

Súd:	Najvyšší súd SR
Spisová značka:	3Sžhuv/8/2012
Identifikačné číslo spisu:	6012200172
Dátum vydania rozhodnutia:	26.11.2013
Meno a priezvisko:	JUDr. Ivan Rumana
Funkcia:	sudca
ECLI:	ECLI:SK:NSSR:2013:6012200172.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Köln, Nemecko, zastúpený: JUDr. Petrom Arendackým, advokátom, Čapkova 2, 811 04 Bratislava, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom J. Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti ďalšieho účastníka: Halston Properties, s.r.o., Stavbárska 7, 821 07 Bratislava, IČO: 36 363 171, zast.: LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o., Stavbárska 7, 821 07 Bratislava, IČO: 35 967 081, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. MOZ 585713 II/141-2011 zo dňa 21. decembra 2011, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 2 Scud/2/2012-59 zo dňa 03. augusta 2012, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 2 Scud/2/2012-59 zo dňa 03. augusta 2012 p o t v r d z u j e.
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

Odôvodnenie

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. MOZ 585713 II/141-2011 zo dňa 21. decembra 2011, ktorým žalovaný zamietol rozklad žalobcu a zmenil rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „úrad“ alebo „prvostupňový správny orgán“) č. MOZ 585713-I/81-2009 zo dňa 08.10.2009, ktorý rozhodol o návrhu na výmaz kombinovanej medzinárodne registrovanej ochrannej známky „DER GRÜNE PUNKT“ č. 585713 majiteľa Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Köln, Nemecko (žalobca), podanom navrhovateľom Halston Properties, s.r.o., Bratislava (ďalší účastník konania) dňa 06.12.2007. Prvostupňový správny orgán rozhodol o návrhu na výmaz podľa § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z.z.“) v spojení s čl. 5 Madridskej dohody a Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk (ďalej „Madridská dohoda“) tak, že:

Medzinárodný zápis ochrannej známky č. 585713 „DER GRÜNE PUNKT“ na území SR vyhlásil za čiastočne neúčinný pre všetky tovary v triedach 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, pre všetky služby v triedach 35, 36 a pre služby poradenstvo v oblasti rozvoja, výberu a použitia obalov a ekologických obalových materiálov a úsporných obalov rovnako ako aj ich označovania v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodný zápis napadnutej ochrannej známky zostal na území SR v platnosti pre všetky služby v triedach 39, 40 a pre služby triedenie odpadu a surovín za účelom opätovného využitia rovnako ako ich roztriedenie chemickou, fyzickou alebo biologickou cestou pre tretie osoby, poradenstvo a elimináciu v otázkach zameraných na životné prostredie odpadu v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyhlásenie neúčinnosti nadobudlo účinnosť 06.12.2007.

Dôvodom rozhodnutia úradu bolo konštatovanie, že 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.

Úrad po vyhodnotení majiteľom predložených dokladov 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 jej používanie. Avšak aj keď bola 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. Z toho vyplynul záver, 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. Na podklade zistení vydal rozhodnutie o čiastočnej neúčinnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 585713 na území SR pre tovary a služby uvedené vo výroku.

Žalovaný konajúci o rozklade po posúdení dôvodov uvádzaných účastníkmi a vzhľadom na to, že v priebehu konania o rozklade nadobudol účinnosť nový zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach (podľa ktorého je potrebné návrh na výmaz považovať za návrh na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/ zákona, a preto dať do súladu s novým zákonom), preskúmaným rozhodnutím č. MOZ 585713 II/141-2011 zo dňa 21. decembra 2011 rozhodol o podanom rozklade proti rozhodnutiu úradu 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 a rozhodnutie zn. MOZ 585713-I/81-2009 z 08. októbra 2009 zmenil tak, že:

Platnosť medzinárodnej ochrannej známky č. 585713 sa pre územie Slovenskej republiky čiastočne zrušuje pre všetky tovary v triedach 1 až 3, 5 až 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, pre všetky služby v triede 36 a pre služby „relations publiques“ (vzťahy s verejnosťou) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Súčasne zmenil rozsah zrušených služieb a služieb, ktoré zostali v platnosti pre územie SR tak, že oproti prvostupňovému rozhodnutiu zrušil platnosť medzinárodnej ochrannej známky č. 585713 v triede 35 len pre služby vzťahy s verejnosťou, ostatné služby v triede 35 a všetky služby v triedach 39, 40, 42 zostali v platnosti.

Čiastočné zrušenie platnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 585713 pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach účinné od 6. decembra 2007.

Predmetom súdneho prieskumu na krajskom súde bolo rozhodnutie žalovaného v časti, v ktorej bola platnosť medzinárodnej ochrannej známky č. 585713 pre územie SR čiastočne zrušená.

Krajský súd zistil, že napadnuté rozhodnutie žalovaného a úradu je založené na posúdení, že v správnom konaní majiteľ napadnutej ochrannej známky (žalobca) nepreukázal skutočné - kvalifikované používanie napadnutej ochrannej známky pre vyššie uvedené tovary a služby počas rozhodného obdobia. Pri posúdení splnenia podmienok na výmaz v zmysle § 16 ods. 4 zák. č. 55/997 Zb. v prvostupňovom konaní, resp. na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. v druhostupňovom konaní sa správne orgány riadili ustanoveniami zákona o ochranných známkach, rozhodnutia obsahujú opis vykonaných dôkazov, ich hodnotenie a skutkové závery, ku ktorým po vyhodnotení dokazovania dospeli. Záver žalovaného, ktorý po vyhodnotení predložených dôkazov rozhodol o čiastočnom zrušení ochrannej známky s poukazom na § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. v rozsahu uvedenom vo výroku napadnutého rozhodnutia je podľa názoru súdu správny, pretože jej majiteľ nepreukázal skutočné používanie ochrannej známky pre tovary a služby špecifikované v napadnutom rozhodnutí.

Správne orgány sa dostatočne zaoberali a vysporiadali s otázkou „skutočného resp. kvalifikovaného používania“ napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary a služby a to tak z hľadiska kritérií stanovených v § 9 zák. č. 506/2009 Z.z., ktorý je transpozíciou čl. 10 Smernice 2008/95/ES, ako aj s prihliadnutím na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ. Žalovaný posudzoval naplnenie požiadavky používania ochrannej známky pri zohľadnení všetkých okolností prípadu a konštatoval, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, pričom jej používanie musí byť v súlade so základnou funkciou, ktorou je schopnosť odlišiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi alebo službami označenými ochrannou známkou v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na základe toho odlišil tovary a služby majiteľa od iných subjektov na trhu.

V konaní o zrušení ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z.z. musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období používal sám alebo poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (čo sa podľa § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z.z. považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom) a musí preukázať používanie ochrannej známky v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, vo forme v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne odlišnej len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje s ohľadom na teritoriálny princíp a musí byť viazané k územiu SR, pričom predloženými dôkazmi musí byť preukázané, že spotrebiteľ na území SR mal možnosť prísť s napadnutou ochrannou známkou do kontaktu.

V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ (rozsudok 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, 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.

Krajský súd konštatoval, že aj keď sa na tovare alebo jeho obale nachádza napadnutá ochranná známka, táto má informačnú a identifikačnú funkciu ohľadom poskytovanej služby, avšak neplní rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom, pretože jej účelom nie je odlišiť rovnaké tovary rôznych subjektov. Spotrebiteľ sa na trhu neorientuje podľa napadnutej ochrannej známky, keďže 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. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre veľmi širokú škálu rozličných tovarov vo vyššie uvedených triedach a podľa dokladov predložených v konaní sa aj na obaloch týchto tovarov vyskytuje, avšak podľa žalovaného neplní vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, ktorou je odlišenie jednotlivých výrobcov, či predajcov tovarov tak, aby si spotrebiteľ dokázal vytvoriť väzbu medzi tovarom a jeho pôvodcom. Môže byť umiestnená na akomkoľvek tovare alebo jeho obale, ale vždy len

informuje o poskytovanej službe - systéme nakladania s odpadom, neumožňuje však spotrebiteľovi patrične sa zorientovať na príslušnom trhu. Na základe predložených dôkazov bolo v konaní preukázané, že napadnutá ochranná známka nebola majiteľom používaná pre všetky zapísané tovary v triedach 1-3, 5-9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa krajského súdu aj žalobca pripustil, že napadnutá ochranná známka neplní v plnom rozsahu rozlišovaciu funkciu ochrannej známky (odlíšiť výrobcov týchto tovarov) vo vzťahu k tovarom, na ktorých je umiestnená. Preto záver žalovaného, že napadnutá ochranná známka nebola pre všetky zapísané tovary v triedach, ako je vyššie uvedené majiteľom používaná, logicky vyplýva z vykonaného dokazovania.

Pokiaľ ide o námietku žalobcu vo vzťahu k preukázaniu používania napadnutej ochrannej známky pre služby v triede 35, okrem služby vzťahu s verejnosťou, a v triede 42, v konaní o rozklade bolo preukázané, že majiteľ dostatočne preukázal používanie napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k týmto službám. Pre služby v triede 35 používanie ochrannej známky nebolo preukázané, pretože majiteľ žiadnymi dokladmi poskytovanie tejto služby pre tretie osoby nepreukázal. Ak žalobca namietal, že v správnom konaní deklaroval vo vzťahu k svojim zákazníkom služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb týkajúce sa poradenstva pre tretie osoby v otázkach súvisiacich so životným prostredím a odpadom, a pre tieto služby napadnuté ochranné známky ostali v platnosti, podľa krajského súdu nejde o službu vzťahu s verejnosťou, kedy podnikateľský subjekt pre tretie osoby vyvíja aktivity s cieľom presvedčiť verejnosť o kvalitách činnosti tretích osôb, napomáha pri zavádzaní ich nových výrobkov na trh, propaguje výrobky, o ktoré prestáva byť záujem, zverejňuje informácie pre masmédiá, tvorí spravodajstvo v pozitívnom hodnotení a pod.

Krajský súd zaoberajúc sa námietkou žalobcu, že žalovaný v napadnutom rozhodnutí nedostatočne zohľadnil osobitné skutkové a právne okolnosti prípadu, keď nezobral do úvahy špecifiká vyplývajúce z tzv. obalovej legislatívy konštatoval, že žalobcom označené rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-385/07 a Všeobecného súdu vo veci T-151/01 sú na prejednávany prípad neaplikovateľné a zhodne s argumentáciou žalovaného uviedol, že príslušná legislatíva v oblasti obalového hospodárstva vo vzťahu ku konaniu a posudzovaniu podmienok na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. nie je relevantná, a nie je relevantné ani porovnanie skutkových okolností a legislatívy na území SR a Nemecka. Keďže citované rozsudky (C-385/07 a T-151/01) neriešia otázku používania ochrannej známky na území SR vo vzťahu k § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z., ale iné skutkové podstaty (zneužitie dominantnej pozície), závery z nich vyplývajúce sú pre účely tohto konania irelevantné.

Ani námietka nesprávnych skutkových zistení a nesprávneho posúdenia (vyhodnotenie dôkazov), ako aj nesprávneho právneho posúdenia veci podľa krajského súdu neobstojí. Skutkové zistenia správneho orgánu sú výsledkom správnej úvahy a súd skúma, či predložené dôkazy boli vyhodnotené v súlade s ich obsahom a § 52 ods. 2 zákona o ochranných známkach, či výsledky ich vyhodnotenia sú logické a nevybočujú z medzí logického uvažovania. Ak žalovaný dospel po vyhodnotení účastníkmi konania predložených dôkazov k záveru, že napadnutá ochranná známka nebola majiteľom kvalifikovane používaná v rozhodnom období pre zapísané tovary a služby, zistený skutkový stav správne podriadil pod citované ust. § 34 ods. 1 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z.z., a pokiaľ čiastočne zrušil napadnutú ochrannú známku v rozsahu uvedenom vo výroku rozhodnutia, takéto rozhodnutie je výsledkom správneho právneho posúdenia veci.

Napokon súd nepovažoval za dôvodnú ani námietku žalobcu týkajúcu sa nesprávneho postupu žalovaného pri posúdení zákonnosti rozkladu podaného navrhovateľom (ďalším účastníkom konania) keď tvrdil, že podaný rozklad dňa 16.11.2009 nespĺňal podmienky stanovené v § 42 ods. 1 a 3 zákona č. 55/1997 Z.z. platného v čase podania rozkladu, keďže neobsahoval petit.

