



Banská Bystrica 1. 7. 2014

POZ 2610-2001/OZ 201387/I-71-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, zastúpeného v konaní kanceláriou G.Lehnert, k. s., Carlton Savoy Building, Mostová ul. č. 2, 811 02 Bratislava 1 (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 201387 „FRNDŽALICA“ majiteľa Ing. Jozefa Farského, Námestie SNP 467, 958 53 Skačany (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. 201387 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 17. 5. 2013.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 17.5.2013 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 201387 „FRNDŽALICA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) z registra ochranných znáмок podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nepoužíval na území Slovenskej republiky pre napadnuté tovary v triedach 32 a 33, pre ktoré je zapísaná, nepretržite najmenej päť po sebe idúcich rokov pred podaním predmetného návrhu.

Navrhovateľ v závere navrhol zrušiť napadnutú ochrannú známku „FRNDŽALICA“ pre všetky tovary v triedach 32 a 33, pre ktoré je zapísaná.

Listom úradu z 22.5.2013 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 napadnutej ochrannej známky vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 2.4.2014, uviedol, že návrh na zrušenie považuje v celom rozsahu za neodôvodnený. Svoje tvrdenie o neopodstatnenosti návrhu vysvetlil tým, že 1.10.2007 majiteľ uzavrel a podpísal Licenčnú zmluvu so spoločnosťou AGILIT TEAM invest s. r. o., Čiližská 1/A, 821 07 Bratislava o používaní ochrannej známky „FRNDŽALICA“. V ten istý deň majiteľ uzavrel Zmluvu o tichom spoločenstve s uvedenou spoločnosťou, a tým sa aj on začal podieľať na podnikateľskej činnosti spoločnosti AGILIT TEAM invest s. r. o.

Ďalej bolo uvedené, že spoločnosť AGILIT TEAM invest s. r. o. je cateringová spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2000 a táto spoločnosť v rámci rozširovania sortimentu začala ponúkať širokej verejnosti aj alkoholické nápoje s označením „FRNDŽALICA“.

Majiteľ uviedol, že 1.7.2009 uzavrel Licenčnú zmluvu so spoločnosťou W HOTEL s. r. o., Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava o používaní ochrannej známky „FRNDŽALICA“, ktorá bola ukončená dňom 31.12.2012. Spoločnosť W HOTEL s. r. o. predstavuje reštauračno-hotelovú spoločnosť pôsobiacu na slovenskom trhu od roku 2007 a ponúka širokej verejnosti alkoholické nápoje „DEVÍNSKA FRNDŽALICA“. Tento nápoj bol do konca roku 2012 stálou ponukou v nápojovom lístku hotelovej reštaurácie.

Na podporu svojich tvrdení majiteľ doložil licenčné zmluvy, ponuky internetových zľavových portálov, fotografie stánku s občerstvením a oficiálny cenník.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol zamietnuť návrh na zrušenie ochrannej známky.

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. 201387 „FRNDŽALICA“ majiteľa Ing. Jozefa Farského, Námestie SNP 467, 958 53 Skačany, s právom prednosti od 3.9.2001, bola zapísaná do registra ochranných známkov 16.12.2002 pre tovary „*pivo, minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 a pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 17.5.2013. 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 známkov nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známkov 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 Anul 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 17.5.2013), ako aj doklady, ktoré aj keď nespĺňajú 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 zrejmý 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:

