“*

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá ochranná známka bude pre územie Slovenskej republiky zrušená v celom rozsahu, pričom zrušenie bude účinné odo dňa doručenia návrhu na jej zrušenie. Súčasne navrhovateľ v zmysle § 37 ods. 9 zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 30. júna 2025 požiadal o vrátenie kaucie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade navrhovateľa, ktoré bolo úradu doručené 15. septembra 2023, uviedol, že s argumentami navrhovateľa nesúhlasí.

Zastal názor, že množstvom predložených dôkazov preukázal, že napadnutá ochranná známka bola skutočne a riadne používaná na území Slovenskej republiky v rámci jeho obchodnej činnosti, keď v rozhodujúcom období na trh uvádzal svoje tovary – televízne prijímače. Odvolal sa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-40/01 z 11. marca 2003, podľa ktorého skutočné používanie ochrannej známky zahŕňa jej používanie na trhu pre tovary alebo služby chránené touto ochrannou známkou, a nie len interné používanie dotknutým podnikom. Majiteľ zdôraznil, že v konaní predložil riadne datované dôkazy (snímky obrazovky, faktúry, čestné vyhlásenie) preukazujúce, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodujúcom období používaná. Skutočnosť, či sa predložené faktúry týkajú obdobia jedného alebo viacerých mesiacov v rámci jednotlivých



rokov rozhodujúceho obdobia, majiteľ označil za irelevantnú. Zároveň doplnil, že aj nedatované dôkazy, prípadne dôkazy datované mimo rozhodujúceho obdobia môžu byť v celkovom kontexte relevantné a brané do úvahy v spojení s inými dôkazmi, ktoré sú datované (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-324/09 zo 17. februára 2011, bod 33). Majiteľ konštatoval, že napríklad predložené faktúry z roku 2022 preukazujú kontinuitu predaja tovarov označených napadnutou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky. Výklad navrhovateľa, podľa ktorého sú majiteľom predložené dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky z časového hľadiska absolútne nedostatočné a neintenzívne, označil majiteľ za čisto formalistický.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že majiteľ nepreukázal v dostatočnej miere teritoriálny rozsah používania napadnutej ochrannej známky, majiteľ uviedol, že ochranná známka sa nemusí používať v podstatnej časti relevantného územia, aby bola riadne používaná. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-380/18 zo 7. novembra 2019, bod 80, podľa ktorého v prípade, že sa má používanie ochrannej známky EÚ považovať za riadne, ochranná známka sa nemusí používať v podstatnej časti Európskej únie, ale postačuje aj používanie na území jedného členského štátu, pričom sa musia brať do úvahy vlastnosti príslušných tovarov alebo služieb. Majiteľ tiež poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-416/04 P z 11. mája 2006, body 60, 66 a 76, v rámci ktorého bolo konštatované, že predložené dôkazy postačujú na preukázanie riadneho používania predmetnej ochrannej známky, aj keď sa skoršia španielska ochranná známka nenachádzala na podstatnej časti územia Španielska, keďže dôkazy sa týkali predaja tovaru každodennej spotreby (koncentrované ovocné šťavy) len jednému zákazníkovi v Španielsku. Majiteľ označil za irelevantný a neopodstatnený argument navrhovateľa, že predaj prebiehal v slovenských mestách a obciach s nižším počtom obyvateľov. Z predložených dôkazov podľa majiteľa vyplýva, že sa uskutočnil predaj tovarov označených napadnutou ochrannou známkou koncovým spotrebiteľom na Slovensku, čo je z hľadiska dokazovania skutočného používania napadnutej ochrannej známky rozhodujúce. Majiteľ konštatoval, že má úprimný úmysel (ktorý sa mu podľa jeho slov darí napíňať) umiestňovať tovary na relevantný trh (predaj tovarov prostredníctvom slovenských internetových obchodov s elektronikou s celoslovenským dosahom) a používať napadnutú ochrannú známku takým spôsobom, ktorý smeruje k vytvoreniu a udržaniu si pozície na trhu s príslušným tovarom, a preto nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa, že predložené dôkazy preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky zamerané len na zachovanie práv z tejto ochrannej známky bez cieľa skutočne vytvárať a udržať odbyť tovarov.

V súvislosti s rozsahom používania napadnutej ochrannej známky majiteľ uviedol, že z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že nie je možné predpísať abstraktne, aká kvantitatívna hranica by sa mala zvoliť, aby sa určilo či bolo používanie riadne alebo nie, a preto nemôže existovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis*. S prihliadnutím na uvedené, aj keď musí byť preukázaný minimálny rozsah používania, čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí na okolnostiach každého individuálneho prípadu. Všeobecný pravidlom je, že ak slúži skutočnému obchodnému účelu, aj minimálne používanie ochrannej známky môže postačovať na preukázanie riadneho používania v závislosti od tovarov a služieb a relevantného trhu (rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-409/07 z 23. septembra 2009, bod 35 a rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-387/10 z 2. februára 2012, bod 42). S ohľadom na uvedené majiteľ považoval argument navrhovateľa, podľa ktorého predaj 27 kusov televízorov za obdobie piatich rokov nebol dostatočný na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, za irelevantný.

Majiteľ ďalej argumentoval opätovne tým, že Slovenská republika koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 zaviedla rozsiahle opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, pričom tieto opatrenia zasahovali do bežného fungovania nielen slovenského, ale aj celosvetového trhu, a to predovšetkým v oblasti výroby, importu a exportu tovarov, čo sa priamo dotklo aj obchodných aktivít majiteľa. Najmä bolo znemožnené cestovať nielen v rámci Slovenska, ale aj medzi štátmi, čo malo za následok, že sa majiteľ, resp. jeho obchodní zástupcovia nemohli stretávať so zákazníkmi, predvádzať a ponúkať im nové produkty na zalistovanie, podpisovať zmluvy, na základe ktorých by došlo k dodávkam tovarov majiteľa do obchodnej siete. Následkom bola tiež nemožnosť riadne vyrábať výrobky (z dôvodu viaznucich subdodávok, chýbajúcich čipov a iných komponentov), dovážať a distribuovať výrobky celosvetovo a aj v rámci Slovenskej republiky. Majiteľ zdôraznil, že sa mu, aj za týchto zložitých podmienok, podarilo umiestniť svoje tovary na slovenský trh a dodať ich koncovým zákazníkom. Odmietol tvrdenia navrhovateľa, že používanie napadnutej ochrannej známky bolo symbolické, zamerané len na zachovanie jej zápisu.

Majiteľ ďalej vyjadril nesúhlas s tvrdením navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka nebola používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá sa od tejto podoby odlišuje len v prvkoch nemeniacich rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti odkázal na „Spoločné oznámenie o používaní ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe“ z októbra 2022, z ktorého vyplýva, že označenia sa v obchodnom styku často používajú spolu s inými označeniami (napr. na označenie ochrannej známky podniku a/alebo odvodenej značky alebo spolu s názvom spoločnosti). V prípade, že sa niekoľko označení používa spoločne, avšak tieto označenia zostávajú od seba nezávislé a plnia svoju rozlišovaciu funkciu ako samostatné označenia, otázka, či bola zmenená rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia ani nevzniká. Ak má zapísané označenie priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, vynechanie prvku bez rozlišovacej spôsobilosti v označení, v podobe, v akej je používané, pravdepodobne nezmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia. Platí to aj v prípade, keď má vynechaný prvok nízku rozlišovaciu spôsobilosť.

Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že napadnutá ochranná známka je tvorená jediným štylizovaným, dištinktívnym a dominantným slovným prvkom „TESLA“ umiestneným v strede čierneho/tmavomodrého/bieleho pozadia/tieňovania v tvare štvorca. Vynechanie nedištinktívneho pozadia podľa názoru majiteľa nemení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky tak, ako je zapísaná v registri, pričom takýto prístup je aj v súlade so skôr spomenutým Spoločným oznámením o používaní ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe. S ohľadom na uvedené majiteľ považoval argumenty navrhovateľa v tejto súvislosti za irelevantné.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti majiteľ zastal názor, že v konaní preukázal riadne používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodujúcom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom „television apparatus“ (televízne prijímače) v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad navrhovateľa zamietol a napadnutú ochrannú známku pre tieto tovary ponechal v platnosti pre územie Slovenskej republiky.

Podaním doručeným úradu 23. januára 2025 navrhovateľ doplnil rozklad o rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctví zn. O-242898 zo 17. decembra 2024, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie o zrušení napadnutej ochrannej známky pre územie Českej republiky pre všetky zapísané tovary s odôvodnením, že v konaní nebolo preukázané, že by napadnutá ochranná známka bola v rozhodujúcom období riadne používaná. Liberačný dôvod pre nepoužívanie považoval odvolací orgán za nedôvodný.

Majiteľ v duplike doručenej úradu 17. marca 2025 uviedol, že úrad nie je právne viazaný závermi uvedenými v rozhodnutiach iných národných úradov, pretože každý úrad rozhoduje na základe vlastného právneho poriadku a individuálnych skutkových okolností daného prípadu. Úrad vykonáva svoju rozhodovaciu prax autonómne, pričom dbá na princípy zákonnosti, objektivity a ochrany práv účastníkov konania. V ďalšom sa majiteľ odvolal na svoju argumentáciu uvedenú vo vyjadrení o rozklade navrhovateľa.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozkladoch 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 v znení neskorších predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi 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 § 54c ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak bolo konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo 3 začaté do 30. júna 2025, vzťahuje sa na toto konanie § 37 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2025.

Podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 30. júna 2025 spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo 3 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu vráti, ak návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie.

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 ochrannej známky 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. 1 zákona o ochranných známkach ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka podlieha následkom ustanoveným v § 14a, § 32 ods. 4 a 5, § 34 ods. 1 písm. a) a § 37a ods. 4 a 5; to neplatí, ak má majiteľ ochrannej známky na nepoužívanie ochrannej známky oprávnené dôvody.

Podľa § 7c ods. 2 zákona o ochranných známkach za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj a) používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemia 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, b) umiestňovanie ochrannej známky na tovare alebo na obale tovaru na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 1249188, majiteľa Internet group, d. o. o., Savski nasip 7, 11070 Beograd, Srbsko, s určením pre územie Slovenskej republiky, bola 20. októbra 2014 zapísaná do medzinárodného registra ochranných známk pre tovary „*electric blenders for household use; bottle*

washing machines; central vacuum cleaning installations; cleaning appliances utilizing steam; degreasers [machines]; dishwashers; high pressure washers; electric machines and apparatus for polishing; electric shoe polishers; spin driers; vacuum cleaner accessories for disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; washing machines [laundry]; washing apparatus; coin-operated washing machines; whitewashing machines; ironing machines; aerated beverage-making machines; aerated water making apparatus; electric beaters; electromechanical apparatus for beverage preparation; bread cutting machines; brewing machines; butter machines; churns; coffee grinders, other than hand-operated; cream/milk separators; electric food processors; apparatus for drawing up beer under pressure; flour mill machines; electric food processors; electromechanical food preparation machines; electric fruit presses for household use; grating machines for vegetables; electric food mills; kneading machines; meat choppers (machines); mills for household use other than hand-operated; apparatus for making mineral water; machines for making pasta; pepper mills other than hand-operated; electric whisks for household use“ [elektrické mixéry do domácnosti; stroje na umývanie fliaš; centrálné vysávače; parné čistiace stroje; odmasťovacie zariadenia (stroje); umývačky riadu; vysokotlakové čistiace stroje; elektrické stroje a prístroje na leštenie; elektrické leštičky na topánky; odstredivky, žmýkačky; príslušenstvo k vysávačom na šírenie parfumov a dezinfekčných prostriedkov; hadice vysávačov; vysávače; vrecká do vysávača; práčky; pracie a premývacie zariadenia; práčky uvádzané do chodu vhođením mince; stroje na bielenie; žehliace stroje; stroje na výrobu sýtených nápojov; zariadenia na výrobu sýtenej vody; elektrické šľahače; elektromechanické zariadenia na prípravu nápojov; stroje na krájanie chleba; stroje na varenie piva; stroje na výrobu masla; maselnice; kávové mlynčeky, s výnimkou ručných; odstredivky na mlieko; elektrické kuchynské drviče; výčapné zariadenia (na pivo); obilné mlyny (stroje); elektrické kuchynské roboty; elektromechanické stroje na prípravu pokrmov; elektrické lisy na ovocie do domácnosti; stroje na strúhanie zeleniny; elektrické mlynčeky na potraviny; stroje na miesenie; mäsové mlynčeky (stroje); mlynčeky na použitie v domácnosti iné ako ručné; zariadenia na výrobu minerálnej vody; elektrické stroje na výrobu cestovín; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; elektrické šľahače na domáce použitie] v triede 7, „coin-operated mechanisms for television sets; television apparatus; empty toner cartridges for printers and photocopiers; 3D spectacles; acoustic conduits; acoustic couplers; acoustic [sound] alarms; adding machines; antennas; aerometers; electric alarm bells; alarms (instruments); alcohol meters; alidades; altimeters; ammeters; amplifiers; telephone answering machines; anti-glare visors; anti-glare glasses; anti-interference devices [electricity]; anti-theft warning apparatus not for use in vehicles or energy storage systems; apertometers [optics]; apparatus and instruments for astronomy; receivers [audio, video not for use in vehicles or energy storage systems]; audiovisual teaching apparatus; audio and video devices for monitoring babies; balances [steelyards]; balancing apparatus; barcode readers; barometers; luminous beacons; bells [warning apparatus]; betatrons; binoculars; blueprint apparatus; boiler control instruments; branch boxes [electricity]; buzzers; cabinets for loudspeakers; calibrating rings; calipers; photographic apparatus; cassette players; cell phone straps; cell switches [electricity] not for use in vehicles or energy storage systems; chips [integrated circuits]; breakers (circuit breakers); circuit closers; calculating disks; cleaning apparatus for sound recording discs; compact disc players; comparators; compasses [measuring instruments]; computers not for use in vehicles or energy storage systems; game software not for use in vehicles or energy storage systems; recorded computer operating system programs not for use in connection with vehicles or energy storage systems; software [recorded programs] not for use in connection with vehicles or energy storage systems; recorded computer programs not for use in connection with vehicles or energy storage systems; computer programs [downloadable software] not for use in connection with vehicles or energy storage systems; downloadable computer software applications not for use in connection with vehicles or energy storage systems; computer keyboards; computer peripheral devices not for use in connection with vehicles or energy storage systems; computer memories; correcting lenses [optics]; counters; couplers [data processing equipment]; current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps [photography]; data processing apparatus; detectors; metal detectors for industrial or military use; diagnostic apparatus not for medical use; dictating machines; diffraction apparatus [microscopy]; digital photo frames; directional compasses; disk drives [for computers]; distance measuring apparatus; distance recording apparatus; divers' masks; diving suits; DNA chips; dog whistles; electric door bells; downloadable music files; downloadable image files; downloadable ringtones for mobile telephones; electric ducts; ear plugs for divers; egg timers [sandglasses]; downloadable electronic publications; electronic notice boards; electronic pens (visual display units); electronic pocket translators; electronic agendas; e-book readers; electronic tags for goods; magnetic identification bracelets; encoded magnetic cards; encoded key cards; enlarging apparatus [photography]; epidiascopes; ergometers; facsimile

