



Banská Bystrica 13. 8. 2019
OZ 187981/I-46-2019

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. 187981 „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 § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na zrušenie ochrannej známky č. 187981 sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 19.3.2018 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 187981 „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 tovary, pre ktoré je zapísaná, 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 22.8.2018 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 príchuťach (fenikel + aníz a jablko + škoric). Majiteľ uviedol, že

súčasná podoba etikety je dobre zmapovaná na stránke 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 screenshots zo stránok veľkých obchodných reťazcov a distribútorov, ktoré sú dôkazom, že svoje výrobky distribuuje aj prostredníctvom týchto distribútorov a obchodných reťazcov.

Majiteľ k používanej forme napadnutej ochrannej známky uviedol, že niektoré opisné prvky boli z pôvodne zapísanej ochrannej známky odstránené, zmenené bolo logo po tom, čo súčasný majiteľ prebral napadnutú ochrannú známku v roku 2013, súčasná etiketa obsahuje logo majiteľa „Laguna centrum“, pojem „detské sušienky“ je nahradený pojmom „fenikel aníz“ v rovnakom type písma, identicky umiestnený, etiketa ešte navyše obsahuje certifikačnú známku „SK značka kvality“, všetky ostatné prvky zostali zachované. Majiteľ uviedol, že pridávanie a odstraňovanie nedištingtívnych prvkov v zmysle európskej judikatúry (rozsudok ESD T-482/08 z 10.6.2010) nemá žiadny vplyv na konštatovanie, že ide o skutočné používanie 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 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 dôkazy predložené majiteľom, konkrétne výtlačky z webových stránok nie sú z rozhodného obdobia, faktúry ani výpis z knihy faktúr 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 z hľadiska jej rozsahu a času.

Poukázal ďalej na to, že používaná forma je odlišná od zapísanej formy, líši sa vo farebnom vyhotovení, použití výrazných farieb, použitím nových prvkov, pričom iné prvky sa nenachádzajú v používanej forme, výraz „detské sušienky“ bol nahradený farebným „Fenikel aníz“, ktorý je vo výrazne odlišnom fonte. Uviedol, že farba je jedným z dištingtívnych prvkov obrazových ochranných známk, ktorý označeniu ako celku dodáva vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, preto nemožno súhlasiť s tvrdením o podobe novej etikety, ktorá nijakým spôsobom nemoní rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedeného podľa navrhovateľa dôkazy majiteľa neboli spôsobilé preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky z hľadiska jej charakteru a majiteľ tak neunesol dôkazné bremeno.

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 aj „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 § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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 § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

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 nemajú jej rozlišovaciu 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. 187981 „MARINA detské sušienky“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Laguna centrum, Vážska 1/3560, 921 01 Piešťany s právom prednosti od 25.8.1997 bola 17.11.1999 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „sušienky“ 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 známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemienciach 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 známk nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie 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 Ansul 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 so zobrazeným výrobkom „Marina keks fenykl aníz“, ktorý obsahuje informácie o potravine 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, edelia.sk, sortiment.metro.sk, susienky-piskoty.heureka.sk, 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 výťah 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 výťahov zo slovenských e-shopov v prílohe č. 2 až 6, ktoré boli vytlačené šesť mesiacov po rozhodnom období, je z fotografií výrobkov „MARINA“ zjavné, 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.