- Licenčná zmluva z 1.10.2007, uzatvorená medzi zmluvnými stranami Ing. Jozef Farský, Skačany (ako poskytovateľom) a spoločnosťou AGILIT TEAM invest s. r. o., Bratislava (ako nadobúdateľom), predmetom ktorej je poskytnutie práva používať ochrannú známku „FRNDŽALICA“ za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- Zmluva o tichom spoločenstve z 1.10.2007, ktorá bola uzatvorená medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky (ako tichý spoločník) a spoločnosťou AGILIT TEAM invest s. r. o., Bratislava (ako podnikateľ), pričom predmetom vkladu tichého spoločníka do podnikania bola nepeňažaná hodnota – právo na využitie ochrannej známky „FRNDŽALICA“.
- Internetové výpisy zo zľavových portálov shopcity.sk, odpadnes.sk, wanda.sk, jozko.sk, ktoré majú preukazovať používanie ochrannej známky „FRNDŽALICA“. Ide o výpisy z obdobia konca roka 2012 a druhú polovicu roka 2013, odkazujúce na vianočné trhy a stánky s frndžalicou.
- Fotografie dvoch stánkov z vianočných trhov, bez uvedenia dátumov, odkazu na majiteľa, resp. držiteľa licencie, v ktorých sa ponúkal nápoj „frndžalica“, „hriata frndžalica“.
- Oficiálny cenník prevádzkovateľa (AGILIT TEAM invest s. r. o., Bratislava) stánku na vianočných trhoch z decembra 2013, v ponuke ktorého sa nachádza aj nápoj „Frndžalica (slivovica)“.
- Licenčná zmluva z 1.7.2009, uzatvorená medzi zmluvnými stranami Ing. Jozefom Farským, Skačany (ako poskytovateľom) a W HOTEL s. r. o., Bratislava (ako nadobúdateľom), predmetom ktorej je poskytnutie práva používať ochrannú známku „FRNDŽALICA“ za podmienok uvedených v tejto zmluve. Táto zmluva bola ukončená k 31.12.2012.
- Internetová stránka zenskyweb.sk z 15.11.2011, na ktorej je zverejnený článok o Novoveskej frdžalici, ktorú zaradil do svojej ponuky W Hotel v Devínskej Novej Vsi.
- Internetové výpisy zľavových stránok zlavadna.sk, boomer.sk, obedovat.sk a poľskú stránku GoDealla z obdobia roku 2012, ktoré ponúkajú nápoj „Devínska frndžalica“ v hoteli W Hotel.
- Cenník z hotela W Hotel platný od 1.9.2009, v ktorom je medzi teplými nápojmi v ponuke aj nápoj „Frndžalica“.

Predmetom Licenčnej zmluvy podpísanej dňa 1.10.2007 Ing. Jozefom Farským (majiteľom napadnutej ochrannej známky) a obchodnou spoločnosťou AGILIT TEAM invest s. r. o. je poskytnutie práva na používanie ochrannej známky „FRNDŽALICA“ č. 201387 počas trvania tejto licenčnej zmluvy; a taktiež predmetom Licenčnej zmluvy podpísanej dňa 1.7.2009 Ing. Jozefom Farským (majiteľ napadnutej ochrannej známky) a obchodnou spoločnosťou W HOTEL s. r. o., bolo poskytnutie práva na používanie ochrannej známky „FRNDŽALICA“ č. 201387 do 31.12.2012, kedy bola zmluva zo strany majiteľa napadnutej ochrannej známky vypovedaná. Z ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochranných známkach vyplýva, že používanie ochrannej známky treťou osobou na základe zmluvy sa posudzuje ako používanie známky jej majiteľom.

K týmto konkrétnym predloženým dokladom majiteľa je nutné uviesť, že tieto majú charakter zmlúv, ktoré uzatvoril majiteľ napadnutej ochrannej známky s ďalšími spoločnosťami, ale tieto doklady – licenčné zmluvy samy osebe neosvedčujú, že dané tovary boli reálne poskytované príslušnej relevantnej verejnosti. Z týchto dokladov nie je zrejmé, že predmetné tovary boli posunuté koncovému spotrebiteľovi, v akom objeme, v akom časovom rozmedzí a v akom teritoriálnom rozsahu.

K internetovým výpisom zo zľavových portálov shopcity.sk, odpadnes.sk, wanda.sk a jozko.sk je nutné uviesť, že nespĺňajú zákonom stanovené podmienky na relevanciu dokladov, keďže z nich nie je možné identifikovať majiteľa, resp. držiteľa licencie, a teda údaj dôležitý pri identifikácii pôvodu tovarov. Všetky sú z obdobia koncov rokov 2012 a 2013 a na niektorých z nich je použité označenie aj „Zbojnícka frndžalica“. Fotografie vianočných stánkov ukazujú celú ponuku predávaných tovarov prostredníctvom pútačov, medzi nimi aj „frndžalicu“ alebo „hriatu frndžalicu“, ale na základe fotografií nie je možné poukázať na obchodný pôvod tovarov, teda majiteľa napadnutej ochrannej známky, resp. držiteľa licencie. Z fotografií je jasné, že ide o zimné obdobie pred Vianocami, len nie je zrejmé presné časové obdobie rokov, kedy boli fotografie vyhotovené, avšak v súvislosti s informáciami z internetových stránok zľavových portálov je možné predpokladať, že ide o obdobie rokov 2012 a 2013.

Cenník jedál a nápojov vyhotovený na predaj tovaru vo vianočnom stánku G6 prevádzkovateľom AGILIT TEAM invest s. r. o., teda držiteľom licencie, obsahuje medzi ponúkanými nápojmi aj nápoj „Frndžalica

(slivovica)“, ale ako vyplýva z ďalších údajov uvedených v cenníku, týka sa obdobia vianočných trhov v roku 2013, teda ide o obdobie po podaní návrhu na zrušenie ochrannej známky.

Internetová stránka www.zenskyweb.sk z 15.11.2011 obsahuje reklamný článok o „Novoveskej frndžalici“, ktorú začali ponúkať hosťom vo W HOTELI (držiteľ licencie) v Devínskej Novej Vsi. V článku sa tiež píše o tom, že ide o špeciálny nápoj, ktorý sa z času na čas objaví na trhu, ktorého receptúra nebola nikdy vyzradená. Jediná istota, ktorá pri nápoji frndžalica platí, je fakt, že sa nepáli z frndžaliek, keďže také ovocie neexistuje. Ďalšie internetové stránky www.zlavadna.sk a www.boomer.sk ponúkajú výhodné ubytovanie vo W HOTELI, v ktorom bude návštevníkom ponúknutý nápoj „Devínska frndžalica“. Zľavy bolo možné využiť do 30.6.2012.

Prefotená stránka www.obedovat.sk odkazuje na W Hotel, kde bude návštevníkom ponúknutý alkoholický nápoj „Devínska frndžalica“. Zo stránky nie je možné určiť časový údaj. Posledná doložená internetová stránka www.GoDealla.pl predstavuje poľskú stránku ponúkajúcu v poľskom jazyku informáciu o akcii vo W Hoteli s nápojom „devínska frndžalica“. Opäť chýba časový údaj a stránka je určená pre poľského spotrebiteľa.

Ďalší doložený doklad predstavuje cenník alkoholických aj nealkoholických nápojov a medzi teplými nápojmi figuruje aj nápoj „Frndžalica“. Cenník je platný od 1.9.2012, ale chýba v ňom priamy odkaz na majiteľa, resp. držiteľa licencie.