*machines; apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; flash-bulbs [photography]; fluorescent screens; galena crystals [detectors]; head cleaning tapes; headphones; heat regulating apparatus; heliographic apparatus; hemline markers; holograms; horns for loudspeakers; identification sheaths for electric wires; magnetic identity cards; memory cards or integrated circuit cards; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces [for computers]; invoicing machines; ionization apparatus not for the treatment of air or water; jigs [measuring instruments]; juke boxes for computers; coin-operated musical automata [juke boxes]; junction sleeves for electric cables; lactodensimeters; lactometers; portable computers; bags designed for laptop computers; covers for laptop computers; notebook computers not for use in connection with vehicles or energy storage systems; electronic tablets not for use in connection with vehicles or energy storage systems; lasers not for medical use; light-emitting diodes [LED] not for use in connection with vehicles or energy storage systems; lighting ballasts; lightning conductors [rods]; electric locks not for use in connection with vehicles or energy storage systems; logs [measuring instruments]; electric loss indicators not for use in connection with vehicles or energy storage systems; loudspeakers; sound transmitting apparatus not for use in connection with vehicles or energy storage systems; sounding apparatus and machines not for use in connection with vehicles or energy storage systems; magic lanterns; magnetic tapes; magnetic tape units [for computers]; magnetic encoders; magnetic wires; magnets; magnifying glasses [optics]; marking gages [joinery]; masts for wireless aeriels; mathematical instruments; megaphones; memory cards for video game machines; mercury levels; meteorological balloons; meteorological instruments; metronomes; microphones; microprocessors not for use in connection with vehicles or energy storage systems; microscopes; modems; money counting and sorting machines; electric monitoring apparatus not for use in connection with vehicles or energy storage systems; monitors [computer programs] not for use in connection with vehicles or energy storage systems; monitors [computer hardware] not for use in connection with vehicles or energy storage systems; mouse [computer peripheral]; mouse pads; optical disks; optical data media; optical fibers [light conducting filaments]; optical lenses; optical glass; optical lamps; optical goods; photocopiers; photometers; apparatus for use in phototelegraphy; apparatus and instruments for physics; pince-nez; eyeglass frames; plane tables [surveying instruments]; planimeters; X-Y plotters; plumb lines; pocket calculators; polarimeters; portable media players not for use in connection with vehicles or energy storage systems; printed circuits; printed circuit boards; printers for use with computers; prisms [optics]; probes for scientific use; processors [central processing units]; projection screens; projection apparatus; readers [data processing equipment]; record players; reflecting disks, for wear, for the prevention of traffic accidents; refractometers; refractors; remote control apparatus; scanners [data processing equipment]; screens [photography]; screens for photoengraving; screw-tapping gauges; semi-conductors; slide projectors; slide-rules; smartphones; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; sound recording strips; speed regulators for record players; spherometers; spirit levels; spools [photography]; step-up transformers; personal stereos; stereoscopes; stereoscopic apparatus; stills for laboratory experiments; switchboards; switches; tachometers; tape recorders; taximeters; teaching apparatus; telephone apparatus; telephone transmitters; portable telephones; hands-free kits for telephones; radiotelegraphy sets; telephone receivers; telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerrupters; telescopes; temperature indicators; labels indicating temperature, other than for medical purposes; material testing instruments and machines; thermometers, not for medical use; thermostats; thread counters; ticket dispensers; automatic time switches; time recording apparatus; time clocks [time recording devices]; tone arms for record players; totalizers; road traffic cones; traffic-light apparatus [signaling devices]; transmitters of electronic signals not for use in connection with vehicles or energy storage systems; transmitters [telecommunication]; transmitters [telecommunication]; transponders; triodes; urinometers; USB flash drives; vacuum tubes [radio]; vacuum gauges; variometers; verniers; video telephones; video cassettes; video game cartridges not for use in connection with vehicles or energy storage systems; video recorders; video screens not for use in connection with vehicles or energy storage systems; video devices for monitoring babies; videotapes; voltage surge protectors not for use in connection with vehicles or energy storage systems; voting machines; boards for integrated circuits; walkie-talkies; weighbridges; weighing machines; weighing apparatus and instruments; weights; whistle alarms; wire connectors [electricity]; electric wires; wrist rests for use with computers“ [mechanizmy na mince pre televízne prijímače; televízne prijímače; prázdne tonerové kazety do tlačiarní a kopírok; 3D okuliare; akustické vedenie; akustické spojky; akustické (zvukové) poplašné zariadenia; sčítacie stroje; antény; aerometre; elektrické poplašné zvončeky; poplašné zariadenia (nástroje); liehomery; alidády; výškomery; ampérmetre; zosilňovače; telefónne záznamníky; antireflexné priesory; antireflexné okuliare; zariadenia proti rušeniu (elektrina); výstražné zariadenia proti krádeži, ktoré nie sú určené na použitie vo*

