



Banská Bystrica 12. 8. 2019  
OZ 176865/I-42-2019

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Kaufland Warenhandel GmbH&Co.KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava, (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 176865 „MARINA detské sušienky“ majiteľa Laguna centrum, Vážska 1/3560, 921 01 Piešťany, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, (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 v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 176865 sa zrušuje.**

**Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 19.3.2018.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 19.3.2018 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 176865 „MARINA detské sušienky“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka nebola a nie je na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary v triede 30, pre ktoré je zapísaná, a preto sa domnieva, že výrobok označený napadnutou obrazovou čiernobiou ochrannou známkou sa na území Slovenskej republiky nepoužíva. Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka neplní svoju základnú funkciu a môže brániť iným podnikateľom v zápise nových označení pre tovary a služby rovnakého druhu, čím plní neprípustnú blokačnú funkciu. Na základe uvedeného navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku pre všetky zapísané tovary, pretože nebola na nich skutočne používaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov.

Listom úradu z 10.4.2018 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 vyjadrení doručenom úradu 17.8.2018 uviedol, že návrh bol podaný v nadväznosti na námietky vedené proti prihláške ochrannej známky navrhovateľa POZ 1187-2015 a uviedol, že sám navrhovateľ distribuoval výrobky majiteľa, teda vedel o používaní napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ uviedol, že používal napadnutú ochrannú známku vo veľkom rozsahu, distribuoval a distribuuje sušienky „MARINA“ prostredníctvom rôznych veľkých obchodných reťazcov a distribútorov, pričom navrhovateľ bol jedným z nich. Majiteľ za účelom zachovania hospodárnosti konania predložil doklady o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré sa vzťahujú len k navrhovateľovi.

Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je štylizovaná ako etiketa sušienok, ktorá od jej zápisu prešla istou zmenou a predáva sa v dvoch príchuťoch (fenikel + aníz a jablko + škoric). Majiteľ uviedol, že súčasná podoba etikety je dobre zmapovaná na stránke [www.ferpotravina.cz](http://www.ferpotravina.cz), na ktorej je predná aj zadná strana etikety, ide o výrobok zakúpený 26.4.2017 s dátumom spotreby do 28.8.2017, na zadnej strane je uvedený majiteľ ako výrobca. Majiteľ konštatoval, že v tejto podobe je etiketa používaná aj dnes, čo podľa neho dokazujú screenshoty zo stránok veľkých obchodných reťazcov a distribútorov, ktoré sú dôkazom, že svoje výrobky distribuuje aj prostredníctvom týchto distribútorov a obchodných reťazcov.

Majiteľ uviedol, že zo sémantického a fonetického hľadiska bude známka reprodukováaná ako „MARINA“ a je to práve slovný prvok „MARINA“, ktorý je dištinktívny v oboch vyobrazeniach, pričom je zachovaný aj identický štylizovaný typ písma. Na základe uvedeného sa podľa majiteľa aktuálna etiketa od zapísanej ochrannej známky nelíši z hľadiska fonetického a sémantického, a je zachovaná aj vysoká miera vizuálnej podobnosti, teda existuje jasná kontinuita medzi podobou, v ktorej je zapísaná a v ktorej je používaná. Majiteľ ďalej poukázal na prax a zásady EUIPO pri posudzovaní formy používania ochrannej známky, pri ktorej je dôležité určenie dištinktívnych a dominantných prvkov zapísaného označenia a v overení, či sú prítomné v používanom označení. Podľa majiteľa je dominantným a dištinktívnym prvkom jednoznačne slovo „MARINA“ v jedinečnom grafickom spracovaní, pričom tento prvok je bez akejkoľvek zmeny prítomný v používanom označení, ide teda o používanie ochrannej známky v podobe nemeniacej jej rozlišovaciej spôsobilosti porovnaní so zapísanou podobou. Súčasne majiteľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-553/11 z 25.10.2012, podľa ktorého sa majiteľ môže dovoliavať používania ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši od formy, v ktorej bola zapísaná, bez toho aby rozdiely medzi týmito dvoma formami menili jej rozlišovacie spôsobilosti, a to napriek skutočnosti, že je táto odlišná forma zapísaná ako ochranná známka. Majiteľ uviedol, že aktuálna etiketa je zapísaná ako ochranná známka č. 187981, čo však nijako nebráni tomu, aby majiteľ odkazom na toto používanie zároveň dokazoval používanie svojej ďalšej ochrannej známky.

