



Banská Bystrica 17. 6. 2019
OZ 182485/I-33-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri



Dunaji (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie ochrannej známky č. 182485 majiteľa Ing. Vladimíra Valenta – GARDEN SERVICE, Príjazdná 11, 831 07 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 182485 sa zrušuje pre všetky tovary v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „vino všetkých druhov“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 18.12.2017.

Odôvodnenie:



Úradu bol 18.12.2017 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 182485 (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 31 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že na základe šetrenia na slovenskom trhu zistil, že obrazová napadnutá ochranná známka nie je na území Slovenskej republiky skutočne používaná majiteľom nepretržite najmenej päť po sebe idúcich rokov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, resp. nie je používaná v podobe, v akej je zapísaná, a to pre zapísané tovary v triedach 31 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto sa navrhovateľ domnieval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá záujem na používaní tejto ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Napadnutá ochranná známka tak zakladá právo neodôvodnenej výlučnej dispozície zo strany jej majiteľa a označenie napadnutej ochrannej známky je potrebné uvoľniť pre iné osoby.

Navrhovateľ konštatoval, že na základe uvedeného existuje dôvod na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu.

Listom úradu z 22.1.2018 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 doručenom úradu 27.7.2018 uviedol, že napadnutá ochranná známka bola v Slovenskej republike používaná už od roku 1995, pričom zdôraznil, že ako živnostník podniká v oblasti spracovania hrozna, čiernych ríbezlí, vína a nealkoholických nápojov už od roku 1992. Svoje tvrdenia majiteľ preukazoval faktúrami za tlač etikiet ČIERNY MEDVEĎ, protokolmi o skúškach vydanými Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom, oceneniami z vinárskych výstav, ponukami vín na internetových stránkach.

Z uvedených dôkazov je podľa majiteľa zrejmé, že dotknuté tovary (hrozno, čierne ríbezle, víno) sa pod



označením vyrábalo a aj vyrába, a majiteľ napadnutú ochrannú známku používa neustále, t. j. nie len päť rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na jej zrušenie.

Na základe týchto skutočností považuje majiteľ napadnutej ochrannej známky za preukázané riadne používanie, nie len symbolické. Ochranná známka bola používaná vo forme, v akej je zapísaná, v súvislosti so zapísanými tovarmi, pre ktoré je zapísaná, a to dostatočne a intenzívne na relevantnom území priamo majiteľom.

Majiteľ vzhľadom na uvedené navrhol, aby bol návrh na zrušenie zamietnutý v celom rozsahu ako nedôvodný a napadnutá ochranná známka ostala v platnosti pre všetky zapísané tovary.

Na základe žiadosti navrhovateľa mu bolo listom úradu z 13.8.2018 zaslané vyjadrenie majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 7.11.2018 uviedol, že dôkazy doložené majiteľom trpia viacerými vecnými chybami a samy osebe a ani vo vzájomnej kombinácii nepreukazujú, že by napadnutá ochranná známka bola používaná vo forme, v ktorej je zapísaná, či vo forme podstatne sa od nej nelíšiacej.

Navrhovateľ na základe stretnutia s majiteľom napadnutej ochrannej známky 16.6.2017 z dôvodu zmierlivého vyriešenia sporu skonštatoval, že majiteľ najneskôr od tohto dátumu vedel o možnosti podať návrh na zrušenie ochrannej známky, keďže navrhovateľ túto možnosť na stretnutí uviedol, a preto by úrad nemal prihliadať na dôkazy patriace do obdobia troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie, a rozhodné obdobie je nutné definovať ako obdobie od 17.12.2012 do 17.9.2017. Z uvedeného dôvodu potom nemožno akceptovať doklady majiteľa – faktúru č. 70120205 z 2.2.2012 (príloha č. 2), ponuky vína „VALENTA Čierny Medveď polosladké“ z roku 2017 (príloha 16 a 17) a aukciu vína „Čierny medveď“ ukončenú 29.11.2012.

Podľa názoru navrhovateľa aj dôkazy č. 19 a 20, datované z 22.4.2013 a zo 17.10.2013, je potrebné vyradiť, pretože zaznamenávajú tzv. predaj z druhej ruky spotrebiteľom, a pretože je víno trvácny tovar, ktorý vydrží roky, mohli by byť vína uvedené na trh aj pred 17.12.2012.

Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že ani faktúry za vyhotovenie etikiet doložené ako dôkazy č. 2 až 7, dôkazy č. 9 a 10 protokoly o skúškach, nemožno bez ďalšieho pokladať za dôkazy preukazujúce skutočné používanie ochrannej známky.

