




Banská Bystrica 31. 7. 2020
MOZ 706285/I-31-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa MS TRADEMARKS Sp. Z o. o., Al. Gen. Władysława Andersa 615, 43-300 Bielsko – Biała, Poľsko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej

známky č. 706285  pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Friedricha Knappa, Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 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 a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:


medzinárodná ochranná známka č. 706285 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje pre tovary „kožené výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre všetky tovary v triedach 9, 14, 25 a pre tovary „plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 24. 9. 2019.

Odôvodnenie:

Úradu bol 24. 9. 2019 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky

č. 706285  (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal len zapísaných tovarov v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že na základe prieskumu slovenského trhu zistil, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre zapísané tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ upozornil, že nezistil ani žiadnu aktivitu, ktorá by preukázateľne smerovala k používaniu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 18 a 25.

Navrhovateľ skonštatoval, že na základe uvedeného existuje dôvod na zrušenie napadnutej ochrannej známky č. 706285 podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil pre zapísané tovary v triedach 18 a 25.

Listom úradu zo 17. 12. 2019 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 24. 2. 2020 uviedol, že napadnutá ochranná známka bola používaná počas celého posudzovaného obdobia, a to skupinou spoločností NEW YORKER v súvislosti so zapísanými tovarmi v triedach 18 a 25. Predmetné tovary boli propagované, ponúkané a predávané konečnému spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky v relevantnom období spoločnosťou NEW YORKER Slovakia, s. r. o., so súhlasom majiteľa ochrannej známky p. Friedricha Knappa, ktorý je štatutárnym orgánom tejto spoločnosti.

Spolu s vyjadrením majiteľ predložil fotografie tovarov, listy štýlu tovarov, štítky a visačky, údaje o obrate predaja, faktúry a dodacie listy, propagačné materiály na posúdenie používania napadnutej ochrannej známky, ktorými reagoval na tvrdenia navrhovateľa o nepoužívaní napadnutej ochrannej známky na slovenskom trhu pre zapísané tovary v triedach 18 a 25 v relevantnom období.

V závere vyjadrenia majiteľ navrhol zamietnuť návrh na čiastočné zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 706285 pre územie Slovenskej republiky v celom rozsahu.

Na žiadosť navrhovateľa mu listom úradu z 10. 3. 2020 bolo zaslané vyjadrenie majiteľa. Navrhovateľ sa vo svojej odpovedi doručenej úradu 27.4.2020 vyjadril k predloženým dôkazom majiteľa a skonštatoval, že napriek relatívne veľkému množstvu dôkazov sa majiteľovi nepodarilo hodnoverne preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na zapísaných tovaroch v triedach 18 a 25 na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 5 zákona o ochranných známkach, odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej prihlášky.

Podľa § 7c ods. 5 zákona o ochranných známkach ak ide o medzinárodnú ochrannú známku sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

Podľa § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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,

príčom 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 medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 706285 pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Friedricha Knappa, Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, Nemecko, s právom prednosti a s dátumom zápisu od 21. 8. 1998, bola medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podaný návrh smeroval len proti zapísaným tovarom „*leather, plastic and textile products, namely bags, particularly sports' bags and shopping bags and other leather products, namely cases not adapted to the goods to be contained, as well as small leather goods, particularly kits, coin holders and keyring cases*“ (kožené, plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky) v triede 18 a pre tovary „*men's and women's clothing, including knitwear, knitted goods, leather and imitation leather clothing, particularly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands, tracksuits, gloves, belts for clothing, footwear*“ (pánske a dámske odevy vrátane pletenín, pleteného tovaru, odevov z kože a imitácie kože, najmä blúzok, košiel, tričiek, mikín, sák, pulóvrov, topánok, korzetov, nohavíc, sukni, odevov, kombinéz, kabátov, spodnej bielizne, plaviiek, pokrývok hlavy, šálov, čeleniek, teplákových súprav, rukavíc, opaskov na odevy, obuv) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol úradu doručený 24. 9. 2019. 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 ide o časový úsek od 24. 9. 2014 až do podania návrhu, t. j. 24. 9. 2019.

Návrh na čiastočné zrušenie sa týkal len tovarov v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, preto skutočné používanie musí byť preukázané vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

Podľa § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansol BV v. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 „*Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyt pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky.*“ Je nesporné, že k používaniu ochrannej známky musí dochádzať verejne, tzn. že tovary alebo služby musia byť relevantným spotrebiteľom dostupné obvyklým spôsobom na relevantnom trhu. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory a okolnosti konkrétneho prípadu, nemožno stanoviť pravidlo *de minimis*. Hodnotenie musí zahŕňať posúdenie, či obchodné využitie ochrannej známky je reálne (či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou), ako aj zváženie povahy tovarov alebo služieb, charakteru a vlastností predmetného trhu, miesta a času, resp. rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. K udržaniu ochrannej známky teda nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné skutočné používanie majúce určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh zapísaných tovarov alebo služieb.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky, ktoré svedčia o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal buď sám, alebo poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (§ 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach). Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa len v nepodstatných detailoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územia Slovenskej republiky. Skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.

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 pre zapísané tovary v triedach 18 a 25 predložil nasledujúce doklady:

- kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti NEW YORKER Slovakia, s. r. o. – spoločnosť bola zapísaná do registra 18. 12. 1995 a jedným z jej konateľov je p. Friedrich Knapp, Braunschweig 38102, Nemecko (majiteľ napadnutej ochrannej známky). Do 4. 8. 2005 bola spoločnosť zapísaná v registri pod obchodným menom NEW YORKER HANSEN & KNAPP, s. r. o. (dôkaz č. 1),
- kópie fotografií tovarov s vyobrazením ochrannej známky na obalovom štítku či visačke – fotografie tovarov - ako spodná bielizeň, ponožky či tenisky, sú označené napadnutou ochrannou známkou a zároveň štítky a visačky obsahujú odkaz na spoločnosť NEW YORKER (dôkaz č. 2),
- kópie fotografií vzoriek tovarov s napadnutou ochrannou známkou priamo na tovaroch – fotografie tovarov so štítkami a visačkami, ktorú sú umiestnené priamo na tovaroch. Ide o rôzne druhy odevných výrobkov a bielizne. Ďalšia skupina fotografií predstavuje odevné tovary, ktoré okrem toho, že sú vybavené visačkou a štítkom s napadnutou ochrannou známkou, tak napadnutá ochranná známka je umiestnená aj priamo na tovaroch ako ich vzor. Rovnako možno z fotografií identifikovať odkaz na spoločnosť NEW YORKER (dôkaz č. 3),
- kópie listov štýlu tovarov – listy štýlu sú datované a sú z relevantného obdobia, obsahujú vyobrazenie napadnutej ochrannej známky aj odkaz na spoločnosť NEW YORKER. Poskytujú podrobné údaje o špecifikách jednotlivých odevných tovarov aj s ich rozkreslením. Rovnako v rámci nákresu obsahujú informáciu o tom, na ktorom mieste bude značka „IQ“ umiestnená, napr. na rifliach či nohaviciach na zadnom vrecku, na teniskách na ich jazyku, na saku na gombíkoch, na prednej strane peňaženky či tašky. Zároveň je v listoch štýlu uvedené konkrétne číslo tovaru, ktoré je totožné s číslom uvádzaným v dodacom liste a je tiež vyobrazené aj pri niektorých fotografiách tovarov, napr. číslo tovaru 44-423 označuje krátke dámske nohavice, číslo 24-202 mikinu s kapucňou, t. j. podľa týchto čísel možno identifikovať konkrétne tovary, ktoré boli označované napadnutou ochrannou známkou, a súčasne vzhľadom na ich prepojenosť s dodacími listami ich možno aj dátumovo zaradiť do relevantného obdobia (dôkaz č. 4),
- kópie štítkov a visačiek s napadnutou ochrannou známkou – ide o grafický materiál s údajmi dôležitými pri výrobe visačiek a štítkov, údaje sa týkajú napr. veľkosti či farebnej úpravy visačiek a štítkov, na ktorých je umiestnená napadnutá ochranná známka, a ktoré sú určené na upevňovanie a teda označovanie samotných tovarov. Na dokladoch nie je uvedený odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky a rovnako chýba časový údaj (dôkaz č. 5),
- tabuľky s údajmi o obrate predaja tovarov – doklad predstavuje tabuľku s údajmi o obrate predaja jednotlivých tovarov značky „IQ“ konečným spotrebiteľom, ktorí si ich kúpili v obchodoch NEW YORKER na území Slovenskej republiky, a to v období od septembra 2014 do apríla 2019. Za jednotlivé roky je vyčíslený predaj tovarov, ako tričká, blúzky, kabáty, sukne, spodná bielizeň, topánky, nohavice, tašky. Predaj pri niektorých tovaroch mal stúpajúcu tendenciu, prípadne išlo o vyrovnané hodnoty v preukazovaných rokoch (dôkaz č. 6),
- kópie faktúr – 6 faktúr z obdobia rokov 2014 až do 30. apríla 2019 (jedna faktúra z jedného roku), boli vystavené spoločnosťou New Yorker, GmbH & Co KG, 24109 Kiel, Nemecko, za odber tovarov odberateľom - NEW YORKER Slovakia, s. r. o., Cinotránska 7, Bratislava. Vo faktúrach nie sú uvedené slovné pomenovania tovarov, avšak na základe dodacieho čísla z faktúry (napr. 108006958DL), ktoré je totožné s číslom uvedeným na dodacom liste a tiež s číslom v tabuľke