vozidlách alebo v systémoch na skladovanie energie; apertometre (optika); prístroje a nástroje pre astronómiu; prijímače (audio, video, ktoré nie sú určené na použitie vo vozidlách alebo v systémoch na ukladanie energie); audiovizuálne vyučovacie zariadenia; audio- a videozariadenia na monitorovanie bábätiok; minciere (váhy); váhy; čítačky čiarových kódov; barometre; svetelné majáky; zvončeky (výstražné zariadenia); betatróny; ďalekohľady; planografické zariadenia; prístroje na reguláciu vykurovacích pecí; odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); bzúčiaky; skrinky na reproduktory; kalibračné krúžky; posuvné meradlá; fotografické prístroje; kazetové prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; redukcie (elektrotechnika), nie na použitie vo vozidlách alebo systémoch na skladovanie energie; čipy (integrované obvody); ističe; spínače; kruhové logaritmické pravítka; zariadenia na čistenie diskov na nahrávanie zvuku; prehrávače kompaktných diskov; komparátory; kompas (meracie nástroje); počítače, ktoré nie sú určené na použitie vo vozidlách alebo systémoch na skladovanie energie; herný softvér, nie na použitie vo vozidlách alebo systémoch na skladovanie energie; zaznamenané počítačové programy operačného systému, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; softvér (nahrané programy), ktorý nie je určený na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; zaznamenané počítačové programy, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; počítačové programy (stiahnuteľný softvér), nie na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; stiahnuteľné počítačové softvérové aplikácie, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; počítačové klávesnice; počítačové periférne zariadenia, ktoré sa nepoužívajú v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; počítačové pamäte; korekčné šošovky (optika); počítadlá; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); usmerňovače prúdu; cyklotróny; lampy do tmavej komory (fotografie); zariadenia na spracovanie údajov; detektory; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje nie na lekárske účely; diktafón; difrakčné prístroje (mikroskopia); digitálne fotorámiky; smerové kompas; disketové mechaniky (pre počítače); prístroje na meranie vzdialenosti; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; potápačské masky; potápačské obleky; DNA čipy; písťalky pre psov; elektrické zvončeky; stiahnuteľné hudobné súbory; stiahnuteľné obrazové súbory; stiahnuteľné zvonenia pre mobilné telefóny; rozvodové systémy elektrického vedenia; štuple do uší pre potápačov; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); stiahnuteľné elektronické publikácie; elektronické nástenky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky); elektronické vreckové prekladače; elektronické diáre; čítačky elektronických kníh; elektronické štítky na tovary; magnetické identifikačné náramky; kódované magnetické karty; kódované kľúčové karty; zväčšovacie prístroje (fotografovanie); epidiascopy; ergometre; faxové prístroje; fermentačné prístroje (laboratórne prístroje); blesky (fotografovanie); fluorescenčné obrazovky; kryštály galenitu (detektory); pásky na čistenie nahrávacích hláv; slúchadlá; zariadenia na reguláciu tepla; heliografické prístroje; značkovače (pomôcky na šitie); hologramy; trúbky ozvučnice pre reproduktory; identifikačné puzdrá na elektrické vodiče; magnetické identifikačné karty; pamäťové karty alebo karty s integrovanými obvody; integrované obvody; interkomunikačné zariadenia; rozhrania (pre počítače); fakturovacie stroje; ionizačné prístroje, nie na úpravu vzduchu alebo vody; rozmerové mierky, šablóny; počítačové meniče diskov; hudobné automaty uvádzané do činnosti vhadením mince (hracie skrinky); spojovacie objímky pre elektrické káble; laktodenzimetre; laktometre; prenosné počítače; tašky navrhnuté pre laptopy; kryty pre laptopy; notebooky, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; elektronické tablety, ktoré nie sú používané v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; lasery nie na lekárske účely; diódy vyžarujúce svetlo (LED), nie na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; predradníky na osvetľovacie prístroje; bleskozvody (prúty); elektrické zámky, nie na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; logy (prístroje na meranie plavebnej rýchlosti lodí); indikátory strát elektrickej energie, nie na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; reproduktory; zariadenia na prenos zvuku, ktoré sa nepoužívajú v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; sondážne zariadenia a stroje, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; laterna magika (prístroje); magnetické pásky; magnetické páskové jednotky (pre počítače); magnetické kódovače; magnetické drôty; magnety; lupy (optika); stolárske pomôcky na rysovanie; stožiare bezdrôtových antén; matematické pomôcky; megafóny; pamäťové karty pre videoherné zariadenia; ortuťové libely; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metronómy; mikrofóny; mikroprocesory, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; mikroskopy; modemy; stroje na počítanie a triedenie peňazí; elektrické monitorovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie; monitorovacie počítačové programy, ktoré nie sú určené na použitie

v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; monitory (počítačový hardvér), nie na použitie v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; myš (počítačové periférne zariadenia); podložky pod myš; optické disky; optické dátové médiá; optické vlákna (svetlovodivé vlákna); optické šošovky; optické sklo; optické lampy; optický tovar; kopírky; fotometre; prístroje na použitie vo fototelegrafii; prístroje a nástroje pre fyziku; cvikre; rámy na okuliare; meračské stoly (geodetické pomôcky); planimetre; súradnicové plotre; olovnice; vreckové kalkulačky; polarimetre; prenosné multimediálne prehrávače, ktoré sa nepoužívajú v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; integrované tlačené obvody; dosky plošných spojov; tlačiarne na použitie s počítačmi; optické hranoly; sondy na vedecké účely; procesory (centrálne procesory); premietacie plátna; premietacie zariadenia; čítačky (zariadenia na spracovanie údajov); gramofóny; odrazové disky na nosenie na prevenciu dopravných nehôd; refraktometre; refraktory; zariadenia na diaľkové ovládanie; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); zobrazovacie dosky (fotografia); rastre na výrobu štočkov; závitníkové kalibre; polovodiče; diaprojektory; logaritmicke pravítka; smartfóny; elektrické zásuvky, zástrčky a iné kontakty (elektrické spojky); pásky na záznam zvuku; regulátory rýchlosti pre gramofóny; sférometre; vodováhy; cievky (fotografie); transformátory na zvýšenie napätia; prenosné osobné stereoprehrávače; stereoskopy; stereoskopické prístroje; destilačné prístroje na laboratórne pokusy; telefónne ústredne; spínače; tachometre; magnetofóny; taxametre; učebné zariadenia; telefónne prístroje; telefónne vysieláče; prenosné telefóny; handsfree súpravy pre telefóny; rádiatelegrafické súpravy; telefónne slúchadlá; telefónne drôty; ďalekopisy; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); diaľkové prerušovače; teleskopy; indikátory teploty; štítky označujúce teplotu, s výnimkou štítkov na lekárske účely; nástroje a stroje na testovanie materiálov; teplomery, nie na lekárske účely; termostaty; tkáčske lupy; automaty na lístky; automatické časové spínače; prístroje na zaznamenávanie času; hodiny (zariadenia na zaznamenávanie času); gramofónové prenosky; digitálne počítadlá (totalizátory); cestné dopravné kužele; semaforové zariadenia (signalizačné zariadenia); vysieláče elektronických signálov, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; vysieláče (telekomunikácie); vysieláče (telekomunikácie); transpondéry; triódy; urinometre; USB flash disky; rádiové elektrónky; vákuové tlakomery; variometre; verniére (pomocné posuvné meradlá); video telefóny; videokazety; kazety do videohier, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; videorekordéry; video displeje, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; video zariadenia na monitorovanie bábätiok; videokazety; prepäťové ochrany, ktoré nie sú určené na použitie v spojení s vozidly alebo systémami na skladovanie energie; hlasovacie zariadenia; dosky pre integrované obvody; prenosné krátkovlnné vysieláčky; mostové váhy; stroje na váženie; prístroje a nástroje na váženie; závažia; pišťalky; svorky (elektrotechnika); elektrické drôty; opierky zápästia na prácu s počítačom] v triede 9 a „*lamp reflectors; lamps for lighting; electric lamps; electric light bulbs not for use in connection with vehicles; light bulbs; light-emitting diode [LED] lighting apparatus not for use in connection with vehicles; lighters; lighting apparatus and installations not for use in connection with vehicles; electric lights for Christmas trees; flashlights; safety lamps; street lamps; flashlights for lighting; luminous tubes for lighting; electric pressure cookers; bakers' ovens; barbecues; beverage-cooling apparatus; bread baking machines; bread-making machines; coffee roasters; electric coffee percolators; electric coffee machines; cookers (cooking stoves); cooking rings; electric cooking utensils; cooking apparatus and installations; electric deep friers; extractor hoods for kitchens; fruit roasters; heating showcases; electric heaters for feeding bottles; heating plates; hot plates; electric kettles; kitchen ranges [ovens]; malt roasters; microwave cooking apparatus; microwave ovens for industrial use; oven fittings made of fire clay; pasteurizers; plate warmers; electric pressure cooking saucepans; roasters; grills [cooking appliances]; roasting jacks; roasting spits; rotisseries; electric waffle apparatus; water softening apparatus and installations; electric appliances for making yogurt; filters for drinking water; electric fans for personal use; hair driers; hand-drying apparatus for washrooms; hot water bottles; air driers; desiccating apparatus; driers [apparatus]; drying apparatus and installations; electric laundry driers; cooling installations and machines; cooling apparatus and installations; cooling installations for liquids; cooling installations for tobacco; freezers; ice machines and apparatus; ice cube machines; milk-cooling equipment; refrigerating cabinets; refrigerating chambers; refrigerating display cabinets [display cases]; refrigerating containers; refrigerating apparatus and installations; refrigerators; bread toasters; air deodorizing apparatus; air filtering installations; air-purifying apparatus and machines; air sterilizers; deodorizing apparatus not for personal use; germicidal lamps for purifying air; humidifiers for central heating radiators; ionization apparatus for the treatment of air or water; ventilation hoods not for use in connection with vehicles or energy storage systems“ [reflektory lampa; lampy na osvetlenie; elektrické lampy; elektrické žiarovky, nie na použitie v spojení s vozidly; žiarovky;*

osvetľovacie zariadenia s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED), nie na použitie v spojení s vozidlami; zapaľovače; osvetľovacie zariadenia a inštalácie, ktoré nie sú určené na použitie v súvislosti s vozidlami; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; baterky; bezpečnostné lampy; pouličné lampy; baterky na osvetlenie; svetelné trubice na osvetlenie; elektrické tlakové hrnce; rúry na pečenie pokrmov; rošty na opekanie mäsa; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia na pečenie chleba; stroje na výrobu chleba; pražičky kávy; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; sporáky (sporáky); variče; elektrické kuchynské náčinie; varné prístroje a zariadenia; elektrické fritézy; digestory pre kuchyne; elektrické sušičky na ovocie; vyhrievané vitríny; elektrické ohrievače dojčenských fliaš; vyhrievacie platne (variče); varné dosky; varné kanvice; kuchynské sporáky (rúry); pražičky sladu; mikrovlnné rúry; mikrovlnné rúry na priemyselné účely; šamotové obloženie pecí; pasterizátory; ohrievače tanierov; elektrické tlakové hrnce na varenie; pražiacie stroje; grily (zariadenia na varenie); otočné ražne; ražeň na pečenie; grily s otočnými ražňami; elektrické vaffľové prístroje; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; elektrické prístroje na výrobu jogurtov; filtre na pitnú vodu; elektrické ventilátory na osobné použitie; sušiče vlasov; zariadenia na sušenie rúk do umyvární; ohrievacie fľaše; sušiče vzduchu; zariadenia na sušenie; sušičky (zariadenia); prístroje a zariadenia a sušenie; elektrické sušičky bielizne; chladiace zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na kvapaliny; chladiace zariadenia na tabak; mrazničky; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; stroje na výrobu ľadových kociek; zariadenia na chladenie mlieka; chladiace skrine; chladiace komory; chladiace vitríny (výkladné skrine); chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladničky; hriankovače na chlieb; zariadenia na dezodoráciu vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia a stroje na čistenie vzduchu; vzduchové sterilizátory; dezodoračné prístroje nie na osobné použitie; germicídne lampy na čistenie vzduchu; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; ionizačné prístroje na úpravu vzduchu alebo vody; odvetrávacie digestory, ktoré sa nepoužívajú v spojení s vozidlami alebo systémami na skladovanie energie] v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



Z rozkladu podaného majiteľom vyplynulo, že tento nesúhlasil so zrušením napadnutej ochrannej známky pre všetky zapísané tovary v triedach 7 a 11, a pre všetky zapísané tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s výnimkou tovarov „televízne prijímače“. Podľa majiteľa prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazné materiály predložené v konaní. Majiteľ argumentoval najmä tým, že aj minimálne používanie ochrannej známky môže v závislosti od povahy tovarov a relevantného trhu postačovať na preukázanie riadneho používania. Okrem toho mal podľa jeho názoru prvostupňový orgán prihliadnúť aj na dôkazy, ktoré neboli datované alebo boli datované mimo rozhodujúceho obdobia. Zároveň vyjadril presvedčenie, že predloženými dôkazmi preukázal používanie napadnutej ochrannej známky pre všetky zapísané tovary. V neposlednom rade mal prvostupňový orgán podľa majiteľa nesprávne vyhodnotiť jeho argumentáciu týkajúcu sa oprávnených dôvodov, ktoré mu bránili v riadnom používaní napadnutej ochrannej známky v rozhodujúcom období na území Slovenskej republiky, a ktoré súviseli s opatreniami prijatými na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19.

Z rozkladu podaného navrhovateľom vyplynulo, že tento nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím v časti, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre tovary „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zastal názor, že predložené dôkazy nepreukazovali dostatočné používanie napadnutej ochrannej známky z hľadiska rozsahu (množstva), z hľadiska času ani z hľadiska zemepisného rozsahu. Dôkazy predložené majiteľom podľa navrhovateľa preukazovali iba symbolické používanie napadnutej ochrannej známky s cieľom udržania jej zápisu v registri.