V ďalšej časti vyjadrenia sa navrhovateľ vyjadril k forme používania ochrannej známky. Upozornil na rozhodnutie EUIPO 275/2006-2 HYBRIS/hybris, v ktorom bolo povedané, že napriek používaniu zhodného slovného prvku, použitý grafický prvok je takého charakteru, že zmenil celkovú rozlišovaciu spôsobilosť označenia.

Navrhovateľ poukázal na to, že aktuálna etiketa používaná majiteľom napadnutej ochrannej známky, predstavuje rebrandovanú etiketu, ktorá tvorí označenie z prihlášok ochranných známk POZ 1469-2015 a POZ 1468-2015. Zdôraznil, že majiteľ už dávno pred rozhodným obdobím, v roku 2011, používal novú etiketu (doložená kópia fotografie etikety), a to s prvkami, ktoré menia rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky v takej miere, že označenie napadnutej ochrannej známky a označenie predstavujúce používanú etiketu, sú z vizuálneho hľadiska absolútne nepodobné.

Na záver vyjadrenia navrhovateľ zhrnul svoje argumenty do tvrdenia, že majiteľ nepredložil jediný relevantný dôkaz preukazujúci použitie ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, resp. v podobe líšiacej sa len v prvkoch nemeniacich rozlišovaciu spôsobilosť, a preto navrhol zrušiť napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu.

Listom úradu z 15.11.2018 bolo stanovisko navrhovateľa zaslané majiteľovi napadnutej ochrannej známky. Vyjadrenie majiteľa ku stanovisku navrhovateľa bolo úradu doručené 1.2.2019. Majiteľ zdôraznil, že doloženými dôkazmi preukázal, že ochrannú známku skutočne používa nepretržite, t. j. nemohol jej používanie „obnoviť“, resp. „začať“ ako tvrdil navrhovateľ. Skonštatoval, že rozhodné obdobie na posúdenie dôkazov je obdobie od 17.12.2012 do 17.12.2017. Na podporu svojich tvrdení majiteľ napadnutej ochrannej známky v rámci vyjadrenia doložil ďalšie dôkazy o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky, a to najmä faktúry určené odberateľom vína „Čierny medved“. Majiteľ sa vyjadril k jednotlivým argumentom navrhovateľa o nedostatočnosti dôkazov a skonštatoval, že predložené dôkazy jednoznačne preukazujú, že nejde o symbolické a jednorazové používanie napadnutej ochrannej známky.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ reagoval aj na argument navrhovateľa o tom, že majiteľ používal už pred rozhodným obdobím (už v roku 2011) novú etiketu. Majiteľ uviedol, že novú etiketu má a aj ju používa, ale zároveň používa aj napadnutú ochrannú známku, teda staršiu verziu etikety, ktorá je pre neho typická a u spotrebiteľov zavedená už od roku 1995. K svojmu tvrdeniu predložil ďalšie dôkazy, a tvrdenie navrhovateľa o tom, že sa k používaniu starej etikety vrátil až v reakcii na potencionálny útok navrhovateľa, nie je ničím podložené a je nepravdivé.

V závere majiteľ navrhol zamietnuť podaný návrh na zrušenie ochrannej známky č. 182482 v celom rozsahu ako neopodstatnený.

Na žiadosť navrhovateľa mu bolo listom úradu zo 6.2.2019 zaslané stanovisko majiteľa k jeho vyjadreniu. Navrhovateľ svoje vyjadrenie doručil úradu 15.4.2019. Opätovne v ňom zdôraznil, že nová etiketa majiteľa napadnutej ochrannej známky nemôže byť interpretovaná ako riadne používanie starej etikety, ktorá je predmetom napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ upozornil, že predložené dôkazy neumožňujú určiť, aká etiketa bola na fľašiach používaná, pričom podľa jeho názoru je pravdepodobnejšie, že majiteľ po rebrandingu v roku 2011 používal novú etiketu. V ďalšej časti vyjadrenia navrhovateľ spochybnil dôkazy majiteľa týkajúce sa aukcií (výpisy zo stránky www.aukcie.sk) i dôkazy v podobe vínnych kariet. Vyhodnotil ich ako irelevantné z časového, kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska.

Navrhovateľ zotrval na svojom pôvodnom návrhu zrušiť ochrannú známku č. 182485 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 v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov 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 obrazovej ochrannnej známky č. 182485 bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Vladimír Valenta – GARDEN SERVICE, Príjazdná 11, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory, s právom prednosti od 22.6.1995 bola 15.10.1998 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*hrozno, ríbezle*“ v triede 31 a pre „*víno všetkých druhov*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannnej známky bol podaný 18.12.2017. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannnej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannnej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda toto obdobie začína plynúť od 18.12.2012 až do podania návrhu.

V súvislosti s návrhom na zrušenie ochrannnej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno uviesť, že bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannnej známky je na majiteľovi, pričom v prípade jej nepoužívania na našom území mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannnej známky možno konštatovať, že majiteľ musí preukázať skutočné používanie ochrannnej známky na trhu vo vzťahu k všetkým napadnutým tovarom a službám a v podobe, v akej je ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannnej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannnej známky, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je aj miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannnej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannnej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na posúdenie uvedených kritérií vplýva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Skutočné používanie ochrannnej 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 ochrannnej 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 ochrannnej známky nezahŕňa symbolické používanie s púhym účelom udržať práva z ochrannnej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannnej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannnej 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 ochrannnej známky*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Majiteľ napadnutej ochrannnej známky vo vyjadrení k návrhu na zrušenie ochrannnej známky predložil nasledujúce doklady:

1. Kópiu on-line výpisu zo živnostenského registra majiteľa napadnutej ochrannnej známky – z výpisu vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannnej známky je od 16.11.1992 zapísaný do živnostenského registra a ako predmet podnikania má zapísanú aj výrobu vína a nealkoholických nápojov.
2. Kópiu faktúry č. 70120205 – faktúra bola vystavená spoločnosťou Purgina spol. s r. o., pre majiteľa napadnutej ochrannnej známky na sumu 1 134 eur za tlač samolepiacich etikiet v množstve 7 000 kusov na tovar označovaný Čierny medveď. Faktúra je z 2.2.2012, teda mimo rozhodného obdobia.
3. Kópiu faktúry č. 7020124397 aj s dodacím listom – ide o faktúru vystavenú spoločnosťou Purgina spol. s r. o., pre majiteľa napadnutej ochrannnej známky za tlač etikiet Čierny medveď v počte 5000