z dôkazu č. 9, možno identifikovať konkrétne tovary – rôzne odevné výrobky, spodná bielizeň, čapice, tenisky, tašky, za ktoré bolo fakturované, a tiež určiť aj mesto, do predajne ktorého boli tovary určené. Celková finančná hodnota vyčíslená z predložených faktúr predstavuje sumu 540 273,15 eur. Všetky faktúry sú z rozhodného obdobia (dôkaz č. 7),

- kópie dodacích listov – dodacie listy zachytávajú obdobie dodávok tovarov v rokoch 2014 až do 30. apríla 2019, tovar z dodacích listov smeroval do rôznych predajní NEW YORKER na území Slovenskej republiky (Bratislava, Košice, Martin, Poprad) a čísla tovarov v nich uvádzané zodpovedali číslam tovarov uvádzaných v tabuľke z dôkazu č. 9, ako napr. č. 01.06.351.7592 z dodacieho listu z roku 2016 súhlasilo s číslom uvádzaným v tabuľke v dôkaze č. 9 s uvedením druhu tovaru – tenisky, č. 03.01.201.5665 z dodacieho listu z roku 2019 súhlasilo s číslom z tabuľky v príslušnom roku z dôkazu č. 9, pričom išlo o tovar – šaty, č. 06.04.151.8072 blúzy, č. 03.01.040.7666 - sukne atď. Jedným z údajov dodacích listov je aj ich číslo, napr. 108006958DL na dodacom liste z roku 2016, ktoré súhlasí s údajom uvedeným na faktúre z príslušného roku (č. 108006958DL – faktúra z roku 2016), všetky dodacie listy sú z rozhodného obdobia (dôkaz č. 8),
- kópiu tabuľky s údajmi o súvislosti medzi faktúrami, dodacími listami a listami štýlu – tabuľka zachytáva údaje z rokov 2014 až 2019 s údajmi, ktoré sa týkajú konkrétnych tovarov s uvedením ich pomenovania a identifikačných čísel, ďalej je v nich uvedené číslo faktúry a mesto, do ktorého predajne NEW YORKER bol tovar doručený (Bratislava, Trenčín, Poprad, Košice, Martin). Čísla tovarov predstavujúce šaty, tričká, nohavice, tašky, čapice, sukne atď. zodpovedali číslam uvádzaným v dodacích listoch (dôkaz č. 9).
- Kópie propagačných materiálov – ide o reklamnú fotografiu výrobku (mikina), na ktorej je umiestnená napadnutá ochranná známka aj odkaz na predajcu NEW YORKER, zľavový kupón určený do predajní NEW YORKER vo viacerých jazykových variantoch, pričom kupón v slovenskom jazyku bol viazaný na zľavovú akciu v období od 10. 3. 2014 do 24. 3. 2014, ďalší zľavový kupón vyhotovený aj v slovenskom jazyku určený do predajní NEW YORKER obsahuje napadnutú ochrannú známku, pričom akciu bolo možné využiť v období od 18. 9. 2017 do 30. 9. 2017 vo všetkých predajniach NEW YORKER na Slovensku, do ktorých bolo rozdistribuovaných 190 300 kupónov; zľavový kupón Veľkonočný špeciál, ktorý obsahuje napadnutú ochrannú známku a označenie predajne NEW YORKER a bol platný v čase od 18. 4. 2019 do 4. 5. 2019 vo všetkých predajniach NEW YORKER na Slovensku, tabuľka s uvedením predajní NEW YORKER na Slovensku, do ktorých boli veľkonočné kupóny v počte 140 500 kusov distribuované (dôkaz č. 10).

Všetky predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky a zároveň z nich vyplynula skutočnosť, že tovary boli dodávané do predajní NEW YORKER po celom území Slovenskej republiky. Predložené dôkazy patria do rozhodného obdobia a možno ich teda z časového hľadiska považovať za relevantné. Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je potrebné uviesť, že spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o., používala napadnutú ochrannú známku so súhlasom jej majiteľa – p. Friedricha Knappa, Braunschweig

38102, Nemecko, ktorý je jedným z konateľov tejto spoločnosti. S prihliadnutím na ustanovenie § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno tak predložené dôkazy považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Z faktúr a dodacích listov vyplynula skutočnosť, že spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o., Cintorínska 7, Bratislava, v období od roku 2014 do apríla 2019 odoberala a distribuovala tovary na území Slovenskej republiky od spoločnosti NEW YORKER, GmbH & Co KG, 24109 Kiel, Nemecko, t. j. v relevantnom období. Majiteľ predložil 6 faktúr, pričom celková suma vyplývajúca z faktúr za tovary je 540 273,15 eur a túto sumu možno vyhodnotiť ako dostatočnú na preukázanie používania ochrannej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi. Faktúry neobsahovali pomenovania konkrétnych druhov tovarov, ale v spojitosti s dodacími listami, v ktorých sú vypísané konkrétne tovary s ich číselnými identifikátormi, možno špecifikovať tovary, za ktoré bolo fakturované. Súčasťou faktúr nie je vyobrazenie napadnutej ochrannej známky, avšak v spojení s ostatnými dôkazmi možno dospieť k záveru, že sa fakturovalo aj za tovary označené napadnutou ochrannou známkou.

V súvislosti s uvedeným možno teda skonštatovať, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou boli podľa predložených faktúr a dodacích listov dodávané v dostatočnej frekvencii dodávok a objem predaného tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou jednoznačne preukazuje, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov – odevné výrobky, spodná bielizeň, pokrývky hlavy, tašky, tenisky.

Napriek tomu, že tabuľka s údajmi o obrate predaja tovarov (dôkaz č. 6) a tabuľka s údajmi o súvislostiach medzi faktúrami, dodacími listami a listami štýlu (dôkaz č. 9) predstavujú doklady interného charakteru, možno ich považovať za podporné dôkazy, ktoré v spojitosti s ostatnými predloženými dôkazmi poukazujú na predaj tovarov pod označením „IQ“ na území Slovenskej republiky, a to v pravidelných dodávkach a v nemalom objeme. Dôkazy obsahujú údaje o tovaroch a ich dodávkach na územie Slovenskej republiky, ktoré možno jednoznačne prepojiť s ostatnými relevantnými dokladmi predloženými na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, pričom dodávky tovarov boli viac menej vyrovnané za celé preukazované obdobie, čo svedčí o tom, že majiteľ tovary kontinuálne dovážal a predával na území Slovenskej republiky.


Snahu majiteľa napadnutej ochrannej známky propagovať svoje výrobky a zvyšovať tak ich predajnosť na trhu s odevnými výrobkami na území Slovenskej republiky možno vidieť aj v organizovaní rôznych predajných akcií formou zľavových kupónov. Predložené zľavové kupóny boli z rokov 2014, 2017 a 2019 a týkali sa akcií v predajniach NEW YORKER na Slovensku. Úrad sa nestotožnil s argumentom navrhovateľa o tom, že kupóny sa nedajú spojiť s konkrétnymi tovarmi, na ktorých je použitá napadnutá ochranná známka. Kupóny sprostredkovali spotrebiteľom zľavu v percentách po kúpe tovarov nad istú finančnú hodnotu, a keďže na kupónoch je jasne identifikovateľný odkaz na predajne a spoločnosť NEW YORKER, a teda je nespochybniteľné ich využitie na nákup len v predajniach NEW YORKER, možno tak na základe ostatných predložených dôkazov predpokladať, že nákup so zľavovými kupónmi sa týkal aj odevných výrobkov a doplnkov s označením „IQ“, ktoré boli v tom období (2014, 2017, 2019) preukázateľne do predajni na území Slovenskej republiky umiestňované (faktúry, dodacie listy, listy štýlu, údaje o obrate, fotografie).

Dôkazy predstavujúce štítky a visačky slúžia na označovanie tovarov logom a tiež poskytujú informácie o tovare (zloženie, veľkosť, cena). Na predložených štítkoch a visačkách je umiestnená napadnutá ochranná známka a aj keď samotné štítky a visačky nie sú datované a nemožno z nich zistiť či boli tovary nimi označované predávané na území Slovenskej republiky, tak v spojitosti s ostatnými predloženými dôkazmi ich možno vyhodnotiť ako podporné dôkazy svedčiace o tom, že majiteľ aj prostredníctvom nich identifikoval svoje tovary napadnutou ochrannou známkou odkazujúcou na rad odevov, obuvi a doplnkov s označením „IQ“, keďže je bežnou obchodnou stratégiou výrobcov označovať svoje tovary a tým uľahčiť spotrebiteľom ich identifikáciu v predajni (napr. fotografie s označením „IQ“ vyobrazeným aj priamo na mikine ako súčasť jej dizajnu). V tejto súvislosti boli predložené aj kópie fotografií tovarov označených napadnutou ochrannou známkou umiestnených priamo v predajniach. Tieto doklady možno opäť v súvislosti s faktúrami a dodacími listami, propagačnými materiálmi vyhodnotiť ako podporné dôkazy o používaní ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky.

Predložené tzv. listy štýlu sú doklady určené skôr pre nákupcov tovarov, pretože tieto obsahujú číslo tovaru a presné údaje o farbe, veľkosti, materiáli tovaru, grafické rozkreslenie tovaru a spolu s ostatnými dôkazmi ich možno posúdiť ako podporný dôkaz preukazujúci existenciu tovarov označených napadnutou ochrannou známkou. Tiež možno dať do súvislosti listy štýlu, v ktorých sú uvedené identifikačné kódy jednotlivých tovarov, s faktúrami a dodacími listami, ktoré sú datované, tzn. že možno predpokladať existenciu rôznych odevných výrobkov a doplnkov s označením „IQ“ v rozhodnom období na trhu.

Z predložených dôkazov vo forme faktúr, dodacích listov, fotografií v spojitosti s ostatnými dôkazmi vyplynulo, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku na tovaroch, ako *pánske a dámske nohavice, blúzky, svetre, mikiny, šaty, sukne, čapice, bielizeň, tenisky*, ktoré možno súhrnne pomenovať ako *pánske a dámske odevy, pokrývky hlavy, obuv*, a tiež pre tovary *tašky*. Možno teda skonštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období dodával na trh tovary zapísané v triede 18 „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ a všetky tovary zapísané v triede 25 pod



označením . Predloženými dôkaznými prostriedkami bolo preukázané, že išlo o dodávky týchto tovarov odberateľom na Slovensku v období rokov 2014 až 2019 v nezanedbateľnom množstve. Majiteľ predložil dostatočné množstvo dôkazných prostriedkov, a preto možno celkový rozsah predaného objemu vyplývajúci z doložených faktúr v sume 540 273,15 eur považovať za dostatočný na preukázanie skutočného používania, pričom cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov na území Slovenskej republiky a nešlo len o používanie symbolické alebo fiktívne, iba s cieľom zachovať práva z ochrannej známky.

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 predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme (540 273, 15 eur za relevantné obdobie), o trvaní používania (celé relevantné obdobie od 24. 9. 2014 do 23. 9. 2019) a tiež o frekvencii (faktúry sú výberom za obdobie 5 rokov). Zrejším spôsobom bolo majiteľom preukázané, že sa usiloval získať pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch (propagačné materiály, fotografie). Majiteľ predložil rôzne typy dôkazných prostriedkov, ktoré po dôkladnom posúdení vo vzájomnej súvislosti možno vyhodnotiť ako dôkazy, ktoré poskytujú dostatok údajov o rozsahu, trvaní a kontinuite používania ochrannej známky majiteľa na území Slovenskej republiky.

Úrad považuje za dôležité upozorniť, že návrh smeroval proti všetkým zapísaným tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Faktúry, dodacie listy a tiež ostatné predložené dôkazy sa týkali predaja tovarov zapísaných pre triedu 25 a len niektorých tovarov zapísaných v triede 18 „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“. Na základe predložených dôkazov nemožno považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre ostatné tovary zapísané v triede 18 „*kožené výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky*“. V tomto prípade teda z doložených dôkazných materiálov nie je zrejmé používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v súvislosti s inými tovarmi ako zapísanými tovarmi „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ v triede 18 a všetkými zapísanými tovarmi v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, resp. možno konštatovať, že zo žiadneho dôkazu nevyplýva skutočnosť, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal aj pre iné tovary v triede 18, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k zapísaným tovarom „*kožené výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky*“ v triede 18 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 pre tieto tovary.

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. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručit:

Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava

FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava