



Banská Bystrica 02.02.2016

POZ 373-95/OZ 181143/I-9-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 Trnava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Beleščákom, BELEŠČÁK & PARTNERI, Nám. Slobody č. 6, 921 01 Piešťany (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“, majiteľa STEIN FV a. s., Polianky 11, 841 01 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (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. 181143 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 02.12.2014.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 02.12.2014 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nepoužíva v Slovenskej republike najmenej päť po sebe idúcich rokov dozadu v spojení s tovarmi, pre ktoré je zapísaná.

Je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nespĺnil povinnosť, ktorú mu ukladá zákon o ochranných známkach, preto navrhovateľ navrhol úradu zrušiť napadnutú ochrannú známku pre celý rozsah tovarov.

Listom úradu z 08.04.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 15.10.2015 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením navrhovateľa, pretože označenie „TRNAVAN“ používala spoločnosť Pivovar STEIGER a. s. v rokoch 2012 a 2013 pre pivo, ktoré bolo vyrábané ako prezentačný a darčekový tovar na základe objednávky. V prílohe majiteľ predložil faktúry z rokov 2012 a 2013, ktoré dokladujú minimálne 2600 vyrobených kusov tovaru pod daným označením „TRNAVAN“.

Podľa majiteľa na základe uvedeného neexistuje dôvod na zrušenie predmetnej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a navrhol zamietnuť predmetný návrh v celom rozsahu.

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 konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa STEIN FV a. s., Polianky 11, 841 01 Bratislava s právom prednosti od 08.02.1995 bola 22.06.1998 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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, ktorého účelom je iba udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je potrebné 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 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV].

V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, voči ktorej návrh smeruje. Majiteľ musí predložiť dôkazové materiály svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (v zmysle § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ jej používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známkov, prípadne v podobe líšiacej sa v nepodstatných detailoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky a musí spadať do rozhodného časového obdobia. Účelom predmetného zákonného ustanovenia je zamedziť hromadeniu takých ochranných známkov v registri, ktoré nie sú ich majiteľmi skutočne používané a môžu brániť iným podnikateľom, aby si dané nepoužívané označenia prihlásili na ochranu a používali ich na svojich výrobkoch a službách.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 02.12.2014. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov, pričom relevantným pre doklady svedčiace o používaní napadnutej ochrannej známky je obdobie piatich rokov pred dátumom podania návrhu, t. j. obdobie od 02.12.2009 do 02.12.2014.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

Faktúry č. 1132005543 zo 14.08.2013, č. 1913600778 z 31.3.2013 a č. 1122007536 z 5.12.2012, kde dodávateľom bola spoločnosť Pivovar STEIGER a. s., Vyhne, odberateľom bola spoločnosť FLY SERVICE s. r. o., Bratislava. Predmetom faktúr bola dodávka piva „Trnavan“ v celkovom počte 2600 ks. Na základe predložených faktúr je možné konštatovať, že majiteľ v priebehu 8 mesiacov poskytol jedinému subjektu v Bratislave pivo v počte 2600 ks, pričom toto osemmesačné obdobie spadá do rozhodného päťročného obdobia pre posúdenie tohto návrhu (t. j. obdobie od 02.12.2009 do 02.12.2014). Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že označenie „TRNAVAN“ používala spoločnosť Pivovar STEIGER a. s. v rokoch 2012 a 2013 pre pivo, ktoré bolo vyrábané ako prezentačný a darčkový tovar na základe objednávky.

K uvedenému je potrebné uviesť, že súčasná legislatívna úprava vyžaduje používanie napadnutej ochrannej známky na účely udržania jej zápisu v určitej kvalite, čo je vyjadrené pojmom „skutočné používanie“. Používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch v počte 2600 ks za obdobie 8 mesiacov však nie je možné považovať, čo do množstva ponúkaných tovarov a časového rozsahu, za dostatočné vo vzťahu k predmetným tovarom na území Slovenskej republiky, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že nápoj „pivo“ je bežne dostupný a často kupovaný v predajniach a konzumovaný v reštauráciách, či pivárňach a je to výrobok relatívne nízkej ceny, ktorý je dostupný širokej dospelej populácie.

Takisto používanie napadnutej ochrannej známky len na prezentačných a darčkových predmetoch nie je možné považovať za také používanie, ktorého cieľom je prienik na trh s alkoholickými nápojmi, či cielené vytváranie odbytu pre tieto výrobky a získavanie priazne zákazníkov práve pre tento produkt. Používanie ochrannej známky na takýchto výrobkoch nepomáha spotrebiteľovi odlišiť tieto výrobky od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov, zabezpečiť spojenie napadnutej ochrannej známky s daným tovarom vo vedomí spotrebiteľa, zaručiť identitu pôvodu tovarov pre spotrebiteľa alebo konečného používateľa, aby mohli odlišiť daný tovar od iných tovarov, ktoré majú odlišný pôvod.

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 zapísaným tovarom „pivo“ v triede 32 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
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica