



*Banská Bystrica 23.04.2014*

*POZ 5043-2007/OZ 219852-I/38-2014*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 219852 „Takko Fashion“ majiteľa Takko Fashion s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Simonou Dobiašovou, Šoltésovej 18, 811 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**ochranná známka č. 219852 sa zrušuje.**

**Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 30.04.2013.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 30.04.2013 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 219852 „Takko Fashion“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) z registra ochranných známk podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná.

Navrhovateľ orientačným prieskumom trhu zistil, že napadnutá ochranná známka nebola a nie je používaná v Slovenskej republike v posledných piatich rokoch na zapísaných tovaroch a službách. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná ochranná známka sa nepoužívala päť po sebe idúcich rokov, navrhovateľ má za to, že sú splnené podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol zrušiť napadnutú ochrannú známku pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri.

Listom úradu z 23.07.2013 bol návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k uvedenému návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 30.09.2013, uviedol, že riadne používa svoju ochrannú známku pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Na dôkaz svojich tvrdení predložil faktúry (5 ks) a fotografie (2ks).

Podľa majiteľa je tento návrh účelový, pretože je s navrhovateľom v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, spis. Zn. 29CbPv 2/2007. Podľa majiteľa predložené dôkazy preukazujú, že napadnutá ochranná známka bola a je stále používaná pre tovary a služby, pre ktoré je registrovaná.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá slovná ochranná známka č. 219852 „Takko Fashion“ majiteľa Takko Fashion s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava, s právom prednosti od 15.01.2007, bola zapísaná do registra ochranných známk 09.11.2007 pre tovary „*vedecké, plavebné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, dozorné a kontrolné, záchranné a učebné prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na váženie, prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo prehrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče magnetických dát, disky s nahrávkami, predajné automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti vhođením mince, registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje*“ v triede 9, pre tovary „*drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo s povrchovou úpravou z drahých kovov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, šperky, drahé kamene, hodinárske prístroje a prístroje na meranie času*“ v triede 14 a pre služby „*úprava a spracovanie materiálov*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 30.04.2013. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie s púhym účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

V nadväznosti na uvedené je nutné konštatovať, že pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky budú relevantné jednak dôkazové materiály, ktoré sú datované pred dátumom podania návrhu na zrušenie ochrannej známky (t. j. pred 30.04.2013), ako aj doklady, ktoré aj keď nesplňajú podmienku datovania, osvedčujú jej používanie v rozhodujúcom období. Keďže základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, z predložených dokladov musí byť pri preukazovaní skutočného používania okrem podmienky datovania zrejmy tiež vzťah napadnutej ochrannej známky k jej majiteľovi, resp. držiteľovi licencie k napadnutej ochrannej známke. V prípade, ak takéto spojenie z predložených dôkazových materiálov nevyplýva, nebude ich možné v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania, považovať za relevantné.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce doklady:

1. Faktúra č. 2012/06/02 zo 06.06.2012.

V tejto faktúre ako odberateľ figuruje spoločnosť FORESPO LV a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, ako dodávateľ Takko Fashion s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava. Predmetom faktúry boli fotografické služby poskytnuté v súvislosti s podujatím „Prvý medzinárodný deň levičiat“ konaným v areáli obchodného centra City Park Levice, Turecký rad 11, 934 01 Levice dňa 01.06.2012 a darček k objednávke - šperk, farba strieborno-čierna, 1 ks.

2. Faktúra č. 2012/05/02 z 03.05.2012.

Obdobne i v tejto faktúre ako odberateľ figuruje spoločnosť FORESPO LV a. s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, ako dodávateľ Takko Fashion s. r. o., Sibírska 55, 831 02 Bratislava. Predmetom faktúry boli fotografické služby a vyhotovenie videozáznamov z podujatia „Otvorenie obchodného centra City park Levice, Turecký rad 11, 934 01 Levice“, konaného 19.04.2012 v areáli obchodného centra a darček k objednávke – šperk, farba strieborno – čierna, 1 ks.

3. Zálohová faktúra č. 2012/07/002 z 21.7.2012.

V tomto doklade dodávateľom je majiteľ, odberateľom spoločnosť Mobicomp s. r. o., Horné Rakovce 1378/13, Turčianske Teplice. Na základe objednávky bol vyfakturovaný preddavok na fototlač.

4. Faktúra č. 23/2011 z 13.06.2011.

Predložený doklad bol vystavený majiteľom pre spoločnosť SaVor spol. s r. o., Priemyselná 17, 931 01 Šamorín. Predmetom bola fakturácia za vyvolanie a spracovanie filmov a darček k objednávke – usb flash disk 2 GB, farba čierna, 1 ks.

5. Faktúra č. 19/2011 z 15.05.2011.

Uvedený doklad bol vystavený majiteľom pre spoločnosť HH – TRANSPORT spol. s r. o., Priemyselná 17, 931 01 Šamorín. Predmetom bola fakturácia za fototlač a darček k objednávke – usb flash disk 2 GB, farba čierna a hnedá, 3 ks.

6. Fotografia č. 1 a 2.

Na predmetných fotografiách sú vyobrazené USB disky v rôznych pohľadoch a vo vyhotovení hnedej a čiernej farby. Na obale je znázornená napadnutá ochranná známka so symbolom ®.

7. Fotografia č. 3, ktorá znázorňuje šperk v strieborno-čiernej farbe, na ktorom je umiestnená napadnutá ochranná známka „Takko Fashion“ so symbolom ®.

Predložené faktúry poukazujú na poskytovanie fotografických služieb (napr. fototlač, vyvolanie a spracovanie filmov) majiteľom, ku ktorým ako darček dostal odberateľ od majiteľa bezplatne šperk, resp. USB disk (tieto sú vyobrazené na predložených fotografiách). Čo sa týka poskytovaných fotografických služieb, tieto majiteľ nemá chránené napadnutou ochrannou známkou, navyše preukázaný rozsah (poskytnutie týchto služieb štyrom subjektom) je zanedbateľný. K poskytovaniu šperku, resp. USB diskov, je potrebné poukázať na rozsudok Súdneho dvora vo veci *Silberquelle* (C-495/07).

V rozsudku vo veci *Silberquelle* poskytol Súdny dvor odpoveď na otázku, či je ochranná známka riadne používaná, pokiaľ sa používa pre tovary (nealkoholické nápoje), ktoré majiteľ bezplatne poskytuje kupujúcim pri kúpe hlavného produktu (textilné výrobky). Vzhľadom na počet zapísaných ochranných známk a konflikty, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť, je podľa neho potrebné uznať zachovanie práv priznaných ochrannou známkou pre určitú triedu tovarov alebo služieb iba vtedy, keď predmetná ochranná známka bola používaná na trhu výrobkov alebo služieb tejto triedy. Táto podmienka nie je splnená, ak sú reklamné predmety rozdávané s cieľom zavŕačiť sa za nákup iných výrobkov a podporiť ich predaj, pretože uvedené predmety nie sú predmetom distribúcie, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť ich prienik na trh tovarov, ktoré patria do tej istej triedy. Za týchto okolností umiestnenie ochrannej známky na týchto výrobkoch nepodporuje ani vytvorenie odbytu pre uvedené výrobky, ani nepomáha spotrebiteľovi odlíšiť tieto výrobky od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov.

Na základe uvedeného poskytovanie šperkov a USB disku, na ktorých je zobrazená napadnutá ochranná známka, ako darček pri poskytovaní fotografických služieb, nie je možné považovať za riadne používanie

napadnutej ochrannej známky. Navyše preukázanie používania napadnutej ochrannej známky na týchto výrobkoch v takomto rozsahu (2 ks šperk, 4 ks USB disk) nemôže byť chápané ako záruka v predmetnom obchodnom sektore pre udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu výrobkov chránených napadnutou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností používanie napadnutej ochrannej známky preukazované dokladmi, ktoré predložil majiteľ, nemožno považovať za skutočné používanie, ktoré je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je garantovať spotrebiteľovi alebo koncovému používateľovi identitu, pôvod tovarov a služieb tak, že mu umožní bez možnosti zámény rozlíšiť tovary a služby majiteľa ochrannej známky od ostatných tovarov a služieb iného pôvodu.

Vzhľadom na uvedené možno dospieť k záveru, že majiteľ napadnutej ochrannej známky neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 9, 14 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riaditeľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

#### Doručiť:

FAJNOR IP, s. r. o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  
JUDr. Simona Dobiašová  
Šoltésovej 18  
811 08 Bratislava