Majiteľ predložil dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, konkrétne výpis faktúr z obdobia od 1.1.2016 až 12.6.2018 za predaj výrobkov „MARINA“ prostredníctvom siete obchodov Kaufland. Konštatoval, že za toto obdobie navrhovateľ odobral od majiteľa tovar za 421779,21 eur, pričom značná časť bola za sušienky „MARINA“, zvyšná časť sa týkala iba sušienok „INDIAN“. Ďalej majiteľ predložil náhodne vybrané faktúry pokrývajúce obdobie 11.7.2016 až 15.3.2018, pričom uviedol, že na ich základe je viditeľný predaj vyše milióna výrobkov „MARINA“, pričom navrhovateľ odoberá od majiteľa výrobky aj po podaní návrhu.

Záverom majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „sušienky“ a je zjavné, že predávané výrobky ňou opatrené sú sušienky, teda napadnutá ochranná známka je používaná v súvislosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je tiež zapísaná pre tovary, ktoré ako všeobecné pojmy pojem sušienky obsahujú, menovite „výrobky z obilnín, múčne výrobky, jemné pečivo, cukrovinky“, preto predložené dôkazy preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky aj v súvislosti s týmito tovarmi. Tiež poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je zapísaná aj pre tovary „koláče“, pričom sušienky „MARINA“ sú veľmi často používané v koláčoch do takej miery, že majiteľ aktívne na etiketách uvádza recepty na pečenie koláčov s využitím sušienok „MARINA“. Používanie je podľa neho preukázané aj pre pojem „koláče“, pričom zvyšné zapísané tovary sú príbuzné alebo podobné s vyššie uvedenými tovarmi.

Majiteľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky zamietol.

Navrhovateľ sa v podaní doručenom úradu 30.1.2019 vyjadril k vyjadreniu majiteľa a uviedol, že nesúhlasí s tvrdením majiteľa o zachovanej vysokej miere vizuálnej podobnosti a existencii kontinuity medzi podobou, v ktorej je napadnutá ochranná známka zapísaná a podobou, ktorej je používaná. Uviedol, že napriek prítomnosti slovného prvku MARINA v novej etikete, je potrebné vziať do úvahy, že ide o obrazovú ochrannú známku, ktorej grafická zložka je dostatočne významná na to, aby prispievala k rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ uviedol, že vynechanie obrazového prvku napadnutej ochrannej známky (čiernobiely keks, obdĺžniky a štvorce, v ktorých sú kreslené postavičky)

zásadne mení jej rozlišovaciú spôsobilosť a podľa neho obrazové prvky v novej etikete sú zásadne odlišnými prvkami, mimo iných dievčatko v strede novej etikety, ktorý vďaka svojej veľkosti a farebnosti zásadne mení dištinktivitu napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ zdôraznil, že grafická prezentácia obrazového prvku napadnutej ochrannej známky nie je ani zanedbateľná ani triviálna, je jej rozlišujúcim prvkom, takže použitie slovného prvku MARINA v novej etikete bez použitia grafického prvku, ktorý bol nahradený zásadne odlišným prvkom nemôže predstavovať používanie napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedeného uviedol, že dôkazy majiteľa neboli spôsobilé preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky z hľadiska jej charakteru počas rozhodného obdobia.

Navrhovateľ k dôkazom majiteľa, konkrétne k výtlačkom z webových stránok, uviedol, že nie sú z rozhodného obdobia, faktúry ani výpis z knihy faktúr podľa neho nepreukazujú, aký produkt bol predmetom fakturácie, pretože podľa neho zmienka vo faktúre k produktu „MARINA keks“ nemôže sama osebe predstavovať dôkaz o používaní napadnutej obrazovej ochrannej známky. Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že predložené dôkazy majiteľa nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky ani z hľadiska jej rozsahu a času.

Na základe uvedeného navrhovateľ uviedol, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky na slovenskom trhu pre tovary v triede 30, pre ktoré je zapísaná v rozhodnom období piatich rokov pred podaním návrhu.

### **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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, 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.

Podľa § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

Podľa § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach sa za používanie ochrannej známky považuje aj používanie v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemia jej rozlišovaciú spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa.

V konaní o návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 176865 „MARINA detské sušienky“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Laguna centrum, Vážska 1/3560, 921 01 Piešťany s právom prednosti od 15.11.1993 bola 24.4.1996 zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

## Napadnutá ochranná známka



Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 19.3.2018. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej 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 ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda rozhodné obdobie možno vymedziť od 19.3.2013 až do podania návrhu.

V súvislosti s návrhom na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach možno uviesť, že bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej 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 ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ musí preukázať skutočné používanie ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým napadnutým tovarom a službám a v podobe, v akej je ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej 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 ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na posúdenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných znáмок nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných znáмок 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 len za 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 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

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

- výtlačok zo stránky [www.ferpotravina.cz](http://www.ferpotravina.cz) so zobrazeným výrobkom „Marina keks fenykl aníz“, ktorý obsahuje informácie o potravině prevzaté z etikety (údaje o výrobku: hmotnosť, krajina výroby, EAN kód, popis výrobku - sušienky neplnené) a je na ňom uvedené, že potravina bola na stránku vložená nezávisle na výrobcovi a hodnotená/zakúpená 26.4.2017, etiketa výrobku je zobrazená z prednej aj zadnej strany, na zväčšenom obrázku zadnej strany etikety je viditeľné, že ide o výrobok majiteľa, údaje na etikete sú v slovenskom aj českom jazyku a je uvedený dátum spotreby 28.8.2017, teda je zrejmé, že tento výrobok bol vyrobený v relevantnom období, avšak podľa zistených informácií bol zakúpený v Českej republike, príloha č.1,
- výtlačky z webových stránok obchodov Tesco, Delia, Metro, LIBEX a zo stránky Heureka zo 16.8.2018, s ponukou výrobku „MARINA“ ([potravinydomov.itesco.sk](http://potravinydomov.itesco.sk), [edelia.sk](http://edelia.sk), [sortiment.metro.sk](http://sortiment.metro.sk), [susienky-piskoty.heureka.sk](http://susienky-piskoty.heureka.sk), [eshop.libex.sk](http://eshop.libex.sk)), ide o ponuky z e-shopov, teda online ponuky na nákup výrobkov a je na nich (okrem ponuky z METRA) zreteľne viditeľná predná časť etikety „MARINA keks“ s príchutou jablko - škorica, resp. fenikel - aníz, pri ponuke z Libexu je uvedený aj EAN kód výrobku, na stránke Heureka je zobrazená ponuka tohto výrobku z reťazca TESCO, uvedené výtlačky však boli získané až 5 mesiacov po podaní návrhu, teda nespádajú do relevantného obdobia, prílohy č. 2 až č. 6,
- zoznam faktúr za obdobie od 1.1.2016 do 12.6.2018 vytlačený z knihy faktúr majiteľa pre odberateľa Kaufland Slovenská republika, prvá faktúra z uvedeného obdobia je zo 4.1.2016, v zozname sú uvedené údaje: dátum vydania faktúry, jej číslo, splatnosť a dátum úhrady, základ dane, DPH a cena s DPH, šlo o celkovú fakturovanú sumu pre tohto odberateľa za celé uvedené obdobie viac ako 400 tis. eur, príloha č. 7,
- faktúry z obdobia od 4.1.2016 do 25.7.2018 vystavené majiteľom pre spoločnosť Kaufland Slovenská republika v. o. s., za tovary označené ako „MARINA KEKS K 100 g“, na väčšine faktúr je uvedený aj výrobok „INDIAN KAKAOVÝ KEKS K 100 g“ s uvedenými EAN kódmi, všetky predložené faktúry sú uvedené aj v zozname z prílohy č. 7, pričom bola predložená väčšina faktúr zo zoznamu a je zreteľné, že takmer vo všetkých faktúrach zo zoznamu boli fakturované výrobky označené ako MARINA KEKS, za rok 2016 majiteľ predložil 36 faktúr, podľa ktorých bolo tejto spoločnosti dodaných viac ako 900 tis. ks výrobkov MARINA KEKS, za rok 2017 (22 faktúr) bolo v roku 2017 dodaných viac ako 400 tis. ks týchto výrobkov a v roku 2018 (14 faktúr) bolo do 25.7.2018 dodaných cca 170 tis. ks výrobkov, príloha č. 8.

Všetky predložené dôkazy, okrem prílohy č. 1, sa vzťahujú k územiu Slovenskej republiky, podľa nich boli dodávky tovarov s označením MARINA KEKS určené pre slovenskú spoločnosť, ktorá prevádzkuje známy slovenský reťazec obchodov. Súčasne možno uviesť, že príloha č. 1 a č. 7 a č. 8 sú z relevantného obdobia piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie. Čo sa týka príloh č. 2 až 6, ide o výtlačky z e-shopov slovenských obchodov s ponukou sušienok „MARINA“ majiteľa, ktoré boli vytlačené až 6 mesiacov po podaní návrhu a ktorými chcel majiteľ poukázať na to, v akej podobe je etiketa s napadnutou ochrannou známkou používaná dnes.

Hoci výtlačok v prílohe č. 1 je z českej stránky a výrobok „MARINA“ na nej zobrazený bol pravdepodobne zakúpený v Českej republike, údaje na etikete na výrobku sú v slovenskom aj českom jazyku. Podľa výtlačkov zo slovenských e-shopov v prílohe č. 2 až 6, ktoré boli vytlačené šesť mesiacov po rozhodnom období, je z fotografií výrobkov „MARINA“ zrejmé, že sú ponúkané v rovnakom obale, v akom bol dostupný výrobok v rozhodnom období v Českej republike. Možno tiež poukázať na to, že napr. EAN kód výrobku zobrazený na stránke v prílohe č. 1 sa zhoduje s kódom uvedeným vo faktúrach (príloha č. 8) preukazujúcich dodávky výrobku na slovenský trh. Po posúdení predmetných skutočností s prihliadnutím na to, že majiteľ preukázateľne na českom trhu v rozhodnom období ponúkal výrobok v obale, na ktorom sú údaje v českom aj slovenskom jazyku, v spojení s aktuálnou ponukou výrobku na slovenských stránkach obchodov v rovnakom obale a v spojení s faktom, že preukázal dodávky tovarov na slovenskom trhu prostredníctvom faktúr možno vysloviť záver, že výrobok majiteľa bol v rozhodnom období ponúkaný aj na slovenskom trhu a to v obale, ktorého vyobrazenie je zobrazené v prílohách č. 1 až 6.

Po posúdení predložených dôkazov bolo zistené, že majiteľ počas rozhodného obdobia, konkrétne od začiatku roku 2016 až do podania návrhu, teda v priebehu dva o polročného obdobia, pravidelne dodával odberateľovi zo Slovenska výrobok s označením „MARINA KEKS“ v nezanedbateľnom množstve, celkovo šlo za toto obdobie o dodávky viac ako milión kusov výrobkov. Hoci predložené faktúry sa týkajú len jedného odberateľa, množstvá dodaných výrobkov jasne svedčia o tom, že výrobky museli byť ďalej distribuované a predávané konečným spotrebiteľom vo viacerých obchodoch odberateľa. Podľa

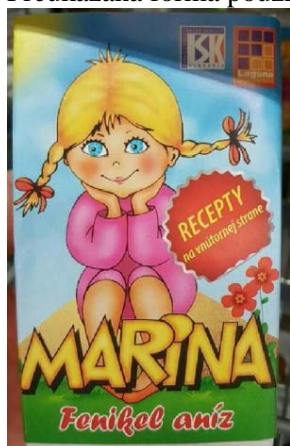
predložených dôkazov bolo zistené, že výrobok majiteľa, ktorý označuje napadnutá ochranná známka, sú sušienky.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky verejne a navonok v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná, prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Napadnutá ochranná známka bola zapísaná ako obrazová ochranná známka vo forme čiernobieleho obdĺžnika, ktorý obsahuje na ústrednej pozícii slovné prvky „detské sušienky MARINA“ na bielom podklade v ovále, kde slovné spojenie „detské sušienky“ je napísané malým písanom čiernej farby, slovo „MARINA“ je písané veľkými tlačnými písmenami svetlým písomom s tmavým tieňovaním. Celý ovál so slovnými prvkami je zobrazený na sušienke. V spodnej časti a hornej časti obdĺžnika sú zobrazené štyri menšie obdĺžniky s obrazovými prvkami s detskými motívmi - lietadlo, vtáčik, drak a ponorka. Relevantnú verejnosť, ktorej sú určené tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, tvorí široká časť spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o tovary bežnej spotreby, s malou finančnou náročnosťou, kúpe ktorých spotrebiteľia venujú nízku pozornosť. V tomto prípade možno konštatovať, že rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky leží v prevažnej miere na slovnom prvku „MARINA“, ktorý označuje dievčenské krstné meno, a ktorý nemá žiadnu spojitosť vo vzťahu k zapísaným tovarom. Slovné prvky „detské sušienky“ sú prvkom opisujúcim druh označovaného výrobku, teda vo vzťahu k zapísaným tovarom ich možno vnímať ako prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, rovnako ako opisný prvok možno vnímať aj obrázok sušienky. Obrazové prvky v hornej a dolnej časti sú v porovnaní so slovným prvkom menej zreteľné a nevýrazné a vo vzťahu k zapísaným tovarom a v spojení s opisným prvkom detské sušienky ich možno považovať za menej významné rozlišovacie prvky, pretože pri takomto type výrobku určeného najmä deťom, zobrazenie rozprávkových motívov nie je ničím výnimočným. Možno teda konštatovať, a to aj pri zohľadnení miery pozornosti, ktorú venujú spotrebiteľia pri kúpe takto označených tovarov, že na rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky vplýva hlavne avšak nie výlučne slovný prvok „MARINA“, ďalšie slovné prvky v nej majú len informačnú funkciu, pričom ostatné grafické prvky - sušienka a obrazové prvky ponorky, draka, lietadla a vtáčika dotvárajú etiketu a vplývajú na jej celkový koncept aj keď len v nižšej miere.

Podľa predložených dôkazov bolo zistené, že výrobok majiteľa bol v rozhodnom období dostupný vo forme, ktorá je zreteľná z príloh č. 1 až 6.

Preukázaná forma používania:



Na zobrazenej farebnej etikete výrobku je zreteľne viditeľný dominantný slovný prvok „MARINA“, písaný žltou farbou, nad ktorým je obrazový prvok sediaceho dievčatka, pod ním je menším písomom červenej farby napísané Fenikel aníz, t. j. opisné prvky, hovoriace o príchuti výrobku, vedľa dievčatka je obrazový prvok kvetu, nad ním je v červenom kruhu olemovanom vlnkovou žltý informatívny nápis „RECEPTY na vnútornej strane“, v ľavom hornom rohu je umiestnený prvok slnka a v pravom hornom rohu logo výrobcu obdĺžnikového tvaru a vedľa neho značka kvality SK.

Možno konštatovať, že preukázaná forma používania sa v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou líši použitím farieb v porovnaní so zapísanou čiernobiely ochrannou známkou. V používanej forme boli odobraté všetky obrazové prvky, ktoré sú v napadnutej ochrannej známke (ovál, sušienka, lietadlo, ponorka,

drak, vták) a boli nahradené úplne inými obrazovými prvkami (sediace dievčatko, slnko, kvietky, informačné prvky). Možno teda konštatovať, že v používanej forme napadnutej ochrannej známky je jediným zhodným prvkom v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou slovný prvok „MARINA“, ktorý je písaný rovnakým typom písma. Už na prvý pohľad je tak zrejme, že odobratím všetkých obrazových a slovných prvkov z napadnutej ochrannej známky, ich nahradením novými úplne odlišnými prvkami, vzniklo nové a vizuálne odlišné označenie. Hoci v ňom zostal zachovaný rozlišujúci a dominantný slovný prvok z napadnutej ochrannej známky, aj tento je v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou stvárnený mierne odlišne - farebne a bolo zmenené aj jeho umiestnenie v označení. Bol tak zmenený celkový koncept označenia, rozmiestnenie jeho prvkov, vrátane rozlišujúceho a dominantného slovného prvku, čím vzniklo nové označenie, ktoré je vizuálne významne rozdielne. S prihliadnutím na uvedené odlišnosti, vzhľadom na to, že v používanej forme bol zachovaný len slovný prvok „MARINA“, pričom všetky ostatné prvky boli nahradené odlišnými prvkami, čím došlo k zmene celkového konceptu označenia, je nutné konštatovať, že uvedené rozdiely v používanej forme menia rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré tak nepredstavuje zapísanú podobu napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nemožno preukázané používanie uvedeného označenia na produktoch majiteľa považovať za používanie napadnutej ochrannej známky v súlade ustanovením § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach a ani za používanie v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je odlišiť tovary majiteľa od tovarov iných osôb.

Na záver možno konštatovať, 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 v triedach 3, 5 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a majiteľ napadnutej ochrannej známky ani nepoukázal na 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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  
Grösslingova 6-8  
811 09 Bratislava

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji