

*Banská Bystrica 16.10.2023  
OZ 231541/II-51-2023*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. apríla 2023 navrhovateľom Andrejom S., Dolná 14, 900 01 Modra, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Svetozárom Juranom, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4 (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 231541/I-8-2023 z 9. marca 2023 vo veci návrhu na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 231541 „ENERGON“, majiteľa Universal, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, 029 01 Námestovo, v konaní zastúpeného advokátkou JUDr. Adrianou Panekovou, Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 231541/I-8-2023 z 9. marca 2023 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 231541/I-8-2023 z 9. marca 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“) na základe návrhu čiastočne zrušená slovná ochranná známka č. 231541 „ENERGON“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre všetky služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 18. októbra 2021. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne nepoužíval na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu, pričom na jej nepoužívanie nemal oprávnené dôvody.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ predloženými dôkaznými materiálmi preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. k tovarom „*tepelné čerpadlá; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými, plynými palivami; vykurovacie články; vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia*“. Podľa prvostupňového orgánu dôkazné materiály predložené majiteľom poskytli dostatok informácií o dosiahnutom objeme, o trvaní používania a tiež o frekvencii pri zohľadnení povahy tovarov, ich ceny a osobitého trhu s chladiacimi či vykurovacími telesami. Majiteľ podľa prvostupňového orgánu preukázal, že napadnutá ochranná známka bola používaná v súvislosti s tovarmi, ako sú čerpadlá, klimatizácia či vykurovacie telesá, ktoré označoval napadnutou ochrannou známkou 6361R

a spotrebiteľ si ich od majiteľa objednával, a teda v predmetnom prípade bolo preukázané, že takto označené tovary skutočne boli na trhu v Slovenskej republike dostupné a ponúkané, spotrebiteľia sa s nimi reálne stretli, došlo k ich predaju a bol preukázaný ich reálny odbyt, ako aj rozsah používania.

Čo sa týka služieb, pre ktoré napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ vo vzťahu k nim neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k týmto službám a ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadnuté rozhodnutie označil za vecne nesprávne. Podľa názoru navrhovateľa napadnutá ochranná známka mala byť zrušená v celom rozsahu, t. j. aj pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v súvislosti s uplatneným návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania poukázal na to, že základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Poznamenal, že používanie ochrannej známky je upravené v § 9 ods. 1 až 4 zákona o ochranných známkach. Na to, aby používanie ochrannej známky bolo možné hodnotiť ako skutočné, používanie musí byť verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ochrannou známkou mohli stretnúť spotrebiteľia.

K tvrdeniu prvostupňového orgánu, že majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky aj tým, že inštaloval systém ENERGON pre Ing. Jána M. a spoločnosť Quadrotech Development, s. r. o., Námesťovo, navrhovateľ uviedol, že ide o zariadenie spoločnosti Mitsubishi Deluxe MSZ-FH35VE, vnútorná jednotka. Majiteľ podľa navrhovateľa v konaní nepredložil žiadny dôkaz o existencii systému ENERGON, ako napríklad reklamné materiály, inzeráty, ponuky a pod., teda podľa jeho názoru nepreukázal, že sa s ním spotrebiteľia mohli stretnúť. V tejto súvislosti navrhovateľ uviedol, že majiteľ nevyrába žiadne zariadenia tepelnej techniky ani nerobí ich predaj, iba zabezpečil ich montáž v počte pár kusov.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že činnosť majiteľa je zameraná na predaj a montáž finančne náročných zariadení týkajúcich sa vykurovania či chladenia, tzn. tovarov, ktoré nie sú predmetom bežných nákupov. Podľa navrhovateľa spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na predaj a montáž zariadení na vykurovanie a chladenie, by nemala mať problém za rozhodné päťročné obdobie preukázať riadne používanie ochrannej známky, ak tomu tak bolo. Preukazovanie používania napadnutej ochrannej známky montážou zariadenia MSZ-FH35VE Deluxe spoločnosti Mitsubishi (predmetná klimatizácia je skonštruovaná tak, aby pomocou senzorov osobám v miestnosti poskytovala vždy čo najväčšie pohodlie, chladiaci výkon má 3,5 kW a je určená pre miestnosti s rozlohou 26 – 35 m<sup>2</sup>) s jednou tabuľou s nápisom ENERGON v cene 12 eur navrhovateľ považoval za nedostatočné. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na to, že s ohľadom na skutočnosť, že tieto zariadenia sa inštalujú na miestach určených pre vzduchotechniku, v suteréne, v kotolni a pod., verejnosť, resp. ďalší spotrebiteľia nemajú z bezpečnostných dôvodov k týmto prístup. Navrhovateľ v tejto súvislosti namietol tiež skutočnosť, že prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre všetky tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to napriek tomu, že majiteľ nepreukázal jej používanie napr. pre tepelné čerpadlá, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými palivami, plynými palivami; vykurovacie telesá ani pre vykurovacie zariadenia.

Navrhovateľ ďalej zdôraznil, že majiteľ pri preukazovaní riadneho používania napadnutej ochrannej známky má povinnosť preukázať najmä skutočnosť, že túto používal na trhu pre tovary a služby ňou chránené dlhodobo, kontinuálne, v dostatočnej frekvencii, a to v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť obchodný pôvod tovarov a služieb pre spotrebiteľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámery umožní odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb, ktoré majú odlišný obchodný pôvod. Uvedené podľa názoru navrhovateľa zo žiadnych predložených dôkazov nevyplývalo, pretože tieto preukazujú iba symbolické používanie napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 14. júna 2023, konštatoval, že napadnuté rozhodnutie považuje za vecne správne a rozklad navrhovateľa za nedôvodný.

Majiteľ sa nestotožnil s názorom navrhovateľa, že preukázal iba symbolické a nie skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti uviedol, že subjektívne predstavy o tom, ako riadne používať napadnutú ochrannú známku, nie sú právne relevantné pre posudzovanie predmetného prípadu. Majiteľ zastal názor, že predloženými dôkazmi objektívne preukázal používanie napadnutej ochrannej známky. Už len skutočnosť, že Ing. Ján M. uhradil za systém „ENERGON“ sumu 2 195 eur a sumu 290 eur, spoločnosť Quadrotech Development, s. r. o. sumu 1 151,54 eur, spoločnosť Travel.SK, s. r. o. sumu 3 218 eur a Mgr. Ľuboš V. sumu 29 000 eur, nemôže podľa majiteľa rozhodne predstavovať iba „symbolické“ používanie napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s argumentom navrhovateľa, že majiteľ nevyrába žiadne zariadenia tepelnej techniky, majiteľ sa stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, podľa ktorého predmetom hodnotenia skutočného používania ochrannej známky nie je skutočnosť, či majiteľ ochrannej známky je zároveň aj výrobcom, resp. pôvodcom tovarov (zákon túto povinnosť majiteľovi ochrannej známky ani neukladá), ale to, či je ochranná známka na výrobkoch alebo ich obaloch alebo vo vzťahu k nim používaná, pričom je postačujúce preukázať existenciu riadnej súvislosti medzi ochrannou známkou a výrobkami, ktorá dosvedčuje, že ochranná známka sa používa „v súvislosti“ s výrobkami. Majiteľ zastal názor, že tieto skutočnosti dostatočne a nevyvrátiteľne preukázal, a preto tento argument navrhovateľa považoval za nedôvodný.

Ďalej majiteľ opätovne zdôraznil, že jeho systém vykurovania „ENERGON“ je finančne náročnejší ako iné systémy, preto argument navrhovateľa, že „iba“ zabezpečil montáž pár kusov zariadení tepelnej techniky, nie je v súvislosti s vyhodnotením riadneho používania napadnutej ochrannej známky relevantný. Majiteľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že v posudzovanom prípade ide o trh s finančne náročnými zariadeniami, ktoré nie sú predmetom častých nákupov, a preto predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme, o trvaní používania a tiež o frekvencii používania napadnutej ochrannej známky pri zohľadnení povahy tovarov, ich ceny, ako aj osobitého trhu s chladiacimi či vykurovacími telesami. Majiteľ doplnil, že úrad musí zhodnotiť každý jeden prípad individuálne a rozlišovať, či ide o tovar bežnej spotreby alebo iný „luxusnejší tovar“, pretože iný rozsah používania ochrannej známky sa považuje za dostatočný na udržanie zápisu ochrannej známky zapísanej pre tovary dennej spotreby a iný pre tovary luxusné. Podľa názoru majiteľa prvostupňový orgán túto skutočnosť vyhodnotil správne.

S ohľadom na uvedené majiteľ konštatoval, že v predmetnom prípade preukázal riadne používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi, pre ktoré bola táto zapísaná do registra, a to s ohľadom na skutočnosť, že jeho systémy „ENERGON“ si zákazníci od neho objednávali a zaplatili za ne. Predložené dôkazy vo vzájomných súvislostiach podľa majiteľa preukazujú jeho jasný zámer udržať si a rozvíjať vybudované miesto na trhu a preukazujú skutočnosť, že z jeho strany nešlo len o symbolické používanie napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad zamietol.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané 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 § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

Podľa § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 231541 „ENERGON“ majiteľa Universal, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 201/21, 029 01 Námestovo, s právom prednosti od 27. septembra 2010, bola 20. januára 2012 zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „*tepelné čerpadlá; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými, plynými palivami; vykurovacie články; vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia*“ v triede 11 a pre služby „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti*“ v triede 35 a „*distribúcia energie; dovoz, doprava*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, konkrétne s jeho záverom, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa navrhovateľa predložené dôkazné prostriedky preukazujú iba symbolické používanie napadnutej ochrannej známky, aj to nie vo vzťahu ku všetkým tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka v triede 11 zapísaná. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre služby v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti navrhovateľ v podanom rozklade nenamietal (išlo o časť rozhodnutia, ktorá bola v prospech navrhovateľa), a keďže odvolací orgán je podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní

o rozklade viazaný jeho rozsahom, táto časť napadnutého rozhodnutia nebude predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade.

V súvislosti s uplatneným dôvodom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná v registri. Z ustanovení zákona o ochranných známkach resp. z iného právneho predpisu síce explicitne nevyplýva povinnosť používať ochrannú známku, avšak v prípade, ak je ochranná známka nepoužívaná, môže byť na základe návrhu zrušená. Základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlišiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, pričom na to, aby ochranná známka plnila tento svoj účel, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je teda zamedziť hromadeniu takých ochranných znáмок v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky, ktoré svedčia o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal buď sám, alebo so súhlasom majiteľa bola jeho ochranná známka používaná treťou osobou (§ 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach). Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa len v nepodstatných detailoch, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s požiadavkou na skutočné používanie ochrannej známky uvádza, že skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ majiteľ predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky, resp. preukáže, že existovali oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, je tým popretá hypotéza právnej normy uvedená v ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a ochranná známka nebude zrušená. V opačnom prípade znáša majiteľ procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplýva, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 18. októbra 2021. 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 18. októbra 2016 do 17. októbra 2021.

Majiteľ za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- objednávku na systém „ENERGON“ zo 6. augusta 2016, odovzdávací protokol z 13. januára 2017, fotografie z inštalovania podlahového kúrenia v počte 3 ks a faktúru č. 161500118 z 10. októbra 2016 (dôkaz č. 1),
- objednávku na regulačné armatúry systému „ENERGON“ zo 17. mája 2017, odovzdávací protokol z 30. augusta 2017, fotografiu regulačných armatúr a faktúru č. 1715000066 z 30. júna 2017 (dôkaz č. 2),
- protokol o uvedení do prevádzky chladiacich jednotiek systému „ENERGON“ z 23. novembra 2016, faktúru č. 161500050 z 30. mája 2016 a fotografiu klimatizačnej jednotky „ENERGON“ (dôkaz č. 3),
- preberací protokol o uvedení do prevádzky tepelného čerpadla systému „ENERGON“ zo 6. marca 2017, faktúru č. 171500014 zo 16. februára 2017 a fotografiu tepelného čerpadla systému „ENERGON“ (dôkaz č. 4),
- výpisy z katastra nehnuteľností z listov vlastníctva č. 1399 a č. 2239, okres a obec: Námestovo, k. ú.: Námestovo, objednávku č. 130718/RD z 13. júla 2018, vyjadrenie mesta Námestovo k ohláseniu

stavebných prác z 28. novembra 2018, fotografie z realizácie systému „ENERGON“, preberací protokol z 11. marca 2021 (dôkaz č. 5),

- faktúry č. 2101500184 z 31. júla 2021, č. 2101500206 z 31. augusta 2021, č. 2101500229 z 30. septembra 2021 a č. 2101500246 z 31. októbra 2021 (dôkaz č. 6),
- faktúru č. 170101288 z 13. októbra 2017 s vyobrazením tabuľky „ENERGON“ a faktúru č. 210100949 z 11. augusta 2021 (dôkaz č. 7),
- fotografie automobilov v počte 6 ks (dôkaz č. 8),
- predfaktúru č. 2187144694 z 22. decembra 2018 a printscreeny webovej stránky [www.energon.sk](http://www.energon.sk) (dôkaz č. 9).

Navrhovateľ v rámci konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil výtlačky výpisu z obchodného registra týkajúce sa majiteľa, z ktorého vyplýva, že majiteľ bol zapísaný do obchodného registra 21. mája 1997, pričom v období od 2. júna 2006 do 30. mája 2018 bolo jeho obchodné meno UST, s. r. o. Ďalej navrhovateľ predložil výtlačky výpisu z obchodného registra týkajúce sa spoločnosti INFRACLIMA, s. r. o., ktorá bola zapísaná do registra 17. mája 1996 a výtlačky z webovej stránky [www.dobraklima.sk](http://www.dobraklima.sk) týkajúce sa zariadenia Deluxe MSZ-FH35VE vnútorná jednotka, ktorej výrobcom je spoločnosť MITSUBISHI (ide o klimatizáciu s chladiacim výkonom 3,5 kW určenú pre miestnosti s rozlohou 26 až 35 m<sup>2</sup>).

Pokiaľ ide o návrh na zrušenie ochrannej známky uplatnený z dôvodu jej nepoužívania, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola majiteľom skutočne používaná. Pri výklade pojmu „používať“ v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné zohľadniť, že zákon v prípade používania na účely udržania zápisu ochrannej známky vyžaduje používanie v určitej kvalite, čo vyjadruje pojem „skutočné používanie“ alebo tiež „riadne používanie“. Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem práva a jeho výkladom sa zaoberal SDEÚ. Z judikatúry SDEÚ, v rámci ktorej sa SDEÚ uvedenou problematikou zaoberal (napr. rozsudok SD vo veci C-40/01), možno vyvodiť záver, že ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná a použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebiteľia, ktorým sú predmetné tovary a služby určené. Či možno hodnotiť používanie ochrannej známky ako skutočné, je potrebné posudzovať v každom jednom prípade individuálne so zohľadnením špecifik každého prípadu. Okrem spôsobu a rozsahu používania ochrannej známky sú významným kritériom aj tovary a služby, pre ktoré je zapísaná; iný rozsah používania ochrannej známky sa považuje za dostatočný na udržanie zápisu ochrannej známky zapísanej pre tovary dennej spotreby, a iný pre tovary luxusné. SDEÚ uviedol, že nie je možné abstraktne predpísať, aký kvantitatívny prah by sa mal zvoliť na určenie toho, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a teda nemožno uplatňovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis* s cieľom stanoviť *a priori* úroveň používania, ktorú treba dosiahnuť, aby sa používanie považovalo za riadne. Je teda nutné preukázať minimálny rozsah používania, avšak čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí od okolností každého prípadu. Všeobecným pravidlom je, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, aj jej minimálne použitie má postačovať na stanovenie riadneho používania, a to v závislosti od tovarov a služieb a príslušného trhu. Inými slovami, postačuje, ak z dôkazu o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu, a nepoužíval ochrannú známku výhradne s úmyslom zachovať práva vyplývajúce z ochrannej známky (tzv. symbolické používanie). Nakoniec, dôkazy požadované na preukázanie používania musia obsahovať údaje o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby.

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

Dôkaz č. 1 obsahuje objednávku Ing. Jána M. z Brezy zo 6. augusta 2016, ktorý si u majiteľa (ako dodávateľa) objednal materiál systému „ENERGON“, teplovodné podlahové vykurovanie aj s príslušenstvom. K uvedenej objednávke bol predložený odovzdávací protokol z 13. januára 2017, v ktorom bolo uvedené, že na základe úspešne vykonanej tlakovej skúšky a po úspešnom otestovaní systému „ENERGON“ majiteľ odovzdáva Ing. Jánovi M., z Brezy materiály systému „ENERGON“, teplovodné podlahové

vykurovanie aj s príslušenstvom. Súčasťou tohto dôkazu sú aj fotografie (v počte 3 ks) z realizácie podlahového kúrenia a faktúra č. 161500118 z 10. októbra 2016, vystavená spoločnosťou INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo, pre majiteľa ako odberateľa, ktorou bolo prefakturované za vykurovanie „ENERGON“ v hodnote 2 195,20 eur. Možno doplniť, že i keď objednávka a faktúra boli vystavené pred rozhodným päťročným obdobím, dielo bolo zákazníkovi odovzdané v relevantnom časovom období. Pokiaľ ide o skutočnosť, že faktúra bola vystavená spoločnosťou INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo pre majiteľa, majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že táto spoločnosť vykonávala pre neho určité subdodávky.

V prípade dôkazu č. 2 ide o objednávku Ing. Jána M. z Brezy zo 17. mája 2017, ktorý si od majiteľa objednal regulačné armatúry k podlahovému vykurovaniu aj s príslušenstvom systému „ENERGON“. Odovzdávacím protokolom z 30. augusta 2017 po úspešne vykonanej tlakovej skúške a po úspešnom otestovaní systému „ENERGON“ boli regulačné armatúry k podlahovému vykurovaniu systému „ENERGON“ spolu s príslušenstvom odovzdané p. M. K predmetnej objednávke bola predložená aj fotografia regulačných armatúr, na ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka a faktúra č. 171500066 z 30. júna 2017 vystavená spoločnosťou INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo pre majiteľa ako odberateľa, ktorou bolo prefakturované vykurovanie „ENERGON“ v sume 290 eur.

Dôkaz č. 3 predstavuje protokol o uvedení do prevádzky chladiacich jednotiek systému „ENERGON“ z 23. novembra 2016, vystavený majiteľom ako zhotoviteľom pre spoločnosť Quadrotech Development, s. r. o., Námestovo ako objednávateľa. Týmto protokolom bol systém chladiacich jednotiek (zariadenie MSZ-FH35VE – vnútorná jednotka v počte 1 kus a MUZ-FH35VE – vonkajšia jednotka v počte 1 kus, ktoré sú súčasťou klimatizačnej jednotky „ENERGON“) v objekte administratívnej budovy v Námestove uvedený do prevádzky. K protokolu bola predložená aj faktúra č. 161500050 s dátumom vyhotovenia 30. mája 2016, ktorej predmetom boli klimatizačné jednotky MSZ-FH35VE a MUZ-FH35VE v celkovej sume 1 151,64 eur. V predmetnej faktúre ako dodávateľ bola uvedená spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo a odberateľom bol majiteľ. Súčasťou tohto dôkazu je aj fotografia klimatizačnej jednotky, kde na jeho prednej časti sa nachádza napadnutá ochranná známka. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že aj keď faktúra je vystavená pred rozhodným päťročným obdobím, dielo bolo odovzdané v relevantnom časovom období.

Dôkaz č. 4 pozostáva z preberacieho protokolu zo 6. marca 2017, ktorým spoločnosť Travel.SK, s. r. o. prebrala od majiteľa do prevádzky tepelné čerpadlo „ENERGON“, typ zariadenia WH\_MDC06G3E5, v objekte administratívnej budovy v Námestove, pričom toto zariadenie bolo umiestnené na streche budovy, čo preukazuje aj predložená fotografia. Na zariadení sa nachádza napadnutá ochranná známka. K uvedeným dokladom bola predložená aj faktúra č. 171500014, ktorou bolo prefakturované za dodávku vykurovacej/chladiacej jednotky WH\_MDC06G3E5 v sume 3 218,04 eur. Dodávateľom na faktúre bola spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., Námestovo, odberateľom majiteľ.

Obsahom dôkazu č. 5 sú výpisy z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 1399 a č. 2239, okres a obec: Námestovo, k. ú.: Námestovo. Tieto preukazujú zriadenie vecného bremena na základe zmluvy č. V 312/14 z 11. marca 2014, ktoré spočíva v práve priznania uloženia štyroch vrtov a prevádzkovania štyroch kolektorov pre vykurovanie rekreačného domu súpisné číslo 1158 postaveného na pozemku CKN, parcelné číslo 2051/50 na nábřeží Oravskej priehrady v prospech majiteľa a Mgr. Ľubomíra V. Súčasťou tohto dôkazu je aj vyjadrenie mesta k ohláseniu stavebných prác z 28. novembra 2018 adresované p. V., z ktorého vyplýva, že mesto Námestovo v zastúpení Ing. Jánom K., primátorom mesta, súhlasí so stavebnými prácami, ktoré spočívajú v navrtaní štyroch kusov kolektorov na vykurovanie objektu súpisné č. 1158 a nemá proti nim žiadne námietky. Ďalej v rámci tohto dôkazu bola predložená aj objednávka č. 130718/RD z 13. júla 2018, týkajúca sa zdroja tepla „ENERGON“, tepelného čerpadla zem/voda a pasívneho chladenia zemnými vrtmi pre objekt rekreačného domu, súpisné číslo 1158, Námestovo. Ako vyplýva z predloženej objednávky objednávateľom bol Mgr. Ľuboš V., Námestovo a zhotoviteľom majiteľ. Cena diela na základe obhliadky bola stanovená na sumu 29 000 eur. K uvedeným dokladom boli predložené aj fotografie (v počte 5 ks) z realizácie danej objednávky, pričom z fotografií je zrejmé, že na dodaných zariadeniach, systémoch sa nachádza napadnutá ochranná známka. Ako vyplýva z Preberacieho protokolu, objednávateľ (p. V.) si objednané zariadenia, resp. systémy od majiteľa prebral 11. marca 2021.

Dôkaz č. 6 predstavuje 4 faktúry vyhotovené majiteľom 31. júla 2021, 31. augusta 2021, 30. septembra 2021 a 31. októbra 2021 pre Mgr. Ľuboša V. za pomoc pri riadení obchodnej činnosti a za poradenstvo v obchodnej činnosti „ENERGON“, každá na úhradu sumy 115,20 eur. Predmetné faktúry sa netýkajú preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Obsahom dôkazu č. 7 je faktúra č. 170101288 vystavená 13. októbra 2017 spoločnosťou Tlačiareň Kubík, s. r. o., Námestovo pre majiteľa za tovar – tabuľku v sume 12 eur a tiež vyobrazenie predmetnej tabuľky, na ktorej sa nachádza napadnutá ochranná známka. Súčasťou tohto dôkazu je aj faktúra č. 210100949 vystavená 11. augusta 2021 tou istou spoločnosťou pre spoločnosť INFRAKLIMA, s. r. o., Námestovo za výrobu banneru, letákov, za grafické práce a tabuľu, spolu v hodnote 390 eur. Z tohto dôkazu však nie je zrejmé, či predmetné tovary sa týkali alebo obsahovali napadnutú ochrannú známku.

Dôkaz č. 8 predstavuje fotografie automobilov (rôzne pohľady) v počte 6 ks bez datovania, na ktorých je umiestnený polep „ENERGON“, t. j. napadnutá ochranná známka.

Dôkaz č. 9 predstavuje predfaktúru č. 2187144694 vystavenú 22. decembra 2018 dodávateľom Webglobe-Yegon, s. r. o., Bratislava pre majiteľa ako odberateľa za registráciu domény „energon.sk“ na obdobie od 22. januára 2019 do 21. januára 2020. Súčasťou tohto dôkazu sú aj dva printscreeny webovej stránky www.energon.sk, obsahom ktorých je popis činnosti a poskytovaných služieb. Ako kontakt je na printscreenoch uvedená spoločnosť ENERGON, s. r. o., Miestneho Priemyslu 1084, Námestovo, t. j. subjekt odlišný od majiteľa. Predmetné printscreeny nie sú datované, obsahujú len údaj Copyright 2021 a nevyplývajú z nich ani používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Pokiaľ ide o zhodnotenie dôkazných prostriedkov predložených majiteľom jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Majiteľ na základe objednávok dodal pre pána Ing. Jána M., ďalej pre spoločnosť Quadrotech Development, s. r. o., spoločnosť Travel.SK, r. o. a p. Mgr. Ľuboša V. materiál systému ENERGON, teplovodné podlahové vykurovanie aj s príslušenstvom; regulačné armatúry k podlahovému vykurovaniu systému ENERGON s príslušenstvom; klimatizačnú jednotku ENERGON a tepelné čerpadlo ENERGON a tiež zdroj tepla ENERGON, tepelné čerpadlo zem/voda a pasívne chladenie zemnými vrtmi. Predmetné systémy vykurovania/chladenia boli odovzdané v relevantnom období po úspešne vykonanej tlakovej skúške a po úspešnom otestovaní funkčnosti týchto systémov, resp. boli uvedené do prevádzky na základe protokolu, kde majiteľ deklaroval, že v čase spustenia zariadení do prevádzky bol ich stav nový, nepoškodený a funkčný. Z predložených dôkazoch tiež vyplynulo, že spoločnosť INFRAKLIMA, s. r. o. zabezpečila pre majiteľa subdodávky, ktoré sa týkali vykurovania ENERGON, klimatizačných jednotiek MSZ-FH35VE a MUZ-FH35VE a vykurovacej/chladiacej jednotky WH\_MDC06G3E5.

Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené má za preukázané, že majiteľ v rozhodnom období distribuoval na našom trhu systémy vykurovania a chladenia označené napadnutou ochrannou známkou, konkrétne teplovodné podlahové vykurovanie aj s príslušenstvom, regulačné armatúry k podlahovému vykurovaniu s príslušenstvom, klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, zdroj tepla a zariadenia pasívneho chladenia zemnými vrtmi, pričom zároveň realizoval ich dodávku a uvedenie do prevádzky. Uvedené tovary zodpovedajú tovarom napadnutej ochrannej známky „*tepelné čerpadlá; zariadenia na teplovodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariadenia; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými, plynnými palivami; vykurovacie články; vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Preukázané množstvo možno považovať s ohľadom na charakter dodávaných tovarov, teda skutočnosť, že v predmetnom prípade nejde o tovary každodennej spotreby, ale o špecializované tovary, za dostatočné na preukázanie skutočnosti, že cieľom majiteľa bolo získanie obchodnej pozície na relevantnom trhu a spotrebiteľia mali možnosť v rozhodnom období sa s týmito výrobkami a systémami stretnúť. Je potrebné doplniť, že systémy vykurovania, či chladenia sú finančne náročné zariadenia a veľakrát sa montujú len pri výstavbe budov alebo veľkých rekonštrukciách bytových jednotiek a takéto zariadenia sa používajú niekoľko rokov až desaťročí. Preukázaný rozsah používania napadnutej ochrannej známky, ktorý sa týkal relevantného obdobia, tak možno považovať za dostatočný na konštatovanie, že majiteľ sa skutočne pokúsil získať obchodné postavenie na príslušnom trhu v Slovenskej



republike. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade tiež poznamenáva, že pri posudzovaní rozsahu používania napadnutej ochrannej známky je potrebné mať na pamäti, že pre účely preukázania skutočného používania ochrannej známky sa nehodnotí obchodný úspech majiteľa, jeho postavenie na príslušnom trhu či veľkosť trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb, ale to, či išlo o používanie verejné, t. j. pre skutočných alebo potenciálnych zákazníkov tovarov alebo služieb, čo v tomto prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade bolo preukázané. Preukázaný rozsah používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným tovarom nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade považovať len za symbolický, minimálny či fiktívny s cieľom zachovania práv z napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s konštatovaním navrhovateľa, že k zariadeniam, ktoré realizoval majiteľ, keďže sa inštalujú na miestach určených pre vzduchotechniku, suterén, kotolňu a pod., verejnosť resp. ďalší spotrebiteľia nemajú prístup, a tak sa s napadnutou ochrannou známkou ani nemohli stretnúť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri posudzovaní skutočného používania ochrannej známky je potrebné vždy prihliadať na špecifickú situáciu na trhu s dotknutými tovarmi alebo službami. V preskúvanom prípade majiteľ realizoval systémy vykurovania či chladenia, ktoré je potrebné navrhnuť s ohľadom na požiadavky konkrétneho zákazníka, ako napr. veľkosť bytovej jednotky, preferovaný spôsob vykurovania/chladenia atď. Nejde tak o štandardný maloobchodný predaj, keďže tieto systémy sa odovzdajú zákazníkovi až po úspešnom otestovaní ich funkčnosti, napr. po vykonaní tlakovej skúšky. Spotrebiteľia sa tak s napadnutou ochrannou známkou stretli už v rámci zadávania objednávky ako aj pri preberaní týchto systémov, pričom napadnutá ochranná známka sa nachádzala ako na jednotlivých častiach systému, tak aj v objednávkach a preberacích protokoloch. Na základe uvedeného je možné dôvodne konštatovať, že koncoví spotrebiteľia sa s tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou poskytovanými majiteľom reálne stretli a napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je rozlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože majiteľ relevantným spôsobom preukázal, že napadnutá ochranná známka bola vo vzťahu k týmto tovarom predmetom skutočného používania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. 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.**

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

JUDr. Adriana Paneková, advokátka, Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo 1, Slovenská republika

JUDr. Svetozár Juran, advokát, Dúbravská cesta 9, BOX 107, BRATISLAVA 4, Slovenská republika