



Banská Bystrica 21. decembra 2011
MOZ 653450 11/147-2011

ROZHODNUTIE

Predsedička Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo veci rozkladu podaného 16. novembra 2009 navrhovateľom [REDAKOVANÉ], v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „navrhovateľ“), a o rozklade podanom 16. novembra 2009 majiteľom Der Griine Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Köln, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Vierou Žovicovou, ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2 (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 653450 1/87-2009 z 8. októbra 2009 vo veci návrhu na zrušenie platnosti obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 na území Slovenskej republiky, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodla:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. MOZ 653450 1/87-2009 z 8. októbra 2009 mení takto:

Platnosť medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 sa pre územie Slovenskej republiky čiastočne zrušuje pre všetky tovary v triedach 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21, 22,23, 24, 25,26,27,28,29, 30, 31,32, 33,34, pre všetky služby v triede 35, 39 a pre službu „*programmation pour ordinateurs*“ (počítačové programovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka č. 653450 ostáva v platnosti pre územie Slovenskej republiky pre všetky služby v triede 40 a pre službu „*élimination des déchets selon des procédés chimiques, physiques et/ou biologiques*“ (roztriedenie odpadu chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie platnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 6. decembra 2007.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. MOZ 653450 1/87-2009 z 8. októbra 2009 bola medzinárodná ochranná známka č. 653450 (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známkov vyhlásená za čiastočne neúčinnú na území Slovenskej republiky pre všetky tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pre všetky služby v triede 35, 39 a pre službu „*programmation pour ordinateurs*“ (počítačové programovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala na území Slovenskej republiky v platnosti pre všetky služby v triede 40 a pre službu „*élimination des déchets selon des procédés chimiques, physiques et/ou biologiques*“ (roztriedenie odpadu chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čiastočné zrušenie platnosti napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky je účinné odo dňa podania návrhu na zrušenie, čiže od 6. decembra 2007.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia úradu bolo nasledovné konštatovanie:

Za používanie ochrannej známky, právne významné pre zachovanie ochrany, možno považovať len také používanie, ktoré svojim kvalifikovaným rozsahom odôvodňuje predpoklad vytvorenia alebo udržania väzby medzi ochrannou známkou i jej majiteľom a na ňu viazanými tovarmi a službami vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti alebo jej relevantnej časti.

Majiteľ predložil na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky viacero dokumentov. Generálnou licenčnou zmluvou z 10. decembra 1996 uzavretou medzi spoločnosťou Packaging Recovery Organisation Europe s. p. r. L, Belgicko (ďalej len „PRO EURÓPE“) a majiteľom bolo preukázané, že majiteľ poskytuje práva k ochranným známkam „ZELENÝ BOD“ spoločnosti PRO EURÓPE a oprávňuje ju v jej vlastnom mene a na svoje vlastné náklady poskytovať práva k napadnutej ochrannej známke tretím osobám, ktoré sa podieľajú na systéme zberu a zhodnocovania predajných obalov v krajinách, kde sú činné. Uvedenú licenčnú zmluvu neskôr aktualizovala Generálna licenčná zmluva z 3. mája 2001. Predbežnou hlavnou licenčnou zmluvou z 23. mája 2003, ako aj následnou Hlavnou licenčnou zmluvou a Hlavnou licenčnou zmluvou z 22. novembra 2007 spoločnosť PRO EUROPE poskytla práva na použitie napadnutej ochrannej známky spoločnosti ENVI-PAK, a. s., Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, Slovenská republika a zároveň udelila tejto spoločnosti dispozičné práva poskytovať na území Slovenskej republiky na základe písomnej zmluvy tretím osobám súhlas na používanie napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ predložil ďalej v predmetnom konaní Správu o činnosti spoločnosti ENVI-PAK, a. s., z roku 2006, podľa ktorej je spoločnosť ENVI-PAK, a. s., renomovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v obalovo-odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Spoločnosť ENVI-PAK, a. s., bola založená za účelom vytvorenia a rozvoja koordinovaného systému zberu, separácie a zhodnocovania/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov. Podľa predloženej správy ENVI-PAK, a. s., buduje a rozvíja systém separovaného zberu odpadov z obalov - systém „ZELENÝ BOD“, pričom ako jediná spoločnosť v Slovenskej republike je členom PRO EURÓPE - organizácie, ktorá združuje systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v licencovaných krajinách Európy a Kanady. Symbolom spoločných cieľov všetkých členov sú registrované ochranné známky „ZELENÝ BOD“, medzi ktoré patrí aj napadnutá ochranná známka, pričom jej výskyt na obale znamená, že spoločnosť je zapojená do systému zberu odpadov z obalov od spotrebiteľov v obciach, ich zhodnocovania a recyklácie.

V rámci predmetného konania bola ďalej ako dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky predložená kópia zmluvy o poskytovaní reklamných služieb medzi zmluvnými stranami Agentúrou Pohoda, s. r. o. a ENVI-PAK, a. s. z 26. júna 2007. K zmluve bol pripojený reklamný leták „Vyseparuj si svoj náramok!“, v rámci ktorého je uvedené, že napadnutá ochranná známka na obaloch výrobkov informuje, že daná spoločnosť participuje na rozvoji systému „ZELENÝ BOD“, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osвета obyvateľstva, pričom uvedený systém prevádzkuje v Slovenskej republike spoločnosť ENVI-PAK, a. s. Majiteľ predložil taktiež zmluvu o reklamnej a propagačnej činnosti z 29. septembra 2004 uzatvorenú Medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., pričom predmet zmluvy tvorí realizácia reklamy a propagácie v rámci Projektu: Súťaž škôl v meste Šaľa v separovanom zbere obalov z komunálnych odpadov „KTO NAZBIERA VIAC?“ K zmluve bola priložená faktúra č. 2005085, ktorou bolo spoločnosti „ENVI-PAK, a. s.“ účtované za kompletný kreatívny koncept, grafické návrhy (maskot „ZELENÝ BOD“), koncepciu a štylizáciu textov, ilustrácie a príprava do tlače, ako aj súťaž kolieska a pexesa. Priložené bolo aj samotné koliesko „ZATOČ S ODPADOM SO ZELENÝM BODOM!“ a pexeso „HRA NA ZELENÝ BOD“. Prvostupňový orgán skonštatoval, že uvedené zmluvy poukazujú na určitú osvetu týkajúcu sa životného prostredia a odpadu, ako aj na propagáciu služieb, ktoré poskytuje majiteľ napadnutej ochrannej známky, a to separovaný zber.

Ďalej boli predložené faktúry (13 ks) z obdobia od 24. júla 2006 až do 11. júla 2007, na základe ktorých uvádzaní odberatelia uhrádzali spoločnosti ENVI-PAK, a. s., stanovenú odmenu za zber odpadov z obalov a zabezpečenie recyklácie. Predložená faktúra č. 1172006 z 28. decembra 2006 bola vystavená spoločnosťou DotNet, s. r. o., Bratislava, pre spoločnosť ENVI-PAK, a. s., za vytvorenie a realizáciu grafického návrhu

webovej stránky, implementáciu publikačného systému a vytvorenie klientskej zóny. K faktúre majiteľ zároveň predložil list z 27. februára 2007, ktorým spoločnosť ENVI-PAK, a. s., informovala klientov, že 23. februára 2007 spustila novú internetovú stránku. Prvostupňový orgán v danej súvislosti skonštatoval, že vytvorenie webovej stránky a prítomnosť napadnutej ochrannej známky na tejto stránke sama o sebe nepostačuje na preukázanie kvalifikovaného používania. Daný doklad by bolo možné vziať do úvahy iba v spojitosti s dôkazmi o tom, že stránka bola navštevovaná a spotrebitelia využívali príslušné výrobky či služby.

Majiteľ predložil taktiež niekoľko desiatok kópií zmlúv o spolupráci medzi realizátorom ENVI-PAK, a. s. a objednávateľmi, ktorými sú rôzne spoločnosti zo Slovenska, pričom zmluvy sú datované z obdobia rokov 2003 až 2007. Zo zmlúv vyplýva, že objednávateľ má v zmysle zákona o obaloch povinnosť zabezpečiť zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu záväzných limitov. Realizátor je oprávnenou organizáciou v zmysle zákona o obaloch, ktorá kolektívnym spôsobom zabezpečuje za objednávateľa zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie či recykláciu minimálne v rozsahu záväzných limitov. Realizátor udelil objednávateľovi právo používať na obaloch špeciálne označenie systému „ZELENÝ BOD“, ktorého súčasťou je aj napadnutá ochranná známka a ktoré predstavuje informáciu, že povinná osoba je v zmysle zákona o obaloch zapojená v integrovanom systéme spätného zberu obalov a odpadov z obalov.

V nadväznosti na uvedené zmluvy o spolupráci majiteľ predložil rozsiahlu dokumentáciu týkajúcu sa obalov rôznych výrobkov od rôznych spoločností zoradených podľa tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom boli predložené fotografie daného výrobku spolu s faktúrou, či dodacím listom alebo prehlásením. Tieto doklady majú preukazovať, že daná spoločnosť bola v relevantnom období zapojená do systému zhodnocovania odpadov „ZELENÝ BOD“, pričom dátum možno vyvodit' len z priložených faktúr, či vyhlásení. Fotografie dokumentujú použitie napadnutej ochrannej známky na obaloch, t. j. grafického prevedenia kruhu so šípkami, pričom niektoré obsahujú navyše výraz „ZELENÝ BOD“, ako aj jeho nemeckú verziu „DER GRÜNE PUNKT“.

Majiteľ v rámci prvostupňového konania ešte predložil faktúry č. 200607885, č. 2006/489, č. 1107/336 a doklad č. BFP55500 od rôznych spoločností, kde je ako odberateľ uvedená spoločnosť ENVI-PAK, a. s. Ide o vyúčtovanie za dodávku rôznych kancelárskych, darčkových a reklamných predmetov, ktoré síce obsahujú označenie „ZELENÝ BOD“, avšak slúžia viac menej pre vnútornú potrebu spoločnosti ENVI-PAK, a. s. Prvostupňový orgán v danej súvislosti skonštatoval, že používanie ochrannej známky znamená jej používanie pri obchodnej činnosti, v rámci ktorej sú výrobky alebo služby skutočne uvádzané alebo ponúkané na trhu v príslušnom časovom období. Používanie ochrannej známky čisto pre vnútorné účely v rámci spoločnosti alebo v súvislosti s rozdávaním určitých výrobkov na propagáciu nieje postačujúce, a preto prvostupňový orgán tieto doklady nepovažoval za relevantné.

Prvostupňový orgán posúdil všetky predložené doklady jednotlivo i vo vzájomnej súvislosti a konštatoval, že napadnutá ochranná známka sa nepopierateľne používala na obaloch tovarov rôznych výrobcov, či predajcov, ktorí boli zapojení do systému „ZELENÝ BOD“ a získali tak súhlas na používanie napadnutej ochrannej známky. Avšak aj keď bola napadnutá ochranná známka umiestnená na obale tovaru, nevzťahovala sa na konkrétny tovar a neoznačovala pôvod tovaru, pretože poukazovala iba na skutočnosť, že výrobca participoval v určitom systéme zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a že daný obal môže byť určitým systémom zhodnotený. Dokonca samotný majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka nevyjadruje, kto je výrobcom predmetných tovarov alebo kto ich uvádza na trh, ale jej úlohou je informovať spotrebiteľa, že daný pôvodca tovaru či služby je členom a finančne sa podieľa na prevádzkovaní systému zberu a zhodnotenia predajných obalov „ZELENÝ BOD“. Uvedené vyplynulo aj z predloženej výročnej správy spoločnosti ENVI-PAK, a. s., a rovnako aj predložené zmluvy deklarujú, že objednávateľ je oprávnený používať napadnutú ochrannú známku ako znak toho, že je zapojený v integrovanom systéme spätného zberu obalov a odpadov z obalov a že sa finančne zúčastňuje na jeho fungovaní.

Na základe všetkých uvedených okolností prvostupňový orgán dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka bola majiteľom, resp. tretími osobami na základe súhlasu majiteľa, v relevantnom období používaná iba pre zabezpečenie recyklácie, zhodnotenie, zber odpadov z obalov, pričom majiteľ podporoval aj určitú osvetu medzi obyvateľmi týkajúcu sa separácie odpadu. Preto prvostupňový orgán uznal používanie napadnutej ochrannej známky pre všetky služby v triede 40 a pre službu „*élimination des déchets selon des procédés chimiques, physiques et/ou biologiques*“ (roztriedenie odpadu chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pre zapísané tovary a ostatné

služby majiteľ používanie napadnutej ochrannej známky v období počas piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu predmetného konania nepreukázal a ani toto nepoužívanie vo vzťahu k príslušným tovarom a službám neodôvodnil, a preto prvostupňový orgán konštatoval, že sú splnené podmienky pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za čiastočne neúčinnú na území Slovenskej republiky, a to vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pre všetky služby v triede 35, 39 a pre službu „*programmation pour ordinateurs*” (počítačové programovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V závere napadnutého rozhodnutia ešte prvostupňový orgán uviedol, že v rámci hodnotenia predložených dokladov v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov boli predložené licenčné zmluvy a zmluvy o spolupráci medzi majiteľom, spoločnosťami PRO EUROPE a ENVI-PAK, a. s., posúdené ako dôkazy preukazujúce v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa konkrétne na základe zmluvy.

Na základe všetkých uvedených skutočností prvostupňový orgán vydal rozhodnutie o čiastočnej neúčinnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pre všetky služby v triede 35, 39 a pre službu „*programmation pour ordinateurs*” (počítačové programovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľ rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Navrhovateľ v odôvodnení rozkladu nesúhlasil s tým, že prvostupňový orgán pre časť zapísaných služieb uznal doklady, ktoré pochádzali od osôb odlišných od majiteľa. Poukázal na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je zapísaná ako kolektívna, a preto licenčné zmluvy predložené majiteľom nemohli nadobudnúť účinky, nakoľko poskytnutie licencie na kolektívnu ochrannú známku na území Slovenskej republiky je explicitne vylúčené v § 22 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Podľa navrhovateľa zmluvné dojednania odporujúce zákonom nemôžu požívať ochranu a sú neplatné. Úrad mal preto do úvahy brať len také používanie napadnutej ochrannej známky, ktoré priamo pochádza od jej majiteľa, prípadne od iných členov združenia určených v zmluve o používaní kolektívnej ochrannej známky. Keďže takéto doklady neboli predložené, prvostupňový orgán mal dospieť k záveru, že majiteľ nepreukázal relevantné používanie ochrannej známky v relevantnom období. Záverom navrhovateľ opätovne vyslovil názor, aby boli brané do úvahy len tie doklady, ktoré pochádzajú priamo od majiteľa, keďže poskytnutie licencie na kolektívnu ochrannú známku nie je na území Slovenskej republiky možné. Preto navrhovateľ požiadal, aby bolo jeho návrhu na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky vyhovie v celom rozsahu a medzinárodná ochranná známka č. 585713 bola vyhlásená za neúčinnú na území Slovenskej republiky pre všetky tovary a služby.

Majiteľ vo vyjadrení o rozklade podanom navrhovateľom, ktoré bolo úradu doručené 27. januára 2011, vyjadril názor, že predmetný rozklad navrhovateľa nebol podaný v súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 42 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nakoľko podanie rozkladu zo 16. novembra 2009 neobsahuje samotný návrh - petit, t. j. uvedenie toho, čoho sa podávateľ rozkladu domáha. Keďže predmetný rozklad neobsahuje jednu z podstatných náležitostí rozkladu, má majiteľ za to, že podanie rozkladu trpí vadou, ktorú bolo potrebné odstrániť v zákonnej lehote na podanie rozkladu. V predmetnom období bola lehota na podanie rozkladu zakotvená v ustanovení § 42 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Táto lehota je 30 dní a začína sa dňom doručenia rozhodnutia. Vzhľadom na skutočnosť, že lehotu na podanie rozkladu nie je možné predĺžiť, nemožno podľa majiteľa považovať doplnenie návrhu (vecné odôvodnenie rozkladu) - petitu v podaní zo 16. decembra 2009 za právne významné, pretože predmetný nedostatok podaného rozkladu bol odstránený až po uplynutí zákonnej lehoty na podanie rozkladu.

Vo vzťahu k dôkazom o používaní napadnutej ochrannej známky majiteľ opätovne uviedol, že predložené licenčné zmluvy, zmluvy o spolupráci a všetky doklady preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky je nevyhnutné považovať za relevantné doklady na účely preukázania používania napadnutej kolektívnej ochrannej známky v rozhodnom období pred začatím konania o výmaze podľa ustanovenia § 16

ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (§ 34 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z.). V uvedenej súvislosti majiteľ poukázal na judikatúru Súdneho dvora ES (v súčasnosti Súdny dvor EÚ) a Súdu 1. stupňa ES (v súčasnosti Všeobecný súd EÚ) (rozsudky T-203/02, ods. 24, 25 a C-416/04 P, ods. 46), v zmysle ktorej doklady o používaní ochrannej známky treťou osobou predložené majiteľom ochrannej známky sú považované za dôkazy používania tejto ochrannej známky so súhlasom jej majiteľa.

Majiteľ ďalej predložil výsledky kvantitatívneho reprezentatívneho celoslovenského marketingového prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO, s. r. o., v decembri 2009. Majiteľ uviedol, že výsledky realizovaného prieskumu zreteľne naznačujú, že podstatnú časť spotrebiteľov (takmer 60%) motivuje umiestnenie napadnutej ochrannej známky na výrobku, aby takýto výrobok uprednostnili pri kúpe pred iným podobným výrobkom, ktorý nie je takto označený. Z uvedeného podľa majiteľa vyplynulo to, čo tvrdil aj vo svojich predchádzajúcich podaniach, že umiestňovanie napadnutej ochrannej známky na obaloch výrobkov je treba považovať za používanie ochrannej známky na úrovni kvalifikovaného používania, nakoľko takéto používanie napadnutej ochrannej známky napomáha vytvárať a zachovávať odbyt pre výrobky takto označené, a tým podporuje udržanie a vytvorenie podielu na príslušnom trhu. Majiteľ podotkol, že v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je vytváranie a zachovávanie odbytu pre výrobky a služby jedným zo základných znakov kvalifikovaného používania ochrannej známky. Preto preferovanie výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou pred výrobkami, ktoré nie sú takto označené, podstatnou časťou spotrebiteľskej verejnosti je podľa majiteľa jasným dôkazom toho, že umiestnením napadnutej ochrannej známky na obaloch výrobkov plní táto funkciu ochrannej známky, nakoľko napadnutá ochranná známka sa používa v súlade s jej základnou funkciou. Používanie napadnutej ochrannej známky na obaloch tovarov preto nemožno považovať za symbolické používanie, či za používanie bez vzťahu k tovarom, na ktoré poukazuje.

Na základe vyššie uvedených skutočností majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade predmetný rozklad podaný navrhovateľom zamietol v plnom rozsahu.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote rozklad aj majiteľ (taktiež v súčasnom postavení podávateľa rozkladu).

Majiteľ vo vecnom odôvodnení svojho rozkladu, ktoré bolo úradu doručené 16. decembra 2009, nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, nakoľko sa domnieva, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky, na základe čoho dospel k mylnému záveru, že nebolo preukázané kvalifikované používanie napadnutej ochrannej známky pre všetky tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pre všetky služby v triede 35, 39 a pre službu „*programmation pour ordinateurs*” (počítačové programovanie) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ opätovne poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych Spoločenstiev (v súčasnosti Všeobecný súd Európskej únie) z 24. mája 2007 vo veci T-151/01 „Der Grune Punkt - Duales System Deutschland GmbH (ďalej len „DSD”) proti Komisii Európskych Spoločenstiev”, pričom uviedol, že prvostupňový orgán nezohľadnil daný argument a náležitá sa s týmto rozsudkom v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal a vôbec ho v odôvodnení predmetného rozhodnutia neuviedol. Následne majiteľ citoval niektoré časti uvedeného rozsudku, konkrétne z odseku č. 2, č. 156, č. 157 a č. 194. Podľa majiteľa z daného rozsudku vyplýva, že umiestnením napadnutej ochrannej známky na tovaroch je splnená základná funkcia tohto logá ako ochrannej známky, pretože upozorňuje spotrebiteľa, že má možnosť zneškodniť obal prostredníctvom spoločnosti DSD. Z predmetného rozsudku ďalej pre majiteľa vyplynulo, že umiestnením napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch je splnená podmienka kvalifikovaného použitia ochrannej známky, nakoľko v rozsudku bolo uvedené, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je oprávnený vyberať primeraný poplatok - licenčný poplatok za jej umiestňovanie a používanie na obaloch tovarov.

Proti vyššie uvedenému rozsudku bolo podané odvolanie, o ktorom Súdny dvor ES (v súčasnosti Súdny dvor Európskej únie) (ďalej len „Súdny dvor”) rozhodol rozsudkom zo 16. júla 2009 vo veci C-385/07. Majiteľ poukázal na niektoré časti tohto rozsudku, konkrétne na odseky č. 33, č. 57, č. 58, č. 74 a č. 77. Majiteľ citované časti vyložil v tom zmysle, že podľa názoru Súdneho dvora je základná funkcia napadnutej ochrannej známky naplnená, ak upozorňuje spotrebiteľa, že má možnosť zneškodniť obal prostredníctvom DSD. Taktiež potvrdil možnosť pre majiteľa účtovať poplatok za umiestňovanie napadnutej ochrannej známky na obaloch tovarov. Z vyššie uvedených rozsudkov podľa majiteľa jednoznačne vyplýva, že Súdny

dvor a ani Súd prvého stupňa Európskych Spoločenstiev nevyslovil žiadne pochybnosti o podstatnej funkcii napadnutej ochrannej známky, pri jej používaní na obaloch tovarov.

Majiteľ taktiež citoval ustanovenia § 25 ods. 1 a § 28 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, na základe ktorých skonštatoval, že použitie ochrannej známky na obale tovaru je štandardným a typickým použitím označenia vo funkcii ochrannej známky, pričom takéto použitie ochrannej známky je spotrebiteľskou verejnosťou chápané ako použitie ochrannej známky vo vzťahu k danému tovaru. Majiteľ nesúhlasil s podľa neho „umelým“ delením výrobku na samotný tovar a jeho obal, keďže tieto produkty tvoria jeden celok. Spotrebiteľ kupuje konkrétny výrobok ako taký a nerozlišuje medzi obalom a samotným výrobkom, dokonca obal má veľký vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov pri kúpe predmetného výrobku. Až samotnou spotrebou dochádza k fyzickému oddeleniu spotrebovávanej časti výrobku a jeho obalu.

Majiteľ vyjadril názor, že používanie napadnutej ochrannej známky v spojení so zapísanými tovarmi a službami má predovšetkým marketingovú hodnotu. Vzhľadom na známosť napadnutej ochrannej známky predstavujúcej systém zhodnocovania obalov „ZELENÝ BOD“ medzi výrobcami a spotrebiteľmi, takto označené výrobky majú určitú konkurenčnú výhodu a sú tak uprednostňované časťou spotrebiteľov. Umiestnením napadnutej ochrannej známky na obaly tovarov výrobca informuje spotrebiteľov o svojom ekologickom prístupe a finančnej účasti na systéme zberu a zhodnocovania predajných obalov. Majiteľ v danej súvislosti poukázal opäť na európsku judikatúru, z ktorej vyplýva definovanie pojmu „kvalifikované používanie ochrannej známky“ (rozsudky vo veci Ansul C-40/01, ods. 35 - 39; La Mer C- 259/02, ods. 23, 27; The SunriderCorp. C-416/04, ods. 70, 72; II Ponte Finanziaria SpA C-234/06, ods. 72). V zmysle uvedených rozsudkov má majiteľ za to, že zdokumentované použitie napadnutej ochrannej známky na rôznych výrobkoch je nevyhnutné považovať za riadne a kvalifikované použitie ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom. Umiestnenie napadnutej ochrannej známky na obaloch tovarov podporuje predaj takto označeného tovaru a má podstatnú informatívnu a vzdelávaciu hodnotu pre zákazníkov. Majiteľ zastal názor, že ním zdokumentované používanie napadnutej ochrannej známky preukazuje vytvorenie a zachovanie odbytu pre výrobky označené napadnutou ochrannou známkou. Zdokumentované používanie napadnutej ochrannej známky musí byť podľa majiteľa považované za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu so zapísanými tovarmi a službami. Podľa majiteľa je zrejmé, že spôsob používania napadnutej ochrannej známky vytvára spojitosť medzi napadnutou ochrannou známkou a zapísanými tovarmi a službami uvádzanými majiteľom alebo tretími osobami na trh. Majiteľ preto vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky, nakoľko skonštatoval, že majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým tovarom v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o preukázanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám prvostupňový orgán uznal preukázanie tohto používania len vo vzťahu k službám v triede 40 a k službe „*élimination des déchets selon des procédés chimiques, physiques et/ou biologiques*“ (roztriedenie odpadu chemickou, fyzickou a/alebo biologickou cestou) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S takýmto posúdením predložených dokladov majiteľ nesúhlasil, nakoľko zastal názor, že doklady o používaní predložené v predchádzajúcich vyjadreniach k návrhu na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky z 28. novembra 2008 a 18. februára 2009, ako aj predložené v predmetnom rozklade, odôvodňujú kvalifikované použitie napadnutej ochrannej známky pre širší rozsah služieb.

V daných súvislostiach majiteľ poukázal na „*reklamné služby*“ v triede 35; „*doprava, balenie a skladovanie tovarov*“ v triede 39; „*počítačové programovanie*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ uviedol, že tieto služby pravidelne poskytoval počas rozhodného obdobia vo vzťahu k spotrebiteľom v rámci informačných, vzdelávacích a poradenských kampaní organizovaných v školách alebo nákupných centrách a vo vzťahu k podnikom v rámci organizovaných seminárov, konferencií a školení. V rámci rôznych aktivít spoločnosť ENVI-PAK, a. s., propagovala aj služby, resp. značky svojich akcionárov a zmluvných partnerov. Pokiaľ ide o službu „*doprava, balenie a skladovanie tovarov*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tento pojem zahŕňa podľa majiteľa aj jeho činnosť týkajúcu sa prepravy odpadov na miesto spracovania, kde je určitý čas odpad skladovaný, prípadne balený, aby mohol byť následne prepravený a zhodnotený, resp. recyklovaný v podniku na to určenom. Čo sa týka služby vývoja počítačového softvéru majiteľ poukázal na predložené doklady, z ktorých podľa jeho názoru vyplynulo, že spoločnosť ENVI-PAK, a. s., prevádzkuje webovú stránku a poskytuje webovú aplikáciu „elektronické výkazy“, ktorú klienti používajú na efektívne zasielanie údajov o množstve odpadov.

Majiteľ spolu s odôvodnením svojho rozkladu predložil nové doklady a zároveň poukázal aj na svoje vyjadrenie zo 6. marca 2009 spolu s predloženými dokladmi vo veci paralelného návrhu na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky podaného navrhovateľom 4. marca 2008 na základe ustanovení § 16 ods. 1, ods. 3, ods. 9 a § 23 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Predložené doklady sa týkajú informačných kampaní, prezentácií, používania napadnutej ochrannej známky ako obchodného mena a logá spoločnosti, tlačových správ a článkov o systéme zberu, recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov, výstav, konferencií, spoločenských podujatí, školení a vzdelávacích programov pre klientov majiteľa. Majiteľ zdôraznil, že na všetkých predložených dokladoch sa nachádza vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, ktorá si zachováva svoju individuálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Záverom majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a návrh na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietol v plnom rozsahu.

Navrhovateľ vo vyjadrení o rozklade podanom majiteľom, ktoré bolo úradu doručené 26. mája 2010, uviedol, že predmetný rozklad považuje za neopodstatnený v plnom rozsahu. V prvej časti vyjadrenia sa navrhovateľ zaoberal údajným nezohľadnením rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych Spoločenstiev vo veci T-151/01 „Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH proti Komisii Európskych Spoločenstiev“ (ďalej len „rozsudok“) v napadnutom rozhodnutí. V danej súvislosti navrhovateľ uviedol nasledovné:

- Prvostupňový orgán správne vyhodnotil daný rozsudok ako nepodstatný vo vzťahu k preukazovaným skutočnostiam týkajúcim sa používania napadnutej ochrannej známky. Rozsudok sa týkal zneužitia dominantného postavenia v hospodárskej súťaži, pričom v ňom neboli rozoberané otázky spôsobu používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku kritériám, ktoré sú dôležité pri posudzovaní návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa slovenskej právnej úpravy.
- Rozsudok sa odvoláva na doklady a hodnotenie situácie vo vzťahu k nemeckému územiu, nie k územiu Slovenskej republiky. Predmetom dokazovania v rozsudku nebolo žiadne skutočné používanie napadnutej ochrannej známky mimo územia Nemecka. Úrad sa citovaným rozsudkom nemusel vôbec zaoberať, keďže tento sa týkal posúdenia úplne odlišných skutočností na území iného štátu.
- Majiteľ argumentoval citovaným rozsudkom najmä z dôvodu, aby preklenul absenciu používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom. V skutočnosti však výroky v rozsudku vypovedajú o tom, že používanie napadnutej ochrannej známky má len povahu informovania spotrebiteľa, že môže využiť systém navrhnutý subjektom majiteľa, a to službu spracovania odpadu. Z rozsudku, ako aj z postojov majiteľa v konaní pred Súdnym dvorom vyplynulo, že úrad vyhodnotil predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky správne v tom zmysle, že tieto poukazujú na používanie napadnutej ochrannej známky v spojitosti so službou spracovania odpadu. Aj z predmetného rozsudku vyplynulo, že zneškodnenie obalu má jasnú povahu a charakter služby.
- Majiteľ v podanom rozklade uviedol, že predložené doklady poukazovali na používanie napadnutej ochrannej známky na obaloch a že toto používanie je potrebné vzťahovať aj na samotný tovar. Obal je síce nevyhnutnou súčasťou mnohých tovarov, avšak ich výrobou alebo neskôr ich spracovaním vo fáze odpadu sa zaoberajú samostatné podnikateľské subjekty, aj v predmetnom prípade sa majiteľ jasne profiluje ako spracovateľ odpadu z obalových materiálov. Majiteľ dokonca nieje ani výrobcom týchto obalov.

Pokiaľ ide o služby v triedach 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým prvostupňový orgán vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neúčinnú, s čím majiteľ v odôvodnení rozkladu nesúhlasil, navrhovateľ uviedol, že argumenty majiteľa nemožno akceptovať, nakoľko predmetné služby majiteľ vykonával pre potrebu vo vnútri svojej spoločnosti. Majiteľ nepreukázal, že by tieto služby ponúkal tretím osobám alebo by im ich za primeranú finančnú odplatu poskytoval.

Záverom navrhovateľ uviedol, že spoločnosť ENVI-PAK, a. s., nieje majiteľom napadnutej ochrannej známky, a preto predložené doklady nesvedčia o používaní napadnutej ochrannej známky majiteľom. Predložené doklady neboli dokladmi o použití napadnutej ochrannej známky na zapísaných tovaroch ani zo strany spoločnosti ENVI-PAK, a. s. Predložené licenčné zmluvy považuje navrhovateľ za neúčinné a nakoľko navrhovateľ nemal možnosť sa k nim vyjadriť (keďže išlo o dokumenty vyňaté z nahliadnutia na žiadosť majiteľa), úrad by na tieto doklady tiež nemal prihliadať. Na základe uvedených argumentov

navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade predmetný rozklad podaný majiteľom v plnom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Na konanie pred úradom sa podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a §60.

V zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze, a ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní. Ak nebol preukázaný opak, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Ochrannú známku nemožno vymazať, ak majiteľ po uplynutí piatich po sebe idúcich rokov začal ochrannú známku používať v dobrej viere, pričom začatie používania ochrannej známky v lehote troch mesiacov predchádzajúcich podaniu návrhu na výmaz sa nepovažuje za začatie používania v dobrej viere, pokiaľ nieje preukázaný opak.

1. januára 2010 nadobudol účinnosť aktuálny zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorým sa zrušuje zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, 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. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 653450 majiteľa Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 51145 Köln, Nemecko, bola pre územie Slovenskej republiky medzinárodne zapísaná 26. septembra 1995, s prioritou od 4. apríla 1995, pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne pre služby „*publicite*“ (**reklamná činnosť**) v triede 35, „*transport; emballage et entreposage de marchandises*“ (**doprava, balenie a skladovanie tovarov**) v triede 39; „*traitement de matériaux; recyclage des matériaux d'emballage*“ (**spracovanie materiálov, recyklácia obalových materiálov**) v triede 40 a pre služby „*élimination des déchets selon des procédés chimiques, physiques et/ou biologique; programmation pour ordinateurs*“

Napadnutá ochranná známka č. 653450:



Z rozkladu podaného navrhovateľom vyplynulo, že tento spochybnil napadnuté rozhodnutie pokiaľ išlo o preukázanie a uznanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k niektorým službám, pre ktoré nebola vyhlásená neúčinnosť napadnutej ochrannej známky v napadnutom rozhodnutí. Navrhovateľ zastal názor, že úrad mal brať do úvahy len doklady o používaní napadnutej ochrannej známky pochádzajúce priamo od majiteľa a nie od spoločnosti ENVI-PAK, a. s., ktorá v Slovenskej republike používa napadnutú ochrannú známku na základe licenčnej zmluvy s majiteľom, pričom licencia bola tejto spoločnosti podľa názoru navrhovateľa udelená v rozpore so zákonom o ochranných známkach, nakoľko napadnutá ochranná známka je zapísaná ako kolektívna ochranná známka.

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. V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. Majiteľ musí 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 § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne len vo forme líšiacej sa v nepodstatných detailoch. Používanie ochrannej známky sa posudzuje s ohľadom na teritoriálny princíp a musí byť viazané k územia Slovenskej republiky. Na základe majiteľom predložených dôkazných materiálov o používaní ochrannej známky musí byť zrejmé, že spotrebiteľ sa s touto ochrannou známkou na našom území skutočne stretol, nie iba fiktívne, t. j., že spotrebiteľ na území Slovenskej republiky mal možnosť prísť do kontaktu s predmetnou napadnutou ochrannou známkou. Je potrebné opätovne zdôrazniť, že zákon umožňuje aplikáciu tohto dôvodu na zrušenie ochrannej známky len v prípade, že majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie riadne neodôvodní.

V zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ako aj v zmysle judikatúry Súdneho dvora (viď rozsudok zn. C-40/01 „ANSUL“) je ochranná známka skutočne používaná vtedy, pokiaľ je užívaná v súlade so svojou hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť totožnosť pôvodu tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná a je používaná za účelom vytvorenia alebo zachovania odbytišťa daných tovarov alebo služieb, s výnimkou používania symbolickej povahy. Posúdenie, či je používanie ochrannej známky skutočné, je potrebné vykonať na základe všetkých skutočností a okolností, ktoré sú spôsobilé preukázať jej skutočné obchodné využívanie v obchodnom styku, najmä používanie, ktoré je v dotyčnom hospodárskom odvetví považované za odôvodnené za účelom udržania alebo získania podielu na trhu pre výroby a služby chránené príslušnou ochrannou známkou, pričom sa skúma rozsah a početnosť používania danej ochrannej známky.