K tomu uviedol, že ustanovenie § 42 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. upravuje zákonnú lehotu na podanie opravného prostriedku (rozklad) proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu, neupravuje však jeho náležitosti, t.j. neustanovuje, že uvedenie petitu by bolo podstatnou náležitosťou formálne podaného rozkladu. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia zákona, vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote 1 mesiaca odo dňa podania rozkladu, pričom lehotu na podanie odôvodnenia rozkladu nemožno predĺžiť a jej zmeškanie odpustiť. Pokiaľ navrhovateľ (ďalší účastník konania) podal v zákonom

stanovenej lehote (16.11.2009) rozklad a následne v zákonom stanovenej lehote (16.12.2009) tento rozklad doplnil o vecné odôvodnenie, žalovaný ho správne posúdil ako riadne a včas podaný v súlade s ust. § 42 ods. 1 a 3 zákona č. 55/1997 Z.z.

Krajský súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie i predchádzajúce správne konanie nie je z dôvodov uvedených v žalobe nezákonné a žalobu ako nedôvodnú s poukazom na § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

Proti rozsudku krajského súdu podal odvolanie žalobca a navrhol rozsudok krajského súdu zmeniť tak, že najvyšší súd rozhodnutie žalovaného a prvostupňového správneho orgánu zruší, vec vráti žalovanému na ďalšie konanie a prizná mu náhradu trov konania z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci.

V dôvodoch rozsiahleho odvolania uviedol, že rozsudok krajského súdu považuje za nesprávny, v rozpore s ustanovením § 245 O.s.p. a § 34 ods. 1 písm. a/ zákona o ochranných známkach, rovnako ako aj záver o nepreukázaní skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom. Argumentoval, že žalovaný sa v rámci hodnotiaceho postupu nevysporiadal so všetkými vznesenými argumentmi žalobcu a náležitým spôsobom ich nevyvrátil. Ak v napadnutom rozhodnutí uviedol charakteristiky a kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri posúdení skutočného používania ochrannej známky, pri vyhodnotení jednotlivých aspektov (kritérií) sa však nimi dôsledne neriadil a nesprávne ich posúdil (vyhodnotil), a neprihliadal na osobitosti kolektívnej ochrannej známky v zmysle § 43 a nasl. zákona o ochranných známkach, čo má za následok, že hodnotiaci posudok v napadnutom rozhodnutí vybočil z hľadísk ustanovených zákonom. K doterajším argumentom, na ktorých zotrúva žalobca dopĺňa nasledovné:

Pokiaľ ide o posúdenie používania ochrannej známky na základe všetkých skutočností a okolností prípadu má za to, že ak podnikateľskú činnosť (a tým aj používanie ochrannej známky v rámci podnikateľskej činnosti) určitého subjektu významnou mierou ovplyvňujú ekonomické a podnikateľské špecifiká daného odvetvia, legislatívne prostredie upravujúce dané hospodárske odvetvie, rozhodnutia príslušných protimonopolných orgánov (Európskej komisie, Protimonopolného úradu SR) a rozsudky Súdneho dvora EÚ, tak predmetné skutočnosti musia byť vyhodnotené ako relevantné okolnosti prípadu majúce vplyv aj na spôsob používania ochrannej známky. Posudzovanie skutočného používania ochrannej známky v administratívnom konaní pred žalovaným musí vychádzať z reálnych podmienok na príslušnom trhu alebo v príslušnom odvetví v SR. Je neprípustné, aby posudzovanie skutočného používania ochrannej známky na základe dokladov opisujúcich reálne ekonomické transakcie (t.j. na základe účtovných a daňových dokladov, faktúr, katalógov, etikiet tovarov, reklamných a propagačných materiálov, súvisiacich s realizáciou tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou) neodrážalo reálne podmienky na trhu, ktoré podstatným spôsobom určujú spôsob fungovania systému ZELENÝ BOD v Slovenskej republike.

Opakovane uvádza, že ekonomickým a právnym dôsledkom rozhodnutí Súdneho dvora EÚ č. T-151/01 a C-385/07 je povinnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky ZELENÝ BOD poskytnúť licenciu (de facto nútenú licenciu) na používanie ochranných známk ZELENÝ BOD tretím osobám na území krajín EÚ a možnosť pre majiteľa tejto napadnutej ochrannej známky vyberať/účtovať poplatok za jej umiestňovanie na obaloch tovarov. Obdobne aj Protimonopolný úrad SR prikázal spoločnosti ENVI-PAK, a.s. poskytnúť licenciu na používanie ochranných známk ZELENÝ BOD tretím osobám na území SR a možnosť pre spoločnosť ENVI-PAK, a.s. vyberať/účtovať poplatok za umiestňovanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch tovarov. Ak by Súdny dvor EÚ neumožnil žalobcovi účtovať licenčný poplatok za umiestňovanie tejto ochrannej známky na obaloch tovarov, pričom ochrannú známku ZELENÝ BOD umiestňujú tretie osoby na svoje výrobky alebo obaly svojich výrobkov dobrovoľne, tak by Súdny dvor EÚ nepovažoval jej používanie na tovaroch za známkové použitie napadnutej ochrannej známky, ktoré je schopné ekonomického ocenenia.

Z hľadiska povinných osôb (výrobca, distribútor tovaru), ktorí používajú iný kolektívny systém alebo

používajú individuálny systém zberu a zhodnocovania odpadov z obalov, uzavretie licenčnej zmluvy na používanie napadnutej ochrannej známky na svojich tovaroch predstavuje dodatočné náklady, ktoré musí takáto povinná osoba znášať. Povinné osoby by nemali záujem získať odplatnú licenciu od žalobcu, ak by im umiestňovanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na ich výrobky neprinieslo dodatočné ekonomické výhody, nevylepšovalo ich trhovú pozíciu a nezvyšovalo by predajnosť ich výrobkov.

Z týchto dôvodov krajský súd a žalovaný vo vzťahu k posúdeniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky nesprávne vyhodnotili osobitné skutkové a právne okolnosti prípadu za irelevantné.