Dôkazy preukazujú, že napadnutá ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola napadnutá ochranná známka zapísaná ako obrazová ochranná známka vo forme čiernobieleho obdĺžnika, ktorý obsahuje slovné prvky „MARINA“ a „detské sušienky“, napísané svetlým písmom na tmavom podklade a umiestnené v spodnej časti obdĺžnika, ďalej v strede a hornej časti obrazové prvky sediaceho dievčatka, kvetov, slnka a pečate. V tomto prípade rozlišovacia spôsobilosť v prevažnej miere leží na slovných prvkoch MARINA, ktorý označuje dievčenské krstné meno, a ktorý nemá žiadnu spojitosť 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. Obrazový prvok dievčatka je dostatočne veľký a neprehliadnuteľný, avšak vo vzťahu k zapísaným tovarom a v spojení s opisným prvkom detské sušienky, ho možno považovať za menej významný rozlišovací prvok, pretože pri takomto type výrobku zobrazenie postavičky dieťaťa nie je ničím výnimočným. Možno konštatovať, že na rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky vplyva hlavne, i keď nie výlučne, slovný prvok „MARINA“ a v nižšej miere obrazový prvok dievčatka, ďalšie slovné prvky v nej majú len informačnú funkciu a ostatné grafické prvky len dotvárajú etiketu bez zásadného vplyvu na jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa predložených dôkazov bolo zistené, že výrobok majiteľa bol v rozhodnom období dostupný vo forme, ktorá je zreteľná z prílohy 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 písmom červenej farby napísané Fenikel aníz, t. j. ide o opisné prvky, hovoriace o príchuťi 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 logo značka kvality SK logo.

Možno konštatovať, že preukázaná forma používania sa v porovnaní s podobou, v akej je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri líši len bezvýznamne, pretože použitie farieb v etikete v porovnaní so zapísanou čiernobiou ochrannou známkou nevyplýva na zmenu rozlišovacej spôsobilosti. Rovnako na jej rozlišovaciu spôsobilosť nevyplýva ani odobratie prvkov opisného či informatívneho charakteru (slovné spojenie „detské sušienky“ a pečať), zvlášť keď boli nahradené inými opisnými prvkami (Fenikel aníz, logo výrobcu a značka kvality), umiestnenými na rovnakom mieste, pričom v prípade slovných prvkov bol dodržaný rovnaký typ písma. V používanej forme napadnutej ochrannej známky bol navyše pridaný obrazový prvok červeného kruhu s nápisom „RECEPTY na vnútornej strane“, ktorý sa v zapísanej forme nenachádza, avšak ide o prvok, ktorý má len informatívny charakter. Možno konštatovať, že v používanej forme napadnutej ochrannej známky sú dodržané základné črty a celkový koncept zapísanej napadnutej ochrannej známky. Je zreteľné, že dominantou etikety, ktorá bola majiteľom používaná, je stále slovný prvok „MARINA“, ktorý je písaný rovnakým typom písma a zvýraznený tieňovaním, je v nej použitý aj rovnaký motív sediaceho dievčatka, i grafické prvky kvietka a slnka. Možno teda konštatovať, že podoba napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k jej rozlišovacej spôsobilosti, na ktorú v tomto prípade vplýva v prevažnej miere slovný prvok MARINA a jeho kompozícia s obrazovým prvkom dievčatka, ostala zachovaná. Prvky, ktoré boli odobraté, mali minimálny vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky a boli adekvátne vymenené za prvky s opisným či informatívnym charakterom. Uvedené rozdiely v používanej forme teda nemedia rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, možno ju považovať len za novú variáciu etikety. Určité zmeny pri používaní ochranných známk môžu byť vykonané v rámci „redizajnu“ ochrannej známky alebo aktualizácie už neaktuálnych údajov obsiahnutých v ochrannej známke. V tomto prípade možno opodstatnene tvrdiť, že používaná forma napadnutej ochrannej známky, ktorú používa majiteľ v obchodnom styku sa odlišuje od podoby, v akej bola napadnutá ochranná známka zapísaná len zanedbateľnými odchýlkami (použitím farieb, zámenu opisných údajov a loga výrobcu), pričom celkový charakter, koncepcia ochrannej známky a jej dominantné prvky zostali zachované.

Z predložených dôkazov vyplýva používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky v podobe odlišujúcej sa od zapísanej podoby v registri len v prvkoch, ktoré nemedia jej rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom „sušienky“. Možno teda považovať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 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