Navrhovateľ argumentoval skutočnosťou, že spoločnosť ENVI-PAK, a. s., v rozpore so zákonom dostala licenciu od majiteľa, a preto doklady preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky touto spoločnosťou nemali byť brané do úvahy. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledovné:

V zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je pojem používania ochrannej známky treťou osobou vysvetľovaný voľnejším spôsobom, čím sa národný zákon zosúladuje so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 a s Nariadením Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva. Kým v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa posudzovalo používanie ochrannej známky treťou osobou ako používanie známky jej majiteľom len na základe zmluvy, na čom staval svoje rozhodnutie aj prvostupňový orgán, v súčasnosti platná právna úprava uvádza, že postačuje súhlas majiteľa k používaniu ochrannej známky treťou osobou. V Smernici EP a Rady 2008/95/ES, článok 10 ods. 2 sa uvádza, že za používanie majiteľom sa budú považovať aj prípady, keď sa ochranná známka používa so súhlasom majiteľa alebo ak ju používa osoba, ktorá má právo používať kolektívnu ochrannú známku alebo garančnú známku alebo certifikačnú známku. Rovnako podľa článku 19 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), ak sa tak deje so súhlasom majiteľa ochrannej známky, bude sa používanie inou osobou uznávať ako používanie ochrannej známky na účel zachovania registrácie.

Súhlas majiteľa s používaním ochrannej známky inou osobou môže vyplývať aj z faktického jednania vlastníka ochrannej známky vo vzťahu k subjektu, ktorý ochrannú známku používa. Podľa európskej judikatúry súhlas majiteľa ochrannej známky s užívaním ochrannej známky treťou osobou pre účely udržania zápisu vyplýva aj z toho, že sa majiteľ ochrannej známky na toto užívanie vôbec v konaní odvoláva.

Uvedené stanovisko vyplýva aj z rozsudku Súdu prvého stupňa ES zn. T-203/02 vo veci „Vitafruit“, kde sa uvádza nasledovné:

23. Ako vyplýva z faktúr predložených ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom, predaj tovarov pod skoršou ochrannou známkou bol realizovaný obchodnou spoločnosťou..., a nie majiteľom ochrannej známky, hoci jeho meno figuruje aj v obchodnom mene predmetnej spoločnosti.

24. Pokiaľ namietajúca strana v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 uvádza ako úkony riadneho používania úkony vykonané treťou osobou, tvrdí tým implicitne, že takéto používanie bolo vykonávané s jej súhlasom.

25. Čo sa týka podstaty tohto implicitného konštatovania, javí sa, že pokiaľ by používanie skoršej ochrannej známky vyplývajúce z faktúr predložených pred OHIM bolo vykonané bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, a tým by aj porušovalo práva z ochrannej známky, obchodná spoločnosť... by zrejme nemala záujem predložiť dôkazy o takomto používaní majiteľovi predmetnej ochrannej známky. Z toho sa javí ako málo pravdepodobné, aby majiteľ ochrannej známky mohol predložiť dôkaz o jej používaní proti jej vôli.

V zmysle vyššie uvedeného sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky, ako aj právomoci vyplývajúce z licenčných zmlúv, sa v predmetnom konaní akceptujú ako dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky treťou osobou so súhlasom jej majiteľa.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že predmetný rozklad navrhovateľa nebol podaný v súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, orgán rozhodujúci o rozklade to nepovažuje za relevantný argument. Podanie rozkladu navrhovateľom bolo uskutočnené v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom je potrebné uviesť, že ustanovenie § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je z konania pred úradom vylúčené podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ako aj podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenie § 42 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu a vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dané ustanovenie bolo zo strany navrhovateľa rešpektované a splnené.

Z rozkladu podaného majiteľom vyplynulo, že tento spochybnil prvostupňové rozhodnutie v časti týkajúcej sa posúdenia predložených dokladov o používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k všetkým tovarom v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, vo vzťahu k všetkým službám v triede 35, 39 a vo vzťahu k službe

Majiteľ poukázal v odôvodnení rozkladu opätovne na európsku judikatúru, konkrétne na rozsudky C-3 85/07 a T-151/01, pričom uviedol, že prvostupňový orgán dané rozsudky v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil. Z uvedených rozsudkov podľa majiteľa vyplynulo, že napadnutá ochranná známka spĺňa funkciu ochrannej známky a zároveň umiestnením napadnutej ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch je splnená podmienka kvalifikovaného použitia ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade s týmto stanoviskom, ktoré vyplýva z vyššie uvedených rozsudkov, súhlasí. V danej súvislosti poukazuje na skutočnosť, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nepopieral naplnenie základnej funkcie ochrannej známky v prípade napadnutej ochrannej známky a rovnako považoval za splnenú podmienku kvalifikovaného použitia napadnutej ochrannej známky, avšak len vo vzťahu k niektorým službám, ku ktorým bolo používanie preukázané dôkazmi, a to k službám týkajúcim sa likvidácie obalov. Predložené doklady, ako aj informácie opakovane uvádzané majiteľom vo svojich vyjadreniach jednoznačne poukazujú na oblasť činnosti majiteľa súvisiacej s odpadovým hospodárstvom. V napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán uviedol, že i keď je napadnutá ochranná známka umiestnená na obale tovaru, toto označenie sa na konkrétny tovar nevzťahuje a neoznačuje pôvod tovaru, pretože poukazuje iba na poskytnutie služby, a to že majiteľ participuje v určitom systéme zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a že daný obal môže byť týmto systémom zhodnotený. S takýmto názorom sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje a má za to, že dané konštatovanie nieje v rozpore s právnymi názormi uvedenými v predmetných rozsudkoch Súdneho dvora, či Súdu prvého stupňa ES. Navyše je potrebné brať do úvahy aj argument navrhovateľa ohľadom územnej príslušnosti, keďže uvedené rozsudky sa odvolávajú na doklady a hodnotenie situácie vo vzťahu k nemeckému územiu a jeho právnym úpravám. Dané rozsudky riešia iné skutkové podstaty a neriešia používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky s ohľadom na zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, konkrétne s ohľadom na podmienky stanovené v § 34 ods. 1 písm. a). Preto sú výsledky predmetných rozsudkov pre účely tohto konania o zrušení ochrannej známky neaplikovateľné, a tak orgán rozhodujúci o rozklade nevidí pochybenie prvostupňového orgánu, ktorý sa s týmito rozsudkami v napadnutom rozhodnutí nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na výsledok napadnutého rozhodnutia.

Majiteľ v podanom rozklade vyjadril názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky, nakoľko skonštatoval, že nebolo preukázané používanie vo vzťahu ku všetkým tovarom zapísaným pre napadnutú ochrannú známku. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za evidentné, že aj keď sa na tovare alebo jeho obale nachádza napadnutá ochranná známka, má táto informačnú a identifikačnú funkciu ohľadom poskytovanej služby, avšak neplní rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom, pretože jej účelom nieje odlišiť rovnaké tovary rôznych subjektov. Príslušný spotrebiteľ sa na trhu neorientuje podľa napadnutej ochrannej známky, lebo táto interpretuje len informáciu o likvidácii odpadu z obalu, ale neprezentuje informáciu o tovare ako takom, na základe ktorej by si spotrebiteľ vyberal tovar podľa svojich predchádzajúcich skúseností, či už pozitívnych alebo negatívnych. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre veľmi širokú škálu rozličných tovarov v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a podľa dokladov predložených v rámci predmetného konania sa aj na obaloch týchto tovarov vyskytuje. Neplní však vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, ktorou je odlišiť jednotlivých výrobcov, či predajcov tovarov tak, aby si spotrebiteľ dokázal vytvoriť väzbu medzi tovarom a jeho pôvodcom. Napadnutá ochranná známka môže byť umiestnená na akomkoľvek tovare alebo jeho obale, či už ide o kozmetické výrobky, farbivá, potraviny, lieky, domáce potreby, kancelárske potreby, nástroje, textilie a podobne, ale vždy len informuje o poskytovanej službe - systéme nakladania s odpadom, avšak neumožňuje spotrebiteľovi patrične sa zorientovať na príslušnom trhu. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že ako vyplýva z predložených dôkazov, napadnutá ochranná známka nebola majiteľom používaná pre všetky zapísané tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu poukázal aj na služby „reklamná činnosť“ v triede 35; „doprava, balenie a skladovanie tovarov“ v triede 39; a „počítačové programovanie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pre uvedené služby bola prvostupňovým rozhodnutím napadnutá ochranná známka vyhlásená za neúčinnú, s čím majiteľ nesúhlasil a v rámci odôvodnenia rozkladu predložil nasledovné doklady:

- kópiu faktúry spoločnosti Linwe, s. r. o., z 10. októbra 2007 za grafické spracovanie a tlač letáku „Triedime odpad“ a promostánok, fotografie z podujatia organizovaného spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., v nákupných centrách, kópiu internetovej stránky www.envipak.sk s informáciou o spustení informačnej spotrebiteľskej kampane „ZELENÉHO BODU“ v októbri 2007 v Bratislave, Nitre, Trnave, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici, Poprade a v Košiciach;
- kópiu programu seminárov „Zákon o obaloch v praxi“ organizovaných spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., pre podniky (tretie osoby) zameraných na komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia a odpadov z obalov a kópie prezenčných listín potvrdzujúcich uskutočnenie seminárov s touto problematikou z 22. mája 2007, 23. mája 2007, 24. mája 2007, 31. mája 2007, 21. júna 2007, 24. októbra 2007 a z 21. novembra 2007;
- kópiu zmluvy o spolupráci z 26. októbra 2007 medzi realizátorom ENVI-PAK, a. s., a objednávateľom o spolupráci ohľadom zasielania výkazov;
- kópiu korešpondencie zo 4. apríla 2007 medzi spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., a klientmi ohľadne termínu zasielania štvrtročných výkazov množstiev obalov uvedených na trh za 1. štvrtrok 2007 a ohľadne možnosti používať aplikáciu „Elektronické výkazy“;
- kópie webových stránok www.envipak.sk z 28. februára 2007 a 8. marca 2007 s aktualitami, ktoré obsahujú vstup do „Klientskej zóny“, v rámci ktorej sú poskytované informácie pre klientov;
- kópiu webovej stránky www.envipak.sk s aplikáciou „Elektronické výkazy“, uvedený doklad nieje datovaný;
- list z 27. februára 2007, ktorým spoločnosť ENVI-PAK, a. s., informuje svojich klientov o spustení novej internetovej stránky s možnosťami elektronickej komunikácie a so zlepšením orientácie návštevníkov v spleti problematiky spätného odberu odpadu z obalov v obciach;
- listy z roku 2007, ktorými spoločnosť ENVI-PAK, a. s., vyzýva svojich klientov na predloženie štvrtročných výkazov množstiev obalov uvedených na trh za dané obdobie.

V uvedenej súvislosti majiteľ zároveň poukázal aj na doklady predložené 6. marca 2009 k vyjadreniu vo veci paralelného návrhu na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky podaného navrhovateľom 4. marca 2008 na základe ustanovení § 16 ods. 1, ods. 3, ods. 9 a § 23 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Ide o nasledovné doklady:

1. leták „Každý môže ... triediť odpad“ - bez udania dátumu;
2. leták „Ako správne separovať“ - bez udania dátumu;
3. leták „Separovanie odpadu v Marianke“ - bez udania dátumu;
4. plagát „Ako správne separovať?“ „Prajeme čistejší a krajší rok 2008“;
5. plagát „Ako správne separovať?“ - bez udania dátumu;
6. plagát „Ako správne separovať?“ - bez udania dátumu;
7. plagát „Ako separovať papier“ - bez udania dátumu;
8. plagát „Ako separovať plasty“ - bez udania dátumu;
9. všeobecný leták ENVI-PAK s uvedením záväzných limitov pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah recyklácie odpadov z obalov pre roky 2003, 2005, 2007;
10. Správa o činnosti spoločnosti ENVI-PAK, a. s. v roku 2006;
11. Správa o činnosti oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a. s., v roku 2007;
12. plagát „Súťaž v separovaní PET fliaš“ - bez udania dátumu;
16. vizitky s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;
17. komplimentky s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;
18. hlavičkový papier I s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;
19. hlavičkový papier II s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;
20. faktúra č. 20071187 zo 16. októbra 2007, vystavená spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., s vyobrazením napadnutej ochrannej známky za zber odpadu z obalov;
21. nevyplnené výkazy o množstve obalov a o zhodnotených odpadoch, s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;
22. Osvedčenie člena systému ZELENÉHO BODU v SR s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;
23. vizuál inzercie „ZELENÝ BOD - Ste si istý, že ho používate legálne?“ spolu s médiá plánom z 15. augusta 2007;

24. projekt vzdelávacej mediálnej kampane „Každý môže...triediť odpad" - r. 2008 - datovaný mimo relevantného časového obdobia;
25. darčkové a propagačné predmety - fotografie predmetov s vyobrazením napadnutej ochrannej známky - bez udania dátumu;

Tlačové správy a články:

26. Deň Zeme: Bratislavčania sa v centre mesta učili separovať odpad z 9. januára 2008 - datovaný mimo relevantného časového obdobia;
27. ENVI-PAK, a. s., reprezentoval SR na diskusii o ekologickom občianstve z 23. októbra 2006;
28. Aj na Slovensku je moderné správať sa ekologicky, z 11. júla 2007;
29. ZELENÝ BOD bol na Pohode, z 11. júla 2007;
30. ENVI-PAK zabezpečí separovaný zber odpadu na festivale Bažant Pohoda 2007 z 28. júna 2007;
31. Festival Pohoda bude aj tento rok „zelený" zo 14. júla 2008 - datovaný mimo relevantného časového obdobia;
32. Festival Pohoda bol tento rok ešte zelenší a čistejší z 25. júla 2008, datovaný mimo relevantného časového obdobia;
33. Deň Zeme: ENVI-PAK sa pridal k akcii Vyčistíme si Slovensko z 21. apríla 2008, datovaný mimo relevantného časového obdobia;
34. Každý môže... triediť odpad a pomôcť tak životnému prostrediu z 12. mája 2008, datovaný mimo relevantného časového obdobia;
35. Netreba sa báť separovať odpad z 22. mája 2008, datovaný mimo relevantného časového obdobia;
36. Článok „Viete, čo je to ZELENÝ BOD" - uverejnený v časopise Orange - My, uvádza sa v ňom: „Systém ZELENÝ BOD je od roku 2003 realitou aj na Slovensku";
37. Mediálny výstup - TV reportáž ENVI-PAK z 27. septembra 2007 v STV a v TV Markíza.

Výstavy, konferencie, spoločenské alebo kultúrne podujatia:

38. RIS 2006 - fotografie;
39. RIS 2007 - fotografie;
40. Deň odpadového hospodárstva 2005, 1. ročník kongresu, 17. november 2005, program;
41. Deň odpadového hospodárstva 2006, 2. ročník kongresu, 28. november 2006, program;
42. + príloha 43 Deň odpadového hospodárstva 2007, 3. ročník kongresu, 28. novembra 2007, program a zoznam partnerov;
44. Deň odpadového hospodárstva 2008, 5. november 2008, zoznam partnerov, ENVI-PAK bola partnerom; doklad datovaný mimo relevantného časového obdobia;
45. Tretí reprezentačný ples odpadárov 2008, fotografia partnerov plesu, doklad datovaný mimo relevantného časového obdobia;
46. Festival Pohoda 2007 - fotografie obsahujúce napadnutú ochrannú známku;
47. Festival Pohoda 2008 - fotografie obsahujúce napadnutú ochrannú známku, datované mimo relevantného časového obdobia;
48. Slávnostné odovzdávanie nádob na triedený odpad v obci Rišňovce, bez udania dátumu;
49. Pozvánky s programom seminára „Zákon o obaloch v praxi - Výkazy, z rokov 2007 a 2008, obsahujúce vyobrazenie napadnutej ochrannej známky;
50. Študijný materiál vo forme prednášky, ktorý je klientom poskytovaný v tlačenej forme, resp. v elektronickej forme na CD priamo na seminároch, bez udania dátumu.

Majiteľ prostredníctvom spoločnosti ENVI-PAK, a. s., usporadúval informačné, poradenské a vzdelávacie kampane v oblasti obalového a odpadového hospodárstva. Spoločnosť ENVI-PAK, a. s., predkladá Ministerstvu životného prostredia hlásenia o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za svojich klientov, organizuje školenia týkajúce sa problematiky právnej úpravy obalového hospodárstva a likvidácie obalov. V Správe o činnosti oprávnenej organizácie ENVI-PAK, a. s., za rok 2007 je okrem iného uvedené: „Systém ZELENÉHO BODU tvoria všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na jeho tvorbe a fungovaní - povinné osoby, občania, zberové spoločnosti, spracovatelia. Povinné osoby sú podnikatelia - baliči, plniči a tí, ktorí uvádzajú na trh obaly alebo výrobky v obaloch. Majiteľ vykonáva svoje aktivity na Slovensku prostredníctvom oprávnenej spoločnosti ENVI-PAK, a. s. Oprávnená organizácia ENVI-PAK, a. s., vyvíja množstvo aktivít, ktoré sú zamerané na priamu komunikáciu s členmi systému ZELENÉHO BODU, ako aj so širokou verejnosťou. V rámci aktivít tejto spoločnosti zameraných na priamu komunikáciu s podnikateľmi, ktorí sú súčasťou systému ZELENÉHO BODU, v roku 2007 zorganizovala viacero seminárov, ktorých cieľom bolo oboznámiť členov s najnovším vývojom v legislatívnej oblasti týkajúcej sa odpadov z obalov, ako i zlepšenie orientácie pracovníkov povinných osôb

v tejto komplikovanej oblasti. Odborní lektori napríklad oboznamovali účastníkov seminárov ako správne viesť legislatívou upravenú evidenciu a výkazníctvo. Túto službu využilo viac ako sedemdesiat spoločností."

Po zhodnotení všetkých predložených dokladov jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že pre služby „*reklamná činnosť*“ v triede 3 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky. Majiteľ by musel preukázať poskytovanie tejto služby pre tretie osoby, čo predložené materiály nedokazujú. Pokiaľ majiteľ vykonával reklamnú činnosť, robil tak vždy na propagáciu svojich služieb v oblasti spracovania odpadov a skutočnosť, že v rámci svojich aktivít zverejšňoval aj značky svojich klientov tiež nemožno považovať za vykonávanie reklamnej činnosti pre tretie osoby, nakoľko majiteľ takto len zverejšňoval, že dané subjekty participujú na príslušnom systéme spracovania odpadov.

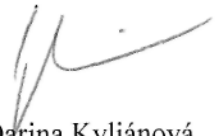
Pokiaľ ide o služby „*preprava; balenie a skladovanie tovaru*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre tieto služby taktiež majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky, keďže ide o služby, ktoré sú nad rámec činnosti majiteľa. Skutočnosť, že majiteľ v rámci služieb likvidácie a zhodnotenia odpadov prepravuje, balí a skladuje odpady, s ktorými nakladá, ešte neznamená, že poskytuje všeobecne služby „*preprava; balenie a skladovanie tovaru*“ pre tretie subjekty ako svoju podnikateľskú činnosť.

Rovnako je to aj v prípade služby „*počítačové programovanie*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ prevádzkuje webovú stránku pre svoju potrebu poskytovania informácií svojim klientom, pričom na zjednodušenie kontaktovania sa s klientmi - povinnými osobami, pre ktorých vykonáva aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, vyvinul elektronické výkazy o množstve odpadov určené na vyplnenie povinnými osobami. Majiteľ súvisiacimi dokladmi opätovne preukázal poskytovanie svojich služieb v oblasti odpadového hospodárstva, avšak dané doklady nesvedčia o poskytovaní služieb vyvíjania softvérov v rôznych iných oblastiach pre tretie subjekty a za úhradu. Preto aj vo vzťahu k tejto službe orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nepoužívanie napadnutej ochrannej známky a keďže na jej nepoužívanie pre vyššie uvedené služby majiteľ v konaní nepreukázal oprávnené dôvody, je možné dospieť k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že pre vymenované služby sú naplnené dôvody na zrušenie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky pre služby „*reklamná činnosť*“ v triede 35; „*preprava; balenie a skladovanie tovaru*“ v triede 39 a „*počítačové programovanie*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Záverom orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v priebehu konania o rozklade nadobudol účinnosť nový zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého je potrebné predmetný návrh na výmaz považovať za návrh na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, a tak z tohto dôvodu je potrebné napadnuté rozhodnutie zmeniť a dať ho do súladu s novým zákonom o ochranných známkach. Hoci napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania, orgán rozhodujúci o rozklade musí zmeniť výrok a zosúladiť ho s ustanovením podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Preto na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o rozklade

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 podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.


Ing. Darina Kyliánová
predsedníčka
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

Mgr. Viera Žovicová
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r.o.
Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2