Kritérium používania ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami (resp. vo vzťahu k tovarom a službám) je základným kritériom, ktoré priamo vyplýva z ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Krajský súd v odôvodnení uviedol iba citáciu § 9 ods. 2 zákona, ktorý obsahuje exemplifikatívny (teda príkladný) výpočet rôznych spôsobov použitia ochrannej známky, pričom tento výpočet spôsobov použitia ochrannej známky nemožno považovať za výpočet taxatívny (teda úplný). Správne orgány sa vo svojich rozhodnutiach konkrétne nezaoberali splnením (ale ani nespĺnením) použitia napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k § 9 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Požiadavke používania „v spojení s tovarmi a službami“ zodpovedá tzv. priame aj nepriame používanie. Priamym použitím ochrannej známky je jej reálne, priame použitie na tovaroch alebo na obaloch tovarov skutočne uvádzaných na trh a tiež jej použitie v súvislosti s tovarmi alebo službami, pokiaľ je uskutočňované v spojitosti s reálnou alebo pripravovanou obchodnou činnosťou. V prípade nepriameho používania ide o používanie ochrannej známky na reklamné účely v propagačných alebo inzertných materiáloch alebo jej používanie v obchodnej korešpondencii, ktoré nie je podložené reálnym uvádzaním tovarov na trh alebo skutočným poskytovaním služieb (Komentár k zákonu o ochranných známkach, ÚPV SR, Banská Bystrica, 2012, str. 142).

Kľúčovým pojmom pri výklade predmetného ustanovenia zákona o ochranných známkach je právny pojem „používanie v spojení s tovarmi a službami“, ktorý sa vyskytuje vo viacerých ustanoveniach zákona o ochranných známkach aj ako „používanie pre tovary a služby“. Právny pojem „používanie v spojení s tovarmi a službami“ je pojmom európskeho práva, ktorého výklad podal Súdny dvor EÚ v rozsudku Celine (C-17/06), ktorý krajský súd rovnako ako žalovaný posúdil ako neaplikovateľný v prejednávanej veci.

Umiestnenie napadnutej ochrannej známky na obaloch tovarov má značnú marketingovú hodnotu pre výrobcov a na základe predložených dokladov významne podporuje predaj takto označených tovarov. Z ekonomického a marketingového hľadiska je neprijateľný záver, že by výrobcovia dlhodobo a sústavne umiestňovali na svoje výrobky napadnutú ochrannú známku (takéto použitie napadnutej ochrannej známky nie je bezplatné) bez toho, aby vznikla určitá spojitosť medzi takto označenými výrobkami a napadnutou ochrannou známkou ZELENÝ BOD. Je proti logike veci, aby výrobcovia investovali dodatočné finančné prostriedky do používania napadnutej ochrannej známky na svojich výrobkoch bez toho, aby sa vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nevybudovala určitá spojitosť medzi ochrannou známkou a takýmto tovarom, pričom práve takáto spojitosť podporuje predaj daného tovaru. Služba zhodnocovania odpadov z obalov ZELENÝ BOD je úzko spojená s vyrábaným a distribuovaným tovarom označeným ochrannou známkou ZELENÝ BOD v tom zmysle, že daný výrobok (spolu s obalom výrobku) predstavuje samotný predmet poskytovanej služby a nepredstavuje iba médium (priestor) na umiestnenie ochrannej známky, tak ako to vyplýva z rozhodnutí krajského súdu a žalovaného.

V ďalšej časti odvolania vytýkal krajskému súdu, ak v zhode so žalovaným konštatoval, že spotrebiteľ sa na trhu neorientuje podľa ochrannej známky, na základe ktorej by si vyberal tovar podľa svojich predchádzajúcich skúseností. Tento záver je v rozpore s obsahom spisu a výsledkom kvantitatívneho reprezentatívneho celoslovenského marketingového prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO, s.r.o. v decembri 2009, a ktorý žalovaný nevyhodnotil, a prvýkrát ho posúdil až vo vyjadrení k žalobe. Výsledky tohto prieskumu potvrdzujú skutočnosť uvádzanú žalobcom (majiteľom napadnutej ochrannej známky)

počas celého správneho konania, že umiestňovanie ochrannej známky na obaloch výrobkov tretími osobami, ktoré získali súhlas na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD, je treba považovať za skutočné používanie ochrannej známky, nakoľko takéto používanie napomáha vytvárať a zachovávať odbytišťa (trhový podiel) takto označených výrobkov. Preferovanie výrobkov takto označených pred výrobkami neoznačenými je dôkazom toho, že umiestnením napadnutej ochrannej známky na obaloch výrobkov plní táto funkciu ochrannej známky aj vo vzťahu k tovarom, pretože spotrebiteľia rozlišujú medzi výrobkami, ktoré sú označené ochrannou známkou ZELENÝ BOD, a tými, ktoré takto označené nie sú.

Krajský súd a ani žalovaný pri posudzovaní skutočného použitia ochranných známok nevzal v plnom rozsahu do úvahy tú skutočnosť, že tri ochranné známky (č. MOZ 585713, 585714 a 653450) sú kolektívnymi ochrannými známkami, ktorých základná funkcia je definovaná odlišne od individuálnych známok. Rozlišovacia spôsobilosť kolektívnej ochrannej známky je definovaná ako spôsobilosť rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia od tovarov alebo služieb iných osôb. To znamená, že funkciou kolektívnej ochrannej známky nie je rozlíšiť jednotlivých výrobcov, ale rozlíšiť určitú skupinu výrobcov. Z jej povahy vyplýva, že jednotliví používatelia môžu používať (a aj používajú) spolu s kolektívnou ochrannou známkou aj svoje individuálne ochranné známky. V takých prípadoch sa používanie kolektívnej ochrannej známky spolupodieľa na celkovom ovplyvňovaní spotrebiteľského správania a na výbere tovarov spotrebiteľmi a tým dochádza k naplneniu funkcie kolektívnej ochrannej známky.

Záver o podpornej rozlišovacej funkcii napadnutej kolektívnej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom nie je potlačený prítomnosťou iných individuálnych ochranných známok tretích osôb, ktoré spotrebiteľ môže vnímať prednostne. Avšak skutočnosť, že spotrebiteľia rozlišujú medzi výrobkami označenými napadnutou ochrannou známkou a výrobkami takto neoznačenými, a prijímajú spotrebiteľské rozhodnutia o kúpe konkrétneho výrobku aj na základe vnímania napadnutej ochrannej známky umiestnenej na danom výrobku alebo jeho obale, nemôže byť vylúčená.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol rozsudok krajského súdu potvrdiť. K obsahu odvolacích námietok žalobcu, ktoré považuje za nedôvodné a zavádzajúce, poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá už ustálila, že „skutočným používaním ochrannej známky je jej používanie v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto tovary alebo služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné fakty a okolnosti, ktoré určujú, či obchodné využitie známky je reálne, zvlášť, či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, povahu tovarov alebo služieb, charakter predmetného trhu a rozsah a frekvenciu použitia ochrannej známky“ (C-40/01 Ansul).

Ďalej uviedol, že ako opakovane uvádza Súdny dvor EÚ, základnou funkciou ochrannej známky je zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi označenie pôvodu výrobku alebo služby označenej ochrannou známkou a umožniť mu tak odlíšiť bez akejkoľvek zámeny tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod. Totiž na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, musí zabezpečovať, že všetky výrobky alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (napr. C-206/01 Arsenal Football Club, C-102/77 Hoffmann-La Roche, C-299/99 Philips, C-17/06 Céline).

Žalovaný zotrváva na stanovisku, že aj keď sa na tovare alebo jeho obale nachádzala napadnutá ochranná známka, táto mala informačnú a identifikačnú funkciu ohľadom poskytovanej služby, avšak neplnila rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom, pretože jej účelom nebolo odlíšiť rovnaké tovary rôznych subjektov. Príslušný spotrebiteľ sa na trhu neorientoval podľa napadnutej ochrannej známky, lebo táto interpretovala len informáciu o likvidácii odpadu z obalu, ale neprezentovala 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 neplnila však vo vzťahu k týmto tovarom rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, ktorou je odlišiť jednotlivých výrobkov, či predajcov tovarov tak, aby si spotrebiteľ dokázal vytvoriť väzbu medzi tovarom a jeho pôvodcom. Sám žalobca v správnej žalobe pripustil „že napadnutá ochranná známka neplní v plnom rozsahu rozlišovaciu funkciu ochrannej známky vo vzťahu k tovarom (na ktorých je umiestnená), ktorou je odlišiť výrobcov týchto tovarov“. Ak ochranná známka neplnila vo vzťahu k tovarom rozlišovaciu funkciu, nie je možné hovoriť o jej používaní za účelom vytvorenia alebo odbytu pre tieto tovary alebo služby.

Žalovaný sa plne stotožňuje so záverom prvostupňového súdu, že žalobcom označené rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-385/07 a Všeobecného súdu vo veci T-151/01 sú na prejednávany prípad neaplikovateľné. Príslušná legislatíva v oblasti obalového hospodárstva nie je vo vzťahu ku konaniu a posudzovaniu podmienok na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. relevantná a nie je relevantné ani porovnanie skutkových okolností a legislatívy na území Slovenskej republiky a Nemecka. Keďže rozsudky, na ktoré sa odvoláva žalobca neriešia otázku používania ochrannej známky na území SR vo vzťahu § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009, ale iné skutkové podstaty (zneužitie dominantnej pozície), závery vyplývajúce z predmetných rozsudkov sú pre účely tohto konania irelevantné.

K námietkam nezohľadnenia osobitných skutkových a právnych okolností prípadu žalovaný zdôraznil, že v prípade, na ktorý žalobca poukazuje, nešlo o posudzovanie skutočného používania ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/ zákona o ochranných známkach, posudzovaná bola existencia absolútnych prekážok zápisnej spôsobilosti označenia v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. f/ a g/ zákona o ochranných známkach.

Obsahom ďalšej odvolacej námietky žalobcu je rozbor „používania ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami“, ktoré žalobca stotožňuje s „používaním pre tovary a služby“ (podľa žalobcu sa právny pojem „používanie v spojení s tovarmi a službami“ vyskytuje vo viacerých ustanoveniach zákona o ochranných známkach aj ako „používanie pre tovary a služby“), pričom žalobca následne nelogicky, nezrozumiteľne a podľa názoru žalovaného účelovo aplikuje záver Súdneho dvora EÚ obsiahnutý v rozhodnutí C-17/06 Céline. Z ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktoré označuje žalobca za nosné vyplýva požiadavka používania ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná.

Žalovaný na tomto mieste uvádza celú relevantnú časť z Komentára k zákonu o ochranných známkach, Banská Bystrica, ÚPV SR, 2012, str. 142, (z ktorej žalobca, zrejme účelovo, uviedol len časť): „ - používanie ochrannej známky v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Požadované je používanie „v spojení“ s tovarmi a službami - tejto požiadavke zodpovedá tzv. priame aj nepriame používanie (v odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmami používanie faktické, t.j. priame a fiktívne, t.j. nepriame). Priamym použitím ochrannej známky je jej reálne, priame použitie na tovaroch alebo na obaloch tovarov skutočne uvádzaných na trh a tiež jej použitie v súvislosti s tovarmi alebo službami, pokiaľ je uskutočňované v spojitosti s reálnou alebo pripravovanou obchodnou činnosťou. V prípade nepriameho používania ide o používanie ochrannej známky na reklamné účely v propagačných alebo inzertných materiáloch alebo jej používanie v obchodnej korešpondencii, ktoré nie je podložené reálnym uvádzaním tovarov na trh alebo skutočným poskytovaním služieb. Na udržanie práv z ochrannej známky je dostatočné aj použitie ochrannej známky na území Slovenskej republiky výlučne pri vývoze tovaru, ale zákon v tomto prípade výslovne požaduje jej priame použitie, a to konkrétne jej umiestnenie na tovaroch alebo ich obaloch. Používanie ochrannej známky v spojení s tovarmi alebo službami podobnými s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, nie je dostatočné“.

Žalovaný dôrazne namieta žalobcom uvádzané stotožňovanie pojmov „používanie v spojení s tovarmi a službami“ a „používanie pre tovary a služby“, pretože zákon o ochranných známkach obidva „pojmy“ dôsledne rozlišuje a rovnako odmieta aplikovateľnosť záverov rozsudku C-17/06 na prejednávany prípad s tým, že aj žalobca musí rozlišovať tam, kde rozlišuje samotný zákon o ochranných známkach.

Používanie v spojení s tovarmi a službami je použité v § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1, pričom slovný obrat „v spojení“ znamená konkrétny spôsob použitia ochrannej známky na tovare alebo v spojitosti s tovarom alebo službou.

S používaním pre tovary a služby sa stretávame v § 8 ods. 2 (výkladu tohto ustanovenia vymedzujúceho porušovanie práv z ochrannej známky sa týka žalobcom uvádzaný rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-17/06 Céline) a § 34 ods. 1 písm. a/ zákona o ochranných známkach.

K argumentácii žalobcu a výsledkom kvantitatívneho reprezentatívneho celoslovenského marketingového prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO, s.r.o., (že výsledky realizovaného prieskumu preukazujú, že podstatnú časť spotrebiteľov motivuje umiestnenie napadnutej ochrannej známky na výrobku, aby takýto výrobok uprednostnili pri kúpe pred iným výrobkom rovnakého druhu, ktorý nie je takto označený), žalovaný konštatuje, že napadnutá ochranná známka len sprostredkováva dodatočnú informáciu o obale daného výrobku, resp. o jeho zhodnotení, pričom viaceré tovary rovnakého druhu môžu byť nositeľom tejto informácie na obale a spotrebiteľ hľadajúc väzbu medzi tovarom a jeho pôvodom sa zorientuje podľa označenia konkrétneho tovaru a nie podľa informácie ohľadom recyklovania obalu príslušného tovaru. Príslušný spotrebiteľ sa na trhu neorientuje podľa napadnutej ochrannej známky, lebo táto interpretuje len informáciu o likvidácii odpadu z obalu, ale neprezentovala informáciu o tovare ako takom, na základe ktorej by si spotrebiteľ vyberal tovar podľa svojich predchádzajúcich skúseností, či už pozitívnych alebo negatívnych. Ochranná známka teda vo vzťahu k tovarom v triedach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb neplnila rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, a túto skutočnosť nie je spôsobilý vyvrátiť ani výsledok kvantitatívneho reprezentatívneho celoslovenského marketingového prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO, s.r.o.

Žalovaný upresnil, že kvantitatívny reprezentatívny celoslovenský marketingový prieskum, ktorý realizovaný agentúrou AKO, s.r.o. bol predložený majiteľom ako súčasť vyjadrenia majiteľa ochrannej známky k rozkladu podanému navrhovateľom zrušenia Halston Properties, s.r.o., proti prvostupňovému rozhodnutiu, ale nebol súčasťou rozkladu majiteľa. Zároveň uviedol, že v odvolaní sa po prvýkrát stretávame aj s námietkou, že prvostupňový súd ani žalovaný nezobrali v plnom rozsahu do úvahy tú skutočnosť, že ochranná známka MOZ 585713 je kolektívnou ochrannou známkou.

V reakcii na žalobcom v odvolaní uvedenú argumentáciu žalovaný uvádza, že v zmysle § 43 ods. 1 zákona o ochranných známkach je kolektívnou ochrannou známkou ochranná známka spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia od tovarov a služieb iných osôb. Predmetné ustanovenie zákona o ochranných známkach zachytáva podstatu základnej funkcie kolektívnych ochranných známk. Aj pri zohľadnení kolektívnej povahy ochrannej známky je dôvodné konštatovanie, že napadnutá ochranná známka, ktorá sa na tovare alebo jeho obale nachádzala, mala len informačnú a identifikačnú funkciu ohľadom poskytovanej služby, avšak neplnila rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom, pretože jej účelom nebolo odlíšiť rovnaké tovary pochádzajúce od rôznych subjektov, resp. pochádzajúce od členov združenia a pochádzajúce od iných osôb; umiestnenie ochrannej známky na tovare alebo jeho obale len informovalo o skutočnosti, že výrobcovia sú zapojení do určitého systému zhodnocovania odpadov.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu a v medziach podaného odvolania (§ 246c ods. 1 veta prvá, § 212 ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a po tom, ako bol deň vyhlásenia rozhodnutia zverejnený na úradnej tabuli Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a na jeho internetovej stránke www.nsud.sk, najmenej päť dní vopred, rozsudok verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1, 3 O.s.p.).

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené

záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 O.s.p.).

V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu, súd postupuje podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 ods. 1 O.s.p.).

Predmetom odvolacieho konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým zamietol žalobu o preskúmanie a zrušenie rozhodnutia žalovaného ktorý zmenil rozhodnutie Úradu vo veci návrhu na výmaz, resp. na zrušenie platnosti kombinovanej medzinárodnej ochrannéj známky žalobcu „DER GRÜNE PUNKT“ č. 585713 na území SR, ako aj zákonnosti postupu, ktorý vydaniu týchto rozhodnutí predchádzal. Z toho dôvodu odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa a konanie mu predchádzajúce najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetkými námietkami uvedenými v žalobe, a z takto vymedzeného rozsahu či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia.

Úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy O.s.p. je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi, ako aj procesnoprávnymi predpismi. Z obsahu predloženého súdneho spisu, ktorého súčasťou je administratívny spis správnych orgánov najvyšší súd zistil skutkový stav tak, ako je podrobne popísaný v rozsudku krajského súdu, a z ktorého vyberá nasledovné.

Úrad priemyselného vlastníctva SR o návrhu na výmaz kombinovanej medzinárodne registrovanej ochrannéj známky č. 585713 podanom navrhovateľom Halston Properties, s.r.o., Bratislava (ďalší účastník konania) rozhodnutím č. MOZ 585713-I/81-2009 z 08.10.2009 s poukazom na § 16 ods. 4 zák. č. 55/1997 Z.z. v spojení s čl. 5 Madridskej dohody a Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk (ďalej „Madridská dohoda“) rozhodol tak, že medzinárodný zápis ochrannéj známky č. 585714 na území SR vyhlásil za čiastočne neúčinný pre všetky tovary v triedach 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, pre všetky služby v triedach 35, 36 a pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Medzinárodný zápis napadnutej ochrannéj známky zostal na území SR v platnosti pre všetky služby v triedach 39, 40 a pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyhlásenie neúčinnosti nadobudlo účinnosť 06.12.2007.

Vo výmazovom konaní správny orgán zistil, že napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 585713 bola s právom prednosti od 11.05.1991 zapísaná s platnosťou na území SR 02.11.1991 pre tovary a služby 1-3, 5-9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34-36, 39, 40, 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ v návrhu na výmaz uviedol, že napadnutá ochranná známka nie je v SR používaná jej majiteľom nepretržite najmenej 5 po sebe idúcich rokov pred podaním návrhu na výmaz a nie je majiteľom používaná ani v čase podania návrhu. V registri WIPO je pre územie SR zapísaná licencia pre spoločnosť ENVI - PAK, a.s., avšak táto podľa zistenia navrhovateľa napadnutú ochrannú známku nepoužíva kvalifikovaným spôsobom, t.j. vo forme v akej je zapísaná v registri, nepoužíva sám priamo na žiadnych tovaroch alebo službách. Označenie, ktoré je predmetom ochrannéj známky sa na území SR používa výhradne pre obaly osobami odlišnými od osoby majiteľa alebo nadobúdateľa licencie k napadnutej ochrannéj známke a bez ich súhlasu.

Majiteľ ochrannéj známky vo vyjadrení k návrhu na výmaz tvrdil, že napadnutá ochranná známka sa používa a na svoje tvrdenie predložil dôkazy podrobne špecifikované v prvostupňovom rozhodnutí. Ich posúdením úrad konštatoval, že označenie „ZELENÝ BOD“ sa nepopierateľne používalo na obaloch tovarov rôznych výrobcov či predajcov, ktorí získali súhlas na používanie ochranných známk „ZELENÝ BOD“ a na základe predložených dokladov je určené na označenie skutočností, že výrobcovia sú zapojení do určitého systému zhodnocovania obalov. Preto konštatoval, že napadnutá ochranná známka sa používala v rozhodnom časovom období iba v súvislosti so zberom, zhodnocovaním a recykláciou obalov, prípadne na určitú osvetu zameranú na podporu separovaného zberu. I keď je

ochranná známka „ZELENÝ BOD“ umiestnená na obale tovaru, toto označenie sa na konkrétny tovar nevzťahuje a neoznačuje pôvod tovaru, pretože poukazuje iba na poskytnutie služby, t.j. že majiteľ participuje v určitom systéme zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a že daný obal môže byť určitým systémom zhodnotený. Úrad zdôraznil, že v súvislosti s uplatnením návrhu na výmaz v zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. je dôležité pojem používania vykladať ako používanie vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré bola zapísaná. V tomto prípade nie je možné hovoriť o tom, že by ochranná známka „ZELENÝ BOD“ označovala samotné tovary a ich výrobcov, čo nepopiera ani samotný majiteľ, ktorý uviedol, že ochranná známka „ZELENÝ BOD“ nevyjadruje ani nenaznačuje spotrebiteľskej verejnosti kto je výrobcom predmetných tovarov alebo kto nesie zodpovednosť za tovary ako také a ich umiestnenie na trh, naopak jej úlohou je informovať spotrebiteľa, že osoba zodpovedná za umiestnenie daného výrobku alebo obalu označeného ochrannou známkou „ZELENÝ BOD“ na trh je členom a finančne sa podieľa na prevádzkovaní systému zberu a zhodnotenia predajných obalov „ZELENÝ BOD“.

Z majiteľom predložených zmlúv vyplýva, že objednávateľ je oprávnený používať toto označenie ako znak toho, že je zapojený v integrovanom systéme spätného zberu obalov a odpadov z obalov a že platí príspevky do tohto systému. Úrad dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka bola majiteľom, resp. tretími osobami na základe súhlasu majiteľa (5 po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze napadnutej ochrannej známky) používaná iba pre zabezpečenie recyklácie (zhodnotenie odpadov), zber odpadov z obalov, pričom samotný majiteľ podporoval aj určitú osvetu medzi obyvateľmi týkajúcu sa separácie odpadu. Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktorý je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri, je podľa úradu zrejmé, že majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky pre všetky tovary a služby. Majiteľovi sa nepodarilo preukázať používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k všetkým tovarom a niektorým službám počas piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o jej výmaze, používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom a službám majiteľ ani neodôvodnil, a tak úrad konštatoval, že sú splnené podmienky pre čiastočný výmaz napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ výmazu (ďalší účastník konania) navrhol napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neúčinnú na území SR pre všetky tovary a služby.

Proti rozhodnutiu úradu podal rozklad aj majiteľ napadnutej ochrannej známky (žalobca), ktorý navrhol rozhodnutie zrušiť z dôvodu nesprávneho posúdenia predložených dokladov o používaní ochrannej známky a návrh na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky zamietnuť.

O podanom rozklade navrhovateľa i majiteľa napadnutej ochrannej známky žalovaný rozhodol napadnutým rozhodnutím č. MOZ 585713 II/141-2011 z 21. decembra 2011.

Vo vzťahu k navrhovateľovej námietke, ktorou spochybnil preukázanie a uznanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k niektorým službám, pre ktoré v prvostupňovom rozhodnutí nebola vyhlásená neúčinnosť napadnutej ochrannej známky, keďže úrad bral do úvahy aj doklady predložené od spoločnosti ENVI - PAK, a.s. žalovaný uviedol, že predložené doklady o používaní napadnutej ochrannej známky, ako aj právomoci vyplývajúce z licenčných zmlúv v konaní akceptoval (zhodne s prvostupňovým správnym orgánom) ako dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky tretou osobou so súhlasom majiteľa a poukázal na postupy úradu pri zisťovaní „skutočného používania“ ochrannej známky vo vzťahu k triedam a službám, pre ktoré je zapísaná a to s prihliadnutím na funkciu ochrannej známky. V prípade podľa § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, ktorý musí predložiť dôkazné prostriedky svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období používal sám, alebo poskytol súhlas jej používaním tretej osobe a jej používanie musí majiteľ preukázať v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná. Používanie ochrannej známky sa posudzuje s ohľadom na teritoriálny princíp a musí byť viazané na územie SR.

Žalovaný v tejto súvislosti poukázal na judikatúru súdneho dvora EÚ (rozsudok C-40/01 ANSUL) a na

platnú právnu úpravu (zák. č. 506/2009 Z.z.), v ktorej je zohľadnená Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008 a Nariadenie Rady ES č. 207/2009 o ochranných známkach Spoločenstva a na posudzovanie pojmu „používanie ochrannej známky treťou osobou“, pričom postačuje súhlas majiteľa k používaniu ochrannej známky treťou osobou. Podľa európskej judikatúry súhlas majiteľa ochrannej známky s jej užívaním treťou osobou pre účely udržania zápisu vyplýva aj z toho, že sa majiteľ ochrannej známky na toto užívanie v konaní odvoláva (napr. rozsudok súdu prvého stupňa ES č. T-203/2 vo veci „Vitafruit“).

Žalovaný sa stotožnil so závermi prvostupňového správneho orgánu pokiaľ konštatoval, že predloženými dokladmi bolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky len vo vzťahu k niektorým službám týkajúcim sa likvidácie obalov a tiež v tom, že i keď je napadnutá ochranná známka umiestnená na obale tovaru, toto označenie sa na konkrétny tovar nevzťahuje a neoznačuje jeho pôvod, poukazuje len na poskytnutie služby a to, že majiteľ participuje v určitom systéme zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a daný obal môže byť v tomto systéme zhodnotený. Z predložených dôkazov vyplynulo, že napadnutá ochranná známka nebola majiteľom používaná pre všetky tovary v zapísaných triedach a po ich opätovnom vyhodnotení (doklady špecifikované podrobne v napadnutom rozhodnutí) vo vzťahu k službám v triede 35 (okrem služby vzťahu s verejnosťou) a v triede 42 dospel žalovaný na rozdiel od prvostupňového správneho orgánu k záveru, že majiteľ dostatočne preukázal používanie napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k týmto službám. Pre služby „vzťahy s verejnosťou v triede 35 nebolo používanie napadnutej ochrannej známky preukázané, pretože majiteľ nepreukázal poskytovanie tejto služby pre tretie osoby.

Podľa § 54 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. 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.

Zmyslom a účelom ochranných známk je rozlíšenie výrobkov a služieb rôznych výrobcov, resp. poskytovateľov služby.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku r. (§ 8 ods. 1 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Podľa § 9 ods. 4 tohto istého zákona používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky (§ 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju používať, sa považuje za používanie majiteľom.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území SR 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 SR 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 § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach 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 nebola na území Slovenskej republiky používaná 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, ak nie je preukázaný opak.

Zákonnodarca vo vyššie citovanej právnej norme (§ 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z.) teda ustanovil povinnosť úradu vymazať ochrannú známku zapísanú v registri ochranných známk po preukázaní a zistení, že sa ochranná známka nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov.

Používanie ochrannej známky (či už priamou alebo nepriamou komerčnou aktivitou), tak ako to uviedol žalovaný, je treba chápať v zmysle vyššie cit. ustanovení tak, že výsledkom uvedených aktivít by malo byť používanie ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná, na úrovni kvalifikovaného používania. Za používanie, právne významné pre zachovanie ochrany potom možno považovať len také používanie, ktoré svojím kvalifikovaným rozsahom odôvodňuje predpoklad vytvorenia alebo udržania väzby medzi ochrannou známkou a na ňu viazanými tovarmi a službami vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti alebo jej relevantnej časti.

Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na výmaz ochrannej známky podaného v zmysle § 16 ods. 4 zák. č. 55/1997 Z.z., ktorý sa považuje za návrh na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a/ zák. č. 506/2009 Z.z. platí domnienka, že ochranná známka sa na území SR nepoužívala v rozhodnom období a dôkazné bremeno na preukázanie opaku leží na majiteľovi napadnutej ochrannej známky. Tento musí relevantným spôsobom preukázať, že zapísaná ochranná známka bola skutočne v rozhodnom období (počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov) používaná, pričom v prípade neunesenia dôkazného bremena hrozí, že Úrad na návrh tretej osoby napadnutú ochrannú známku zruší a toto zrušenie je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

Vzhľadom na to, že majiteľovi sa nepodarilo preukázať používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým tovarom a niektorým službám (konkrétne ku všetkým tovarom v triedach 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, službám v triede 35 a 36 a službám „poradenstvo v oblasti rozvoja, výberu a použitia obalov a ekologických obalových materiálov a úsporných obalov rovnako, ako aj ich označovania“, zaradených v triede 42), pre ktoré je táto platná na našom území, počas piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o jej výmaze, a majiteľ nepoužívanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom a službám ani neodôvodnil, je možné konštatovať, že sú splnené podmienky pre čiastočný výmaz napadnutej ochrannej známky.

Žalobné a odvolacie námietky smerovali k postupu žalovaného, ním hodnotených dôkazov a nesprávnemu posúdeniu veci. V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že namiesto hodnotenia správneho orgánu nemôže postaviť hodnotenie vlastné, ale môže žalobou napadnuté rozhodnutie posúdiť iba z hľadiska jeho súladu či rozporu so zákonom.

V prejednávanej veci krajský súd dokazovanie nevykonával, stotožnil sa so závermi žalovaného a v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol a vyhodnotil všetky námietky, ktoré vzniesol žalobca v podanej žalobe.

Najvyšší súd nezistil, že by úsudok žalovaného, ktorý vychádzal z hodnotenia riadne zistených skutkových okolností, spočíval na mylnom pochopení zákona alebo na skutkovej podstate odporujúcej spisu a zásadám logického myslenia, alebo že by bol inak chybný. Žalovaný komplexne vyhodnotil a presvedčivo odôvodnil svoj záver, reagoval na všetky námietky, ktoré majú pre vec zásadný význam, a tiež zodpovedajúcim spôsobom odôvodnil skutočnosti, na základe ktorých zmenil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu v konaní o návrhu na výmaz ochrannej známky. Tomuto zodpovedá,

a podľa odvolacieho súdu je aj postačujúce, hodnotenie dokladov predložených navrhovateľom a stanovisko žalovaného k spochybneniu jeho záveru.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody (§ 219 ods. 2 O.s.p.).

Najvyšší súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia považujúc za nadbytočné opakovať pre účastníkov známe fakty a skutkové okolnosti prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu a vzhľadom na to, že odvolanie žalobcu neobsahuje žiadne nové tvrdenia a dôkazy, ktoré by mohli ovplyvniť vecnú správnosť rozsudku krajského súdu, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250ja ods. 3 vety druhej O.s.p. potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na vyššie uvedené závery posúdil námietky žalobcov v odvolaní proti rozsudku krajského súdu ako nedôvodné, ktoré nemohli ovplyvniť rozhodnutie správneho orgánu ani prvostupňového súdu v danej veci.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal, pretože žalobca v odvolacom konaní nemal úspech a žalovanému zo zákona ich náhrada neprináleží.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.05.2011).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.