Navrhovateľ argumentoval tiež tým, že napadnutá ochranná známka mala byť zrušená tiež z dôvodu, že majiteľ nepreukázal jej používanie v podobe, v akej je zapísaná v registri.

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 odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných známkov v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná. 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 známkov (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 známkov 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 Súdny dvor EÚ. 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 vlastníctva 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 svedčiacie o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (v zmysle § 7c ods. 3 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 známkov, prípadne v podobe lišiacej 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 tiež 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 Súdneho dvora vo veci C-246/05 zo 14. júna 2007 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 8. apríla 2022, 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 8. apríla 2017 do 7. apríla 2022.

Majiteľ s cieľom preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky predložil v konaní nasledujúce dôkazné materiály:

- 27 printscreenov z webovej stránky [www.bvz.sk](http://www.bvz.sk) (dôkazy č. 1),
- 34 printscreenov z webovej stránky [www.datart.sk](http://www.datart.sk) (dôkazy č. 2),
- 13 printscreenov z webovej stránky [www.edigital.sk](http://www.edigital.sk) (dôkazy č. 3),
- 23 printscreenov z webovej stránky [www.hej.sk](http://www.hej.sk) (dôkazy č. 4),
- 31 printscreenov z webovej stránky [www.mall.sk](http://www.mall.sk) (dôkazy č. 5),
- 3 faktúry vystavené spoločnosťou Extreme Digital Zrt., Budapešť pre rôznych odberateľov zo Slovenska (dôkazy č. 6),
- 16 faktúr vystavených spoločnosťou Extreme Digital Zrt., Budapešť pre rôznych odberateľov zo Slovenska (dôkazy č. 7),
- 5 faktúr vystavených spoločnosťou Extreme Digital Zrt., Budapešť pre rôznych odberateľov zo Slovenska (dôkazy č. 8),
- vyhlásenie od spoločnosti Extreme Digital Zrt., Budapešť (dôkaz č. 9).

Prvostupňový orgán na základe predložených dôkazov, ktoré posúdil jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, konštatoval, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná v rozhodujúcom období na území Slovenskej republiky, pričom jej používanie bolo preukázané na konkrétnych výrobkoch, a to rôznych typoch televíznych prijímačov, ktoré možno zahrnúť do kategórie zapísaných tovarov „*televízne prijímače*“ v triede 9. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že žiadnym relevantným dôkazom nebolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodujúcom období vo vzťahu k ostatným zapísaným tovarom v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že uvedené závery boli napadnuté rozkladom tak zo strany majiteľa, ako aj zo strany navrhovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma, či majiteľ v konaní preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

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

Dôkazy č. 1 až 4 predstavujú desiatky (presne 97) nedatovaných printscreenov z webových stránok – e-shopov ponúkajúcich na predaj prostredníctvom internetu rôzne domáce elektrospotrebiče, konkrétne mikrovlnné rúry, kuchynské roboty, stolné mixéry, televízory, hriankovače, ručné mixéry, osobné váhy, kuchynské váhy, žehličky, sekáčky potravín, vaflovače, ručné šľahače, rýchlovarné kanvice, sendvičovače, ponorné mixéry, vysávače, tyčové vysávače, lisy na citrusy, variče, mini chladničky, digestory a varné dosky. Ich hodnota sa pohybuje v desiatkach eur, konkrétne v rozmedzí od 16 eur (váha) až po 220 eur (tyčový vysávač), no väčšinou ide o tovary v hodnote do 100 eur, pričom nie všetky dôkazy obsahujú cenu ponúkaných tovarov. Na tovaroch sa nachádzajú označenia „TESLA“ alebo „TESLA“ (v niektorých prípadoch je kvôli horšej kvalite printscreenov viditeľnosť týchto označení na tovaroch výrazne obmedzená alebo nemožná), resp. v názve/popise konkrétneho tovaru sa nachádza slovné označenie „Tesla“ spolu s jeho typovým označením. Predmetné dôkazy sa týkajú územia Slovenska, keďže webové stránky obsahujú doménu „.sk“ a aj ich text je v slovenčine. Avšak vzhľadom na to, že uvedené dôkazy nie sú datované, je možné ich považovať len za podporné dôkazy.

Dôkazy č. 5 predstavujú rovnako ako dôkazy č. 1 až 4 printscreeny z webovej stránky – e-shopu ponúkajúceho na predaj rôzne elektrospotrebiče s označením „TESLA“, „TESLA“, prípadne v názve/webovej adrese/popise konkrétneho tovaru sa nachádza slovné označenie „Tesla“ spolu s jeho typovým označením. Na rozdiel od dôkazov č. 1 až 4, z údajov v niektorých dôkazoch č. 5 možno odvodiť časové obdobie, ktorého sa týkajú, keďže sa v nich uvádzajú informácie o „aktuálnej“ akcii trvajúcej od 11. júla do 24. júla 2022, a tiež obsahujú údaj, že tovar môže byť doručený kupujúcemu 14. júla 2022, prípadne neskôr. Z uvedeného vyplýva, že predmetné dôkazy sú datované cca 3 mesiace po rozhodujúcom období. Niektoré printscreeny však nie sú datované, keďže pri nich figuruje údaj „Momentálne nedostupné“. V rámci dôkazov č. 5 sú ponúkané okrem iných drobných domácich elektrospotrebičov v hodnote prevažne do 100 eur aj dva televízory v hodnote 676 eur, resp. 1 314 eur. Vzhľadom na to, že uvedené dôkazy nie sú datované, resp. sú datované po skončení rozhodujúceho obdobia, je možné ich považovať len za podporné dôkazy.


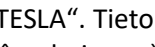
Dôkazy č. 6 sú 3 faktúry z roku 2018 (tzn. spadajú do rozhodujúceho obdobia) vystavené spoločnosťou Extreme Digital Zrt., Budapešť, pre tri rôzne subjekty na území Slovenskej republiky, za dodávku 3 ks televízorov značky „Tesla“ v hodnote 113, resp. 149 eur.

Obsahom dôkazu č. 7 je 16 faktúr, z ktorých 11 spadá do rozhodujúceho obdobia, keďže sú datované v rokoch 2018 až 2021. Ide o faktúry vystavené spoločnosťou Extreme Digital Zrt., Budapešť, pre rôzne subjekty na území Slovenska, za dodávku 21 ks televízorov značky „Tesla“. Cena tovarov sa pohybuje v závislosti od konkrétneho modelu v cenových hladinách od 90 eur do 337 eur. Zvyšných 5 faktúr za dodávku 5 ks televízorov značky „Tesla“ je datovaných tesne po rozhodujúcom období (apríl, máj 2022), a teda tieto možno považovať len za podporné dôkazy.

Dôkazy č. 8 predstavujú 5 faktúr z rokov 2020 a 2021 (teda spadajúcich do rozhodujúceho obdobia) vystavených spoločnosťou Extreme Digital Zrt., Budapešť, pre rôzne subjekty na území Slovenska, za dodávku celkovo 5 ks televízorov značky „Tesla“ v hodnote 108, 117, resp. 288 eur.

Dôkaz č. 9 je vyhlásením spoločnosti Extreme Digital Zrt., Budapešť, z 24. augusta 2022, že od 31. októbra 2017 prostredníctvom e-shopu www.edigital.sk predávala v Slovenskej republike rôzne tovary značky „TESLA“ ako televízory, mikrovlnky, digestory, rúry, mini chladničky atď., od výrobcu Comtrade Distribution, d. o. o., Belehrad, čo je držiteľ licencie od spoločnosti Internet Group, d. o. o., Belehrad (majiteľ). Spoločnosť

Extreme Digital Zrt. označila majiteľa za váženého obchodného partnera s tým, že v budúcnosti plánuje dodávať na slovenský trh ešte širší sortiment tovarov majiteľa značky „TESLA“.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach uvádza nasledujúce. Z dôkazov č. 1 až 5 vyplýva, že majiteľ predával prostredníctvom slovenských e-shopov rôzne domáce spotrebiče (vymenované skôr) označené označeniami „“ alebo „“, prípadne sa v názve výrobku/popise nachádzalo slovné označenie „TESLA“. Tieto dôkazy však buď neboli datované alebo obsahovali dátum po rozhodujúcom období. Z tohto dôvodu je možné tieto dôkazy považovať len za podporné, osvedčujúce spôsob použitia ochrannej známky na konkrétnych tovaroch. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že potreba preukázať používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodujúcom období predchádzajúcom podaniu návrhu na zrušenie nie je samoučelná, ale je odôvodnená tým, že preukazuje skutočnosť, že majiteľ nezačal svoju ochrannú známku používať iba ako dôsledok podaného návrhu na jej zrušenie s cieľom udržania práv vyplývajúcich z jej zápisu v registri. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-324/09 zo 17. februára 2011, FRIBO, bod 33, z ktorého vyplýva, že dôkazný materiál predložený bez uvedenia dátumu môže byť v kontexte celkového posúdenia stále relevantný a zohľadnený v spojení s inými dôkazmi, ktoré sú datované. Konkrétne sa v spomenutom rozsudku uvádza: „*Je pravda, že predmetné brožúry nie sú datované, na rozdiel od faktúr, ale v kontexte celkového posúdenia ich možno stále zohľadniť v spojení s inými dôkazmi, ktoré sú datované, ako sú faktúry a cenníky veľkoobchodníkov, s cieľom preukázať, že tovar skutočne vyrába vedľajší účastník konania*“. Z uvedeného je zrejmé, že nedatované dôkazy, resp. dôkazy datované mimo rozhodujúceho obdobia (v tomto prípade dôkazy č. 1 až 5 – printscreeny) môžu byť relevantné, avšak musia byť v konaní podporené ďalšími relevantnými dôkazmi osvedčujúcimi používanie ochrannej známky v rozhodujúcom období, a zároveň musia preukazovať skutočnosť, že tovary pochádzajú od konkrétneho subjektu, v tomto prípade majiteľa.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na to, že predmetné printscreeny obsahovali údaje ako „Dostupnosť“, „Ihneď k odoslaniu“, „Posledný kus k odoslaniu“, „U dodávateľa“, „Termín doručenia a vyzdvihnutia“, prípadne údaj „Na sklade“, je potrebné uviesť, že tieto sice môžu svedčiť o tom, že dotknuté tovary skutočne boli dostupné prostredníctvom predmetných e-shopov pre slovenských spotrebiteľov, avšak nijakým spôsobom nepreukazujú, že dotknuté tovary boli ponúkané v rozhodujúcom období pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka ďalších dôkazov, konkrétne faktúr (dôkazy č. 6 až 8), tieto možno považovať za relevantné z časového hľadiska, keďže, s výnimkou piatich faktúr datovaných tesne po rozhodujúcom období, všetky spadajú do rozhodujúceho obdobia pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Faktúry relevantné z časového hľadiska v celkovom počte 24 kusov preukazujú predaj 29 ks televízorov značky „Tesla“ rôznym odberateľom na území Slovenskej republiky. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že predmetné faktúry sa týkajú výlučne televízorov a netýkajú sa žiadnych iných tovarov, pre ktoré je v registri zapísaná napadnutá ochranná známka, čo znamená, že majiteľ nepreukázal predaj reálne ani jedného tovaru, odlišného od televízora koncovému slovenskému spotrebiteľovi. Pokiaľ ide o argumenty majiteľa, že v praxi nie je možné predložiť dôkazy o používaní ochrannej známky pre všetky možné varianty tovarov a služieb, a že je potrebné prihliadať na možné rozšírenie sortimentu tovarov majiteľa v budúcnosti, orgán rozhodujúci o rozklade tieto považuje za účelové a nedôvodné. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že majiteľ má zo zákona povinnosť používať svoju ochrannú známku pre tovary (alebo služby), pre ktoré je zapísaná v registri, v opačnom prípade sa vystavuje riziku jej zrušenia. Majiteľ mal možnosť, rovnako ako v prípade televízorov, predložiť faktúry, resp. iné dôkazy aj o predaji iných elektrospotrebičov v rozhodujúcom období, čo však neurobil. Okrem toho mal majiteľ zákonom garantované päťročné obdobie, počas ktorého mohol začať svoju ochrannú známku používať v celom rozsahu tovarov, pre ktoré je zapísaná v registri, takže neobstojí ani jeho argument o možnosti rozšírenia svojho sortimentu v budúcnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o predložené faktúry (dôkazy č. 6 až 8), ako bolo uvedené, tieto sa vzťahujú výlučne k zapísaným tovarom „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Faktúry pritom obsahujú názov tovaru spolu s jeho stručným popisom (napr. Tesla 32" HD LED televízor, čierny) a tiež jeho typové označenie, napr.: 24S306BH, 32S317BH, 32S605BHS a pod. Z vyhodnotenia predložených faktúr v spojení s predloženými printscreenmi (dôkazy č. 1 až 5) vyplýva, že

jediné dva tovary, ktoré sa nachádzajú vo faktúrach aj na printscreenoch, bol televízor Tesla 32S605BHS (predaný 1 ks v hodnote 190 eur; dôkaz č. 1 a dôkaz č. 7 – faktúra č. 2025EKSV23 z 10. mája 2022) a televízor Tesla 32C315SH HD Ready LED (predaný 1 ks; dôkaz č. 3 a dôkaz č. 7 – faktúra č. 1950EKSV23 z 9. mája 2022). Zároveň je potrebné v tejto súvislosti uviesť, že dôkaz č. 1, konkrétne printscreen, na ktorom je vyobrazený televízor Tesla 32S605BHS, je takej zlej kvality, že na tomto televízore vôbec nie je viditeľné použitie napadnutej ochrannej známky či jej prípadnej modifikácie. Z uvedeného vyplýva, že na základe zhodnotenia predložených dôkazov vo vzájomných súvislostiach nie je možné spoľahlivo konštatovať, že v prípade tovarov, ktorých sa týkajú predložené faktúry (s výnimkou dvoch faktúr týkajúcich sa 2 ks televízorov Tesla 32S605BHS a Tesla 32C315SH, a aj tie boli datované po rozhodujúcom období) išlo o tovary majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľom predložené dôkazy vykazujú viaceré závažné nedostatky týkajúce sa času a rozsahu (objemu) používania napadnutej ochrannej známky, ako aj závažné nedostatky týkajúce sa preukázania používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom. Predložené printscreeny (dôkazy č. 1 až 5) nie sú náležite datované a dôkaz – printscreen s televízorom Tesla 32S605BHS neobsahuje napadnutú ochrannú známku ani jej modifikáciu. Predložené faktúry (dôkazy č. 6 až 8) až na dve výnimky nemožno spárovať s predloženými printscreenmi a okrem vyfakturovaných televízorov neobsahujú zmienku o žiadnych ďalších zapísaných tovaroch majiteľa. Majiteľ pritom mohol predložiť v konaní katalóg televízorov z relevantného obdobia, na základe ktorého by bolo možné spárovať predložené faktúry (s označením typu televízora) s konkrétnym typovým číslom v katalógu, aby bolo zrejmé, či je na výrobku použitá napadnutá ochranná známka a či ide o tovary pochádzajúce od majiteľa. Takýto dôkaz však majiteľ v konaní nepredložil, a ako už bolo uvedené, predložené faktúry nie je možné spoľahlivo spárovať s predloženými snímkami obrazovky (printscreenmi).

Pokiaľ ide o vyhlásenie spoločnosti Extreme Digital Zrt., Budapešť (dôkaz č. 9), tento dôkaz okrem všeobecného konštatovania, že uvedená spoločnosť predávala tovary majiteľa, neobsahuje žiadne relevantné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary v rozhodujúcom období. Vo všeobecnosti platí, že vyhlásenia tretích strán vystavených na žiadosť účastníkov konania majú iba nízku dôkaznú hodnotu a skutočnosti tvrdené vo vyhlásení je potrebné osvedčiť ďalšími dôkazmi. Z uvedeného je zrejmé, že v danom prípade predložené vyhlásenie spoločnosti Extreme Digital Zrt., Budapešť, bez predloženia ďalších relevantných dôkazov preukazujúcich skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, nie je dostatočné na prekonanie dôkaznej núdze.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že majiteľ v preskúmanom prípade náležitým spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky ani vo vzťahu k tovarom „televízne prijímače“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V predmetnom prípade bol podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade preukázaný predaj len 2 ks televízorov pochádzajúcich od majiteľa, aj to po uplynutí rozhodujúceho obdobia, pričom zároveň iba jeden z nich (s ohľadom na predložené dôkazy) obsahuje napadnutú ochrannú známku, resp. jej modifikáciu.

Na základe uvedeného teda orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za účelné zaoberať sa otázkou, či predaj 29 ks televízorov v hodnote cca 100 – 150 eur v priebehu piatich rokov je dostatočný počet na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky pre účely návrhu na zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, ako ani otázkou, či forma ochrannej známky použitá na dôkazoch menila rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky v porovnaní s podobou, v akej je táto zapísaná v medzinárodnom registri, pretože by to v tomto prípade nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Čo sa týka ostatných tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že majiteľ vo vzťahu k nim nepredložil dostatočné dôkazy, a teda nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na to, že majiteľ v preskúmanom prípade neunesol dôkazné bremeno a náležitým spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k žiadnemu z tovarov, pre ktoré

je táto zapísaná v registri, je dôvodné napadnutú ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky zrušiť v celom rozsahu.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že vďaka opatreniam, resp. obmedzeniam prijatým v súvislosti s pandémiou COVID-19 existovali oprávnené dôvody, ktoré mu v rozhodujúcom období bránili v používaní napadnutej ochrannej známky na slovenskom trhu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že riadnymi (oprávnenými) dôvodmi nepoužívania sú len také dôvody, ktoré sú nezávislé od vôle majiteľa, majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou a spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť používania ochrannej známky (rozsudok vo veci C-246/05 zo 14. júna 2007). Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti upozorňuje, že sám majiteľ rozporuplne na jednej strane tvrdil, že napadnutú ochrannú známku používal na všetkých tovaroch, na druhej strane však mal podľa jeho slov sťaženej situáciu, ktorú vo vyjadrení bližšie nešpecifikoval a neuviedol, čo mu bránilo uvádzať na slovenský trh jeho tovary počas pandemickej situácie, počas ktorej internetové obchody nielenže fungovali normálne, ale navyiac situácia spôsobená ochorením COVID-19 (nemožnosť spotrebiteľov navštevovať tradičné „kamenné“ predajne) prioritizovala online predaj tovarov cez internet. Zároveň je v tejto súvislosti potrebné zdôrazniť, že relevantné obdobie na používanie napadnutej ochrannej známky začalo plynúť už 8. apríla 2017, pričom prvý prípad ochorenia COVID-19 na Slovensku bol potvrdený začiatkom marca 2020 a núdzový stav bol vyhlásený až od 16. marca 2020, tzn. tri roky po začatí rozhodujúceho obdobia. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade majiteľ dostatočným spôsobom nevysvetlil a ani z predložených dôkazov nevyplýva, ako a prečo mu v dôsledku pandemickej situácie bolo znemožnené na slovenskom trhu používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a napriek jeho tvrdeniu o sťaženej situácii z predložených dôkazov nemožno zistiť zmenu pri predaji výrobkov spôsobenú pandemickou situáciou, ktorá nastala od roku 2020. Argument majiteľa, že obchodní zástupcovia sa nemohli stretávať s odberateľmi, predvádzať im tovary a podpisovať zmluvy podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade v súčasnej „internetovej“ dobe neobstojí. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje liberačný dôvod pre nepoužívanie napadnutej ochrannej známky uvedený majiteľom za nedôvodný.

Keďže orgán rozhodujúci o rozklade dospel k odlišnému záveru ako prvostupňový orgán, vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na skutočnosť, že pri prípadnom zrušení napadnutého 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 podaných rozkladov 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 Správny 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:**

JUDr. Andrea Kús Považanová, advokátka, Tobrucká 85/6, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika  
V4 Legal, s. r. o., Tvrdeho 783/4, 010 01 Žilina 1, Slovenská republika