Po zhodnotení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch zapísaných v triede 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže nepredložil doklady poukazujúce na používanie napadnutej ochrannej známky v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu tovarov a služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná a umožniť tak zákazníkovi alebo koncovému užívateľovi, bez možnosti zámény, rozlíšiť tovary alebo služby od ostatných, ktoré majú iný pôvod. Posúdenie toho, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba vykonať na základe súhrnu skutočností a okolností, ktoré sú spôsobilé preukázať skutočné obchodné používanie ochrannej známky, zvlášť používanie, ktoré je v konkrétnom hospodárskom priestore považované za odôvodnené, na účely udržania alebo získania podielov na trhu pre tovary alebo služby chránené napadnutou ochrannou známkou, rozsahu a intenzity používania ochrannej známky. Najmä čo sa týka rozsahu používania napadnutej ochrannej známky je potrebné zohľadniť hlavne obchodný objem a tiež dĺžku časového úseku, počas ktorého došlo k nejakej činnosti spojenej s používaním napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s uvedeným je potrebné uviesť, že doklady nepoukazujú ani na kontinuálne a ani na intenzívne používanie napadnutej ochrannej známky, keďže napadnutá ochranná známka „FRNDŽALICA“ bola zapísaná do registra ochranných známok 16.12.2002 a návrh na zrušenie ochrannej známky bol podaný 17.5.2013, ale väčšina doložených dokladov je z len obdobia rokov 2012 a 2013, pričom sa doklady týkajú najmä záverov kalendárnych rokov - obdobia vianočných trhov, kedy bol nápoj frndžalica ponúkaný návštevníkom, tzn. že tieto doklady z hľadiska časového obdobia používania napadnutej ochrannej známky možno vyhodnotiť ako nedostatočné. Nesporný je aj ten fakt, že na väčšine dokladov je uvádzané označenie ako „Zbojnícka frndžalica“, „Novoveská frndžalica“, „Devínska frndžalica“, „frndžalica (slivovica)“ či „hriata frndžalica“, ale v zmysle zákona o ochranných známkach je nutné preukazovať používanie napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetnom prípade bolo do registra ochranných známok zapísané označenie „FRNDŽALICA“ a pridaním rôznych prívlastkov k tomuto vymyslenému pomenovaniu nápoja, ktorý nie je vyrobený zo žiadneho konkrétneho ovocia či inej suroviny vznikajú ďalšie samostatné označenia s vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou. Preto aj doklady, na ktorých je síce uvedený držiteľ licencie W HOTEL s. r. o., ale nápoj je označovaný ako „Novoveská frndžalica“, „Devínska frndžalica“ nie je možné vyhodnotiť ako doklady preukazujúce skutočné používanie napadnutej ochrannej známky „FRNDŽALICA“.

Taktiež medzi doloženými dokladmi na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky chýbajú doklady, ako napr. faktúry za tovar, ktoré by poukazovali na priamy predaj, odber a obrat tovarov na slovenskom trhu čiže by poukazovali na konkrétny obchodný objem predaných tovarov označených napadnutou ochrannou známkou.

Čo sa týka dokladov vzťahujúcich sa na obdobie po 17.5.2013, teda po podaní návrhu na zrušenie ochrannej známky, tie možno vyhodnotiť ako nerelevantné.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa predloženými dokladmi snažil preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky „FRNDŽALICA“ pre zapísané tovary v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Doložené doklady, ktoré boli vyhodnotené ako nedostatočné, keďže nespĺňali zákonom stanovené podmienky (časové obdobie, chýbajúci odkaz na majiteľa, znenie ochrannej známky), odkazovali len na alkoholický nápoj (čo podporil svojim vyjadrením aj samotný majiteľ, ktorý hovorí výlučne o alkoholickom nápoji) predávaný pod rôznymi názvami „FRNDŽALICA“, „Devínska frndžalica“, „Novoveská frndžalica“, „hriata frndžalica“, ale ani jeden doklad neodkazoval na to, že by napadnutou ochrannou známkou boli označované tovary, ako sú napr. minerálne vody, ovocné šťavy či pivo, tzn. že používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k všetkým tovarom zapísaným v triedach 32 a 33 medzinárodného triedenia nebolo preukázané žiadnymi relevantnými dokladmi o ich predaji a dodávaní na trh na našom území (faktúry), teda priamom používaní ochrannej známky, ani jej nepriamom používaní v propagačných, či inzertných materiáloch. Súčasne je potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že nejde o finančne náročnejšie tovary, ale o tovary určené pre širokú spotrebiteľskú verejnosť, je možné považovať doložené doklady za nedostatočné z hľadiska ich kvantity, ale aj z hľadiska ich obsahovej kvality.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že by sa napadnutá ochranná známka vo vzťahu k napadnutým tovarom „*pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32 a pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 skutočne používala, ani neuviedol oprávnené dôvody na jej nepoužívanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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:

Ing. Jozef Farský
Námestie SNP 467
958 53 Skačany

G.Lehnert, k. s.
Carlton Savoy Building
Mostová ul. č. 2
811 02 Bratislava 1