- kusov. Faktúra bola vystavená 19.12.2012, teda ide o rozhodné obdobie na preukazovanie používania napadnutej ochrannej známky.
4. Kópiu faktúry č. 7020124464 – faktúra od spoločnosti Purgina spol. s r. o. pre majiteľa napadnutej ochrannej známky s dátumom jej vystavenia 21.12.2012 (rozhodné obdobie) za etikety na fľaše Čierny medveď s objemom 0,5 l.
 5. Kópiu faktúry č. 6/42/16 – faktúra je od spoločnosti MiDa tlačiareň, s.r. o., pre majiteľa napadnutej ochrannej známky za tlač etikiet Čierny medveď Víno r. 2015 v sume 2417,38 eur. Faktúra je datovaná - 24.6.2016.
 6. Kópiu faktúry č. 8/74/17 – faktúru vystavila spoločnosť MiDa tlačiareň, s. r. o., pre majiteľa napadnutej ochrannej známky s dátumom vystavenia 31.8.2017. Spoločnosť fakturovala sumu 475,68 eur za tlač etikiet v počte 20 000 kusov na fľaše s ovocným vínom z čiernych ríbezlí – Čierny medveď.
 7. Kópiu faktúry č. 9/17/17 - faktúru vystavila spoločnosť MiDa tlačiareň, s. r. o., pre majiteľa napadnutej ochrannej známky s dátumom vystavenia 12.9.2017. Spoločnosť fakturovala sumu 475,68 eur za tlač etikiet v počte 20 000 kusov na fľaše s vínom z čiernych ríbezlí – Čierny medveď.
 8. Kópiu protokolu o skúškach č. 0201/2013 – protokol zaznamenáva výsledky skúšky vykonanej Skúšobným laboratóriom Pezinok na vzorke ovocného vína z čiernych ríbezlí s označením Čierny medveď, o ktorú požiadal majiteľ napadnutej ochrannej známky, a ktorá poskytuje zo vzorky fyzikálno-chemické údaje. Skúška bola vykonaná 20.2.2013.
 9. Kópiu protokolu o skúškach č. 0320/2013 - protokol poskytuje výsledky skúšky vykonanej Skúšobným laboratóriom Pezinok na vzorke ovocného vína z čiernych ríbezlí s označením Čierny medveď, o ktorú požiadal majiteľ napadnutej ochrannej známky. Skúška bola vykonaná 12.3.2013.
 10. Kópiu protokolu o skúške č. 97A/2014 - protokol zaznamenáva výsledky skúšky vykonanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave na vzorke ovocného červeného vína s označením Čierny medveď, o ktorú požiadal majiteľ napadnutej ochrannej známky, a ktorá poskytuje zo vzorky fyzikálno-chemické údaje. Skúška bola vykonaná 10. - 12.12.2014.
 11. Kópiu strieborného diplomu od KVB – Klubu vinárov Báhoň za víno Čierny Medveď 2012 z 13.4.2013, ktorú získal majiteľ na 23. báhonskej výstave vín.
 12. Kópiu zlatého diplomu od KVB – Klubu vinárov Báhoň za víno Čierny Medveď 2011 z 12.4.2014, ktorú získal majiteľ napadnutej ochrannej známky na 24. báhonskej výstave vín.
 13. Kópiu striebornej medaily za víno Čierny medveď od Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov, ktorú získalo víno majiteľa napadnutej ochrannej známky na 8. ročníku súťažnej degustácie vín Devínsky stravec 2011 (dátum pred rozhodného obdobia).
 14. Kópiu zlatého diplomu za vystavené víno Čierny medveď 2013 od Slovenského zväzu záhradkárov, Klubu vinárov Cífer a Obecného úradu v Cíferi na 26. ročníku výstavy vín Cífer 2018 (výstava bola organizovaná v roku 2018, t. j. mimo rozhodného obdobia).
 15. Kópiu strieborného diplomu za víno Čierny medveď 2015 od Slovenského zväzu záhradkárov, Klubu vinárov a Obecného úradu v Cíferi na 26. ročníku výstavy vín Cífer 2018 (výstava bola organizovaná v roku 2018, t. j. mimo rozhodného obdobia).
 16. Výtlačok z webovej stránky <https://vina.heureka.sk/valenta-cierny-medved-polosladke-2017-1-1> - zo stránky je zrejmé, že víno z čiernych ríbezlí Čierny medveď 2017 bolo v ponuke na predaj z obchodu JANUS NÁPOJE. Súčasťou stránky je vyobrazenie fľaše s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku.
 17. Výtlačok z webovej stránky <https://www.janusnapoje.sk/detail/5071/valenta-cierny-medved-1-01-polosladke-2017> - spoločnosť JANUS NÁPOJE prostredníctvom internetového predaja ponúkala víno majiteľa z čiernych ríbezlí Čierny medveď 2017. Súčasťou ponuky je vyobrazenie fľaše s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku.
 18. Výtlačok z webovej stránky <http://www.aukcie.sk/Product/311160/cierny-medved-polosladke-ribezlove-vino-strieborna-medaila.html> - na uvedenej internetovej stránke prebiehala aukcia, ktorej predmetom bolo víno z čiernych ríbezlí Čierny medveď (vyobrazenie napadnutej ochrannej známky je súčasťou stránky), ocenené striebornou medailovou DEVÍNSKY STRAPEC 2010 od Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov. Aukcia bola ukončená 29.11.2012, teda necelý mesiac pred rozhodným obdobím.
 19. Výtlačok z webovej stránky <http://www.aukcie.sk/darcekovyraj/Product/316704/cierny-medved-polosladke-ribezlove-vino-dvojita-zlata-medaila.html> - na internetovej stránke prebiehala aukcia, ktorej predmetom bolo víno z čiernych ríbezlí Čierny medveď (vyobrazenie napadnutej ochrannej známky je súčasťou stránky) s uvedenými oceneniami - strieborná medaila DEVÍNSKY STRAPEC 2010 od Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov, medaila DOUBLE GOLD z Výstavy vín Budmerice 2013 a strieborná medaila Biel Vinalia 2013. Aukcia sa uskutočnila v roku 2013.

20. Výtlačok z webovej stránky <http://www.aukcie.sk/radioSity/Product/320893/cierny-medved-polosladke-ribezlove-vino-strieborna-medaila.html> - na internetovej stránke v roku 2013 prebiehala aukcia, ktorej predmetom bolo víno z čiernych ríbezlí Čierny medveď (napadnutá ochranná známka je súčasťou stránky) ocenené striebornou medailovou DEVÍNSKY STRAPEC 2010 od Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov.
21. Kópie faktúr č. 57, 67, 80, 91 a 93 z roku 2012 – ide o štyri faktúry vystavené majiteľom napadnutej ochrannej známky pre odberateľa HEINEKEN SLOVENSKO, Hurbanovo na ríbežľové víno polosladké s označením ČIERNY MEDVEĎ v celkovej sume 2380,32 eur. Faktúry sú vystavené s dátumami 24.8.2012, 22.9.2012, 16.10.2012 a 1.12.2012, teda ide o dátumy pred rozhodného obdobia na preukázanie používania. Jedna faktúra je vystavená pre odberateľa L.Janusa, Strečno, na ríbežľové víno ČIERNY MEDVEĎ za 220 eur, avšak s dátumom 26.11.2012, čo je opäť obdobie pred rozhodným obdobím.
22. Kópie faktúr č. 13, 18, 47, 65 a 81 z roku 2013 – faktúry sú vystavené majiteľom napadnutej ochrannej známky pre odberateľov L.JANUS, Strečno; Vinotéka HARMONY, Široké; na víno ríbežľové s označením ČIERNY MEDVEĎ v celkovej sume 646 eur. Faktúry sú náhodne vybrané z roku 2013 - február 2013, marec 2013, júl 2013, október 2013 a december 2013, teda pokrývajú celý rok z rozhodného obdobia na preukazovanie používania napadnutej ochrannej známky.
23. Kópie faktúr č. 02, 17, 20, 45, 134, 141 z roku 2014 – faktúry sú vystavené majiteľom napadnutej ochrannej známky pre odberateľov VEKOSKLAD MEGATRONE, Sabinov, Pápež Peter – PETREX – P. Slovakia, Ružomberok, L.JANUS, Strečno, okrem iných aj na tovar ríbežľové polosladké víno Čierny Medveď v celkovej sume 1626,60 eur. Náhodne vybrané faktúry s dátumami 14.1.2014, 30.1.2014, 31.3.2014, 31.3.2014, 3.12.2014 a 9.12.2014 sú z rozhodného obdobia na preukazovanie používania napadnutej ochrannej známky.
24. Kópie faktúr č. 30 a 170 z roku 2015 – ide o faktúry vystavené majiteľom napadnutej ochrannej známky s dátumami 4.3.2015 a 9.10.2015 na ríbežľové polosladké víno Čierny Medveď pre odberateľov MEGATRONE s. r. o., Sabinov a ANIMA-jd s .r. o., Stropkov v celkovej hodnote 1285,44 eur. Faktúry možno zaradiť podľa dátumov do relevantného obdobia.
25. Kópiu faktúry č. 36/2016 – faktúra je vystavená majiteľom napadnutej ochrannej známky 22.3.2016 pre odberateľa ANIMA – jd s. r. o., Stropkov, na ovocné ríbežľové víno polosladké Čierny medveď v celkovej sume 951,84 eur.
26. Kópie faktúr č. 35, 40 a 149 z roku 2017 – sú vystavené pre odberateľov ALEX RV s. r. o., Pača, L. JANUS, Strečno a JANUS NÁPOJE, Strečno na ovocné ríbežľové víno Čierny Medveď v sume 6129,54 eur. Faktúry sú z relevantného obdobia – 9.3.2017, 14.3.2017 a 31.8.2017.
27. Výtlačok z webovej stránky www.vcelieprodukty.sk – ide o webovú stránku, z ktorej si spotrebiteľ môže objednávať rôzne produkty, medzi nimi aj víno z čiernych ríbezlí Čierny medveď od majiteľa napadnutej ochrannej známky. Na stránke sú vyobrazené fľaše vína Čierny medveď s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku a aj fľaše s novou etiketou. Dôkaz nie je datovaný, zo slovného opisu vín možno zistiť ročník ponúkaného vína (2013, 2015) a na základe týchto dátumov možno predpokladať, že ich predaj cez webovú stránku patrí do rozhodného obdobia, avšak vzhľadom na to, že samotný dôkaz nie je datovaný, možno ho vyhodnotiť len ako podporný dôkaz.
28. Výtlačok z webovej stránky www.aukcie.sk – zaznamenáva údaje o aukcii konanej v júli 2013, ktorá sa týkala vína z čiernych ríbezlí Čierny medveď, s uvedením etikety tvoriacej napadnutú ochrannú známku, a ocenení, ktorým bolo víno ocenené v roku 2010 a 2013.
29. Výtlačok z webovej stránky www.aukcie.sk - zaznamenáva údaje o aukcii konanej v apríli 2013, ktorá sa týkala vína z čiernych ríbezlí Čierny medveď, s uvedením fľaše s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku, a ocenení, ktorým bolo víno ocenené v roku 2010 a 2013.
30. Kópie vínnej karty Kubeš z mája 2015, augusta 2015 a decembra 2015 – ide o prefotené ponukové vínne karty, ktorých súčasťou sú aj vyobrazenia fliaš s označením Čierny medveď s etiketou predstavujúcou napadnutú ochrannú známku a aj fľaše s upravenou etiketou. Pri fľaši s napadnutou ochrannou známkou je okrem charakteristiky „ríbežľové víno“ uvedený objem fľaše „1 l“, ročník 2012 a jeho cena 2,16 eur. Na kartách je uvedený dátum 2015, avšak ten nie je súčasťou priamo vínnej karty, a preto týmto dôkazom nemožno prisúdiť jednoznačnú relevanciu. Z uvedeného ročníka vína Čierny medveď 2012 a tiež z ďalších ponúkaných vín s ročníkom 2013 a 2014 možno predpokladať, že boli ponúkané aj v rozhodnom období.
31. Kópie vínnej karty JSDISTRIBUCIA január-február 2016 a apríl 2016 – súčasťou ponukových kariet je okrem fľaše od majiteľa napadnutej ochrannej známky s označením Čierny medveď, aj dátum január-február 2016 a apríl 2016, teda ide o rozhodné obdobie týkajúce sa podania dôkazov na používanie napadnutej ochrannej známky. Z ponukových vínnych kariet možno okrem ceny vína tiež zistiť, že ríbežľové víno s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku je fľaškované do fľaše

s objemom 1 l a víno s upravenou etiketou, na ktorú upozornil navrhovateľ, je ponúkané vo fľaši s objemom 0,75 l.

32. Kópia vínnej karty JSDISTRIBUCIA júl, december 2016 a kópia fotografie vínnej karty december 2016 - vínná karta obsahuje dátum júl 2016, avšak ten nie je jej súčasťou. Rovnako ako pri vínnej karte Kubeš je nutné skonštatovať, že súčasťou karty sú aj vyobrazenia fliaš s označením Čierny medveď s etiketou predstavujúcou napadnutú ochrannú známku a aj fľaše s novoupravenou etiketou. Pri fľaši s napadnutou ochrannou známku je okrem charakteristiky „ríbežľové víno“ uvedený objem fľaše 1 l, ročník 2012 a jeho cena 2,40 eur. Vzhľadom na to, že dátum 2016 nie je súčasťou priamo vínnej karty, nemožno tomuto dôkazu prisúdiť jednoznačnú relevanciu. Z ročníka vína Čierny medveď 2012 a tiež z údajov pri iných vínach na karte s uvedeným ročníkom 2013, 2014 i 2015 možno predpokladať, že boli ponúkané aj v rozhodnom období. Analogicky možno vyhodnotiť aj fotografiu vínnej karty z decembra 2016.

Podľa predložených kópií faktúr bol v období od februára 2013 do augusta 2017 (pokrývajú celé rozhodné obdobie) rôznym odberateľom na území Slovenska dodávaný produkt označovaný ako „Čierny medveď“. S označením „Čierny medveď“ boli uvádzané vo faktúrach dodatky hovoriace o vlastnostiach produktu, a to že išlo o ríbežľové polosladké víno. Na každej faktúre je ako dodávateľ uvedený majiteľ napadnutej ochrannej známky. Víno „Čierny medveď“ bolo dodávané na trh vo fľašiach s objemom 0,75 l alebo 1 l a za uvedené obdobie z preukazovaných faktúr patriacich do rozhodného obdobia vyplynulo, že bolo predané víno „Čierny medveď“ v celkovej sume 10 639,42 eur. Vzhľadom na to, že cena za fľašu ríbežľového polosladkého vína „Čierny medveď“ majiteľa napadnutej ochrannej známky sa v rozhodnom období pohybovala okolo 1,50 až 2 eurá, možno skonštatovať preukazovaný objem predaného vína ako dostatočný, a to aj pri vylúčení faktúr (faktúra č. 57, 67, 80, 91 a 93), ktoré boli vystavené pred začiatkom rozhodného obdobia, teda pred 18.12.2012.

Súčasťou faktúr nie je vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, avšak v spojení s ostatnými dôkazmi možno predpokladať, že sa tieto faktúry týkali označenia napadnutej ochrannej známky.

Faktúry vystavené spoločnosťami Purgina spol. s r.o. a MiDa Tlačiareň, s.r.o. (až na faktúru č. 70120205 z 2.2.2012) pre majiteľa napadnutej ochrannej známky poukazujú na tlač etikiet na fľaše ríbežľového vína Čierny medveď (vyše 60 000 kusov etikiet). Súčasťou faktúr nie je samotné vyobrazenie etikety, len slovný odkaz na označenie Čierny medveď, avšak v súvislosti s ostatnými predloženými dôkazmi možno predpokladať, že sa týkali obrazovej napadnutej ochrannej známky.

Z ďalších navrhovateľom predložených dôkazov (ocenenia získané za víno Čierny medveď) možno usúdiť, že navrhovateľ predstavuje známeho výrobcu ríbežľového vína už etablovaného na trhu s vínom. Navrhovateľ získal viacero ocenení za ríbežľové polosladké víno „Čierny medveď“, ako napr. zlatý a strieborný diplom od Klubu vinárov Báhoň za víno Čierny Medveď, striebornú medailu za víno Čierny medveď od Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov, zlatý a strieborný diplom za víno Čierny medveď 2013 od Slovenského zväzu záhradkárov, Klubu vinárov Cífer a Obecného úradu v Cíferi.

Doklady odkazujúce na internetové aukcie týkajúce sa vína „Čierny medveď“ (okrem dôkazu č. 18) možno na základe dátumov zrejmych z internetových stránok zaradiť do rozhodného obdobia – aukcie v roku 2013. Súčasťou výtlačkov stránok je aj vyobrazenie fľaše vína „Čierny medveď“ s napadnutou ochrannou známku, tiež stručná charakteristika vína v aukcii ako ovocného vína z čiernych ríbežľí a upozornenie na ocenenia, ktoré vínu Čierny medveď boli udelené.

Navrhovateľ ďalej predložil výpis z internetových stránok heureka.sk a janusnapoje.sk, prostredníctvom ktorých sa ponúkalo polosladké ríbežľové víno „Čierny medveď“ na predaj. Stránky nie sú datované, ale podľa ročníka vína 2017 možno zväziť aj variant, že dokladaný predaj vyplývajúci z uvedených stránok patrí do relevantného obdobia, ktoré končí 17.12.2017, keďže výroba ríbežľového vína takúto možnosť umožňuje. V súvislosti s výpisom z internetovej stránky janusnapoje.sk možno poukázať na skutočnosť, že spoločnosť JANUSNAPOJE predstavuje jedného z dlhodobých odberateľov vína „Čierny medveď“ (doložené faktúry).

Kópiami vínnych kariet a výtlačkom internetovej stránky vcelieprodukty.sk (dôkaz č. 27, 30, 31 a 32) navrhovateľ preukazoval aj skutočnosť, že v rozhodnom období používal súčasne starú etiketu, tvoriacu napadnutú ochrannú známku, a aj rebrandovanú novú etiketu, keďže navrhovateľ vyjadril pochybnosť o používaní napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období.

Z výtlačku internetovej stránky www.vcelieprodukty.sk možno podľa fotografií ponúkaných fliaš vína „Čierny medved“ zistiť, že sa predávalo súčasne ríbezl'ové polosladké víno s označením „Čierny medved“ pod etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku a zároveň aj pod novoupravenou etiketou majiteľa napadnutej ochrannej známky. Výtlačok nie je datovaný a možno len z uvedených ročníkov vín 2013 či 2015 predpokladať, že sa spotrebiteľ mohol stretnúť s vínom „Čierny medved“ označeným napadnutou ochrannou známkou a aj rebrandovanou etiketou súčasne. Kópie vínnych kariet Kubeš a JSDISTRIBUCIA možno rozdeliť na tie, ktorých súčasťou je dátum (apríl 2016, január-február 2016), a tie, pri ktorých možno navrhovateľom vpísaný dátum odvodiť na základe ročníkov vín, ktoré sú uvedené pri jednotlivých fľašiach. Všetky vínne karty ponúkali spotrebiteľom ríbezl'ové víno od majiteľa „Valenta“, pričom išlo o víno „Čierny medved“ s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku a aj s novoupravenou etiketou.

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania predložil aj kópie protokolov o skúškach (dôkaz č. 8, 9, 10) vykonané laboratóriom v Pezinku a v Bratislave v roku 2013 a 2014 na žiadosť majiteľa napadnutej ochrannej známky. Skúška poskytla majiteľovi fyzikálno-chemické údaje zo vzorky ovocného ríbezl'ového vína „Čierny medved“. Dôkazy patria do rozhodného obdobia, ale možno ich vyhodnotiť len ako podporné dôkazy, keďže ide o interné materiály majiteľa.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno považovať za preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období dodával na trh alkoholický výrobok – ríbezl'ové polosladké víno s názvom „Čierny medved“. Predloženými dôkaznými prostriedkami bolo preukázané, že išlo o dodávky tohto výrobku rôznym odberateľom v rámci celého Slovenska v období rokov 2012 až 2017 v nezanedbateľnom množstve. V súvislosti s uvedeným je opätovne nutné zdôrazniť, že ide o predaj polosladkého ríbezl'ového vína, ktorého cena sa podľa doložených faktúr a vínnych kariet v rozhodnom období pohybovala okolo 1,50 až 2 eurá za fľašu, a preto možno celkový rozsah predaného objemu vyplývajúci z doložených faktúr v sume 10 639,42 eur považovať za dostatočný na preukázanie skutočného používania.

Zároveň je nutné uviesť, že povinnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky je pri preukazovaní riadneho používania preukázať najmä skutočnosť, že používal ochrannú známku na trhu pre tovary alebo služby ňou chránené dlhodobo, kontinuálne, v dostatočnej frekvencii, a to v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámény umožňuje odlišovať tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod.

Vzhľadom na uvedené možno skonštatovať, že tovar označený napadnutou ochrannou známkou bol podľa predložených faktúr dodávaný v dostatočnej frekvencii dodávok a objem tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou jednoznačne preukazuje, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daného výrobku – vína „Čierny medved“. Na pozíciu majiteľa na trhu a kvalitu predávaného tovaru „Čierny medved“ poukazujú aj rôzne ocenenia, ktoré boli ríbezl'ovému vínu „Čierny medved“ majiteľa napadnutej ochrannej známky, udelené. Dôkazné prostriedky tak poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky na výrobku – víno. Hoci nie všetky predložené dôkazy obsahujú ochrannú známku v zapísanom vyjadrení, predsa len vo vzájomnej súvislosti dôkazov možno konštatovať preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka podoby v akej bola napadnutá ochranná známka používaná, je potrebné vychádzať z faktu, že



napadnutá ochranná známka je v registri zapísaná ako obrazová ochranná známka. Jej používanie bolo preukazované faktúrami, na ktorých bolo uvedené slovné vyjadrenie napadnutej ochrannej známky, v niektorých prípadoch aj s uvedením vlastnosti daného označovaného výrobku – vína – polosladké, ríbezl'ové, ostatné dôkazy (vínne karty, výtlačky z webových stránok, ocenenia) však obsahovali vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, a preto možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri.

Používanie napadnutej ochrannej známky bolo preukázané na konkrétnom alkoholickom výrobku, ovocnom ríbezl'ovom víne, preto možno akceptovať, že napadnutá ochranná známka bola používaná vo vzťahu k tovarom „víno všetkých druhov“. Tvrdenie majiteľa, že ochranná známka bola používaná aj vo vzťahu

k ostatným tovarom v triede 31, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, konkrétne „*hrozno, ribezle*“, však nie je možné akceptovať. Keďže dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky preukázali riadne používanie výlučne len pre druh tovaru *víno*, možno akceptovať rozsah ochrany napadnutej ochrannej známky len vo vzťahu k už uvedeným tovarom zapísaným v triede 33.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno uviesť, že čo sa týka tovarov „*hrozno ribezle*“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka taktiež zapísaná, majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky. Majiteľ predložil faktúry preukazujúce len predaj konkrétneho výrobku označovaného napadnutou ochrannou známkou, rovnako ostatné preložené dôkazy sa vzťahovali len na víno „*Čierny medveď*“, a preto na základe uvedených skutočností možno opäť skonštatovať za preukázané len skutočné používanie vo vzťahu k tovarom „*víno všetkých druhov*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, konkrétne citoval „...*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*“. Navrhovateľ upozornil, že 16.6.2017 došlo k osobnému stretnutiu medzi navrhovateľom a majiteľom kvôli dosiahnutiu zmierneného riešenia sporu, a minimálne od tohto dátumu teda majiteľ vedel o možnosti podania návrhu na zrušenie ochrannej známky navrhovateľom, a preto by mal úrad ako rozhodné obdobie na preukazovanie skutočného používania brať do úvahy obdobie od 17.12.2012 do 17.9.2017, a nie do dátumu podania návrhu – 18.12.2017.

K uvedenému tvrdeniu úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ majiteľ napadnutej ochrannej známky predloží relevantné dôkazy o používaní predmetnej ochrannej známky aj z obdobia, ktoré je možné z časového hľadiska zaradiť pred toto limitované obdobie, resp. na obdobie, na ktoré používanie preukazované za obdobie troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie nadväzuje, úrad posudzuje dôkazy ucelene a vo vzájomnej súvislosti. V súlade s uvedeným úrad posudzoval predložené dôkazy majiteľa napadnutej ochrannej známky, keďže z nich vyplynula skutočnosť, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal kontinuálne od začatia preukazovaného obdobia (17.12.2012), dokonca aj pred týmto dátumom (napr. dôkaz č. 2, 13, 14 či 18). Z doložených dôkazov majiteľom napadnutej ochrannej známky nevyplynula skutočnosť, že k jej používaniu, resp. k obnoveniu používania došlo až v rámci trojmesačnej lehoty pred podaním návrhu na jej zrušenie, ako to tvrdil navrhovateľ, preto nie je dôvod neprihliadať na dôkazy z obdobia troch mesiacov pred podaním návrhu.

Z uvedených dôkazov teda vyplýva skutočné používanie napadnutej ochrannej obrazovej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky v podobe, v akej je zapísaná v registri len vo vzťahu k tovarom „*víno všetkých druhov*“. V tomto prípade teda z doložených dôkazných materiálov nie je zrejmé používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v súvislosti s inými tovarmi ako víno, resp. možno konštatovať, že zo žiadneho dôkazu nevyplýva skutočnosť, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal pre iné tovary.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ neuniesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k zapísaným tovarom „*hrozno, ribezle*“ v triede 31 v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi ani nepreukázal žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska, patentová a známková kancelária, BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji