




Banská Bystrica 23. 7. 2021

MOZ 998676/I-35-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Soul, Kórea, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Patentová a známková kancelária, Na Revíne 29, 831 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky

č. 998676  pre územie Slovenskej republiky, majiteľa MATRIZE Handels-GmbH, Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:


medzinárodná ochranná známka č. 998676 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.

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 14.8.2020.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 14. 8. 2020 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky

 č. 998676 (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 všetkých zapísaných tovarov v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ upozornil, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad zruší z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o zrušení, a ak jej majiteľ jej nepoužívanie náležite neodôvodní.

Navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v relevantnom období túto ochrannú známku nepoužíval v spojitosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná, a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil pre všetky zapísané tovary v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17.

Listom úradu zo 6. 10. 2020 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. 4. 2021 uviedol, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou sú vyrábané najmä v Číne a následne sú distribuované do rôznych krajín. Majiteľ napadnutej ochrannej známky upozornil, že má uzatvorenú licenčnú zmluvu so svojou pridruženou spoločnosťou TOOLS WORLD – BULGARIA OOD v Bulharsku, pričom zmluva je zaregistrovaná v registri Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“, priložený výpis z registra). Táto spoločnosť tovary následne predávala v rôznych európskych krajinách vrátane Slovenskej republiky, podotkol majiteľ. Spoločnosť TOOLS WORLD – BULGARIA OOD má uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu aj so sub-distribútorom v Slovenskej republike, a to so spoločnosťou DEXIS SLOVAKIA s. r. o. (priložená kópia kúpnej zmluvy).

Majiteľ zdôraznil, že v rokoch 2019 až 2020 došlo k piatim prípadom dodávky tovaru s ochrannou známkou „PALISAD“ na Slovensko (priložené faktúry), pričom vo faktúrach sú uvedené čísla tovarov, ktoré možno spojiť s fotografiami tovarov na webovej stránke držiteľa licencie <https://bg.toolsworld.com>. Uviedol konkrétne prípady tovarov „Bypass pruner PALISAD“ a „Garden snips PALISAD“. Majiteľ tiež upozornil, že aj po zadaní čísla konkrétneho výrobku spolu s označením „PALISAD“ do vyhľadávača Google, sa zobrazia obrázky požadovaného tovaru.

Ďalej na preukázanie používania ochrannej známky „PALISAD“ majiteľ predložil odkazy na webové stránky na Slovensku, ktoré spotrebiteľom predávajú tovar pod označením „PALISAD“ (www.kinekus.sk, potravinydomov.itesco.sk), a tiež niekoľko fotografií tovaru s označením „PALISAD“ s číslom 60554458 aj s obalom. Spolu s vyjadrením majiteľ na podporu svojich argumentov predložil fotografie tovarov, faktúry, odkazy na webové stránky, kópie zmlúv na posúdenie používania napadnutej ochrannej známky, ktorými reagoval na tvrdenia navrhovateľa o nepoužívaní napadnutej ochrannej známky na slovenskom trhu pre zapísané tovary v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17 v relevantnom období.

V závere vyjadrenia majiteľ navrhol zamietnuť návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 998676 pre územie Slovenskej republiky v celom rozsahu.

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, 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 medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 998676 pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa MATRIZE Handels-GmbH, Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg, Nemecko, bola medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky od 14.3.2012 pre tovary „*transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; goods of common metal not included in other classes*“ (prenosné kovové budovy; neelektrické káble a drôty z obyčajných kovov; železiarsky tovar a drobné kovové predmety; výrobky z obyčajných kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) v triede 6, pre tovary „*machines and machines tools; welding machines, electric; soldering apparatus, gas-operated; concrete mixers; lawnmowers; compressors; harvesting machines; washing machines; pumps; presses; air brushes for applying colors; hand-held tools, other than hand-operated; tools (parts of machines); drilling bits; soldering blow pipes, gas-operated; winches; jacks; grindstones; chucks; soldering irons, gas-operated; saws; agricultural implements other than hand-operated*“ (stroje a obrábacie stroje; elektrické zväracie stroje; plynové zväracie zariadenia; miešačky betónu (stroje); kosačky na trávu (stroje); kompresory; kombajny; práčky; čerpadlá (stroje); lisy (stroje); striekacie pištoly na nanášanie farieb; ručné nástroje poháňané inou ako ľudskou silou; nástroje (časti strojov); vrtáky (časti strojov); plynové zväracie horáky; navijaky; zdviháky; brúsne kotúče (časti strojov); upínacie zariadenia (časti strojov); plynové spájkovačky; píly (stroje); poľnohospodárske zariadenia iné ako na ručný pohon) v triede 7, pre tovary „*hand tools and implements (hand-operated); cutlery, included in this class*“ (ručné nástroje a náradie (na ručný pohon), nožiarske výrobky patriace do tejto triedy) v triede 8, pre tovary „*burners; showers; taps (faucets); heating apparatus, electric; barbecues; watering machines for agricultural purposes; drip irrigation emitters (irrigation fittings); lamps; lanterns*“ (horáky; sprchy; kohútiky; elektrické vykurovacie zariadenia; grily; zavlažovacie stroje na poľnohospodárske účely; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; lampy; lampióny) v triede 11, pre tovary „*wheelbarrows; carts; luggage trucks; cleaning trolley; casters for trolleys (vehicles); brake segment for vehicles; luggage nets for vehicles*“ (fúriky; vozíky; dvojkoľesové vozíky; upratovacie vozíky; kolieska na vozíky (dopravné prostriedky); brzdomé segmenty do vozidiel; siete do batožinového priestoru vozidiel) v triede 12 a pre tovary „*rings of rubber; insulating tape and band; packing (cushioning, stuffing) materials of rubber or plastics; insulating gloves; flexible tubes, not of metal; watering hose*“ (gumené krúžky; izolačné pásy; obalové materiály (vypchávk) z gumy alebo plastu; izolačné rukavice; nekovové ohybné rúrky; zavlažovacie hadice) v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol úradu doručený 14.8.2020. 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 14.8.2015 do 13.8.2020.

Návrh na zrušenie sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, preto skutočné používanie musí byť preukázané vo vzťahu k týmto tovarom.

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 územiu Slovenskej republiky. Skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky, ale vyžaduje sa, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov jej nepoužívania.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „*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, a to len s účelom udržať si 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:

- kópiu výpisu z registra WIPO – z výpisu vyplýva, že v registri je zaevidovaná licenčná zmluva medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a spoločnosťou „World of Hand Tools Bulgaria“ Ltd, Floor 3, Building C, Str Malaschevska 8, Sofia, Bulharsko, a to na obdobie 10 rokov s účinnosťou od 24.9.2019. Táto informácia bola zverejnená v Medzinárodnom vestníku č. 2019/40, 17.10.2019 (dôkaz č. 1),
- kópiu rámcovej kúpnej zmluvy – zmluva bola uzatvorená 12.4.2019 medzi spoločnosťou TOOLS WORLD - BULGARIA OOD, Str Malaschevska 8 1202/8, Sofia, Bulharsko, na strane predávajúceho a sub-distribútorom tovarov v Slovenskej republike – spoločnosťou DEXIS SLOVAKIA, s. r. o., Vrábľa, Slovenská republika, na strane kupujúceho (dôkaz č. 2),
- kópie faktúr – 5 faktúr z obdobia od 21.5.2019 do 19.3.2020, t. j. dve faktúry sú z roku 2019 a tri faktúry z roku 2020, boli vystavené spoločnosťou TOOLS WORLD – BULGARIA OOD, Bulharsko, za odber tovarov odberateľom – DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vrábľa, Slovenská republika. Vo faktúrach č. 5000140734 a č. 5000151548 (21.5.2019 a 7.10.2019) bolo fakturované za tovary pod číslom výrobkov 605618 „Bypass pruner 200mm, rubber-coated handles//Palisad“ (nožnice) v počte 10 kusov a č. 605548 „Garden snips, 180 mm, rubberized metal handles//Palisad“ (nožnice) v počte 10 kusov, spolu v hodnote 36,50 eur. Vo faktúre č. 5000151548 bolo fakturované za výrobky s číslom 605548 „Garden snips, 180 mm, rubberized metal handles//Palisad“ v počte 6 kusov za 8,52 eur. Tri faktúry za obdobie od februára do marca 2020 (č. 500161183, č. 5000161951, č. 5000162827) zaznamenali predaj tovarov s číslom výrobku 605618 „Bypass pruner 200mm, rubber-coated handles//Palisad“ v počte 28 kusov v cene 52,40 eur, a pod číslom výrobku 605548 „Garden snips, 180 mm, rubberized metal handles//Palisad“ v počte 27 kusov, spolu za 36,45 eur. Dátum prvej faktúry – 21.5.2019 s dodávkou tovaru s označením „PALISAD“ na územie Slovenskej republiky je necelý mesiac po uzatvorení kúpnej zmluvy (12.4.2019) medzi predávajúcim TOOLS WORLD – BULGARIA OOD, Bulharsko, a kupujúcim - spoločnosťou DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vrábľa, t. j. od podpisu zmluvy, na základe ktorej boli na územie Slovenskej republiky dodávané tovary s označením „PALISAD“ (dôkaz č. 3),
- výtlačok webovej stránky Amazon, ktorý obsahuje odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky ako výrobcu ponúkaného tovaru – fúrika s označením „Palisad No Wheelbarrow“. Na stránke je ďalej uvedený údaj o tom, že je možné tovar doručiť na územie Slovenskej republiky. Z informácií na stránke však nemožno určiť, koľko slovenských spotrebiteľov sa s informáciami, a teda s tovarom zo stránky Amazonu reálne stretlo, t. j. aké množstvo tovaru sa na územie Slovenskej republiky predalo. Ako dátum prvej ponuky predmetného tovaru na stránke Amazonu je uvedený 6.7.2018 (dôkaz č. 4),
- výtlačky z webovej stránky spoločnosti <https://bg.toosworld.com> – po zadaní čísel výrobku z faktúr možno na stránke nájsť fotografie výrobkov so stručným opisom, t. j. výrobky pod číslom 605618

a pod číslom 605548 predstavujú záhradné nožnice



ktoré majú na kovovej časti vytlačenú

napadnutú ochrannú známku . Na výtlačkoch je uvedený odkaz na spoločnosť TOOLS WORLD - BULGARIA OOD, Sofia, Bulharsko, avšak chýba jasný časový údaj, zrejmý je len dátum 26.4.2021, kedy boli výtlačky vytvorené. Táto stránka sa však týka skôr používania ochrannej známky na bulharskom trhu, údaje z výtlačkov nedokazujú žiadne umiestňovanie tovaru na území Slovenskej republiky v relevantnom období, keďže stránky sú prednostne určené bulharským spotrebiteľom (dôkaz č. 5),

- výtlačok z vyhľadávača Google – po zadaní čísla výrobku 605618 a slova palisad vyhľadávač ako prvé zobrazí obrázky záhradníckych nožníc a tiež odkazy na viaceré stránky zahraničných obchodov, ktoré ponúkajú tento tovar (dôkaz č. 6),
- fotografie tovaru - záhradnícke nožnice č. 605548, fotografie kartónov s tovarom č. 605548 – na



obale nožníc je umiestnené vyobrazenie slovného prvku „PALISAD“ spolu s obrazovým prvkom. Na zadnej strane sú údaje pre používateľa v angličtine a portugalčine. Na fotografiách kartónov je uvedené číslo tovaru 605548, tiež údaj o množstve tovaru v balení – 24 kusov, ale nie je zrejmé, či boli určené na trh na území Slovenskej republiky. Na jednej fotografii s kartónom je uvedený odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky a uvedený je aj údaj, že výrobky boli vyrobené v Číne. Z druhej fotografie nie je možné určiť majiteľa napadnutej ochrannej známky, rovnako chýba časový údaj (dôkaz č. 7),

- odkazy na slovenské webové stránky kinekus.sk, potravinydomov.itesco.sk – obchody



prostredníctvom internetových stránok ponúkali tovary, ako napr. rukavice

a



záhradnú pásku (nedostupný tovar). Na štítkoch na rukaviaciach je vyobrazenie označenia tvoreného slovným prvkom PALISAD a obrazovým prvkom, pod krátkou charakteristikou tovaru je uvedený odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky spoločnosť Matrize Handels GmbH, Nemecko a tiež odkaz na distribútora – spoločnosť Toolsworld Bulgaria, absentuje na nich časový údaj a tiež z nich nemožno zistiť množstvo reálne predaných tovarov s označením Palisad na území Slovenskej republiky, keďže tieto tovary nie je možné prepojiť s doloženými faktúrami, ktoré sa týkali iných tovarov – nožnice, a to v období od 21.5.2019 do marca 2020 (dôkaz č 8).

Ako už bolo uvedené, 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.

Predložené dôkazy č. 1 až 5 patria do rozhodného obdobia a možno ich teda z časového hľadiska považovať za relevantné, dôkazy č. 6 až 8 neboli datované. Faktúry a odkazy na internetové obchody (dôkaz č. 3 a 8) sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky. Pred celkovým posúdením predložených dôkazov je tiež potrebné uviesť, že spoločnosť TOOLS WORLD – BULGARIA OOD, Sofia, Bulharsko, má od 12.4.2019 uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu so sub-distribútorom v Slovenskej republike - spoločnosťou DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vrable, Slovenská republika (dôkaz č. 1 a 2). Majiteľ napadnutej ochrannej známky odkazoval na údaje obsiahnuté vo výpise ochrannej známky z registra o licenčnej zmluve podpísanej medzi ním a bulharskou spoločnosťou TOOLS WORLD – BULGARIA OOD, ktoré tam síce nie sú uvedené, avšak možno

predpokladať, že predložené faktúry svedčia o poskytovaní tovarov touto spoločnosťou so súhlasom majiteľa, pretože, pokiaľ by to nebolo s jeho súhlasom, majiteľ by pravdepodobne nedisponoval faktúrami o predaji tovarov spoločnosti TOOLS WORLD – BULGARIA OOD.

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 majiteľom.

Po posúdení možno uviesť, že z predložených faktúr vyplynula skutočnosť, že spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vráble, v období od mája 2019 do marca 2020, t. j. v relevantnom období, odoberala tovary, konkrétne *nožnice*, od spoločnosti TOOLS WORLD – BULGARIA OOD, Bulharsko. Majiteľ predložil celkom 5 faktúr, pričom celková suma za odkúpené tovary v počte 81 kusov bola vyčíslená na hodnotu 133,87 eur. Uvedené možno hodnotiť ako nedostatočné množstvo tovarov na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi, a to aj vzhľadom na povahu tovarov a príslušný spotrebný trh (išlo o bežné spotrebiteľské výrobky za primeranú jednotkovú cenu – v priemere okolo 1,50 eura). Faktúry sa väčšinou predkladajú na preukázanie kvantity a územného pokrytia používania napadnutej ochrannej známky, avšak v predmetnom prípade majiteľom predložené faktúry nemožno vyhodnotiť ako dostatočné na preukázanie týchto faktorov skutočného používania ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Predaj tovaru počas preukazovaného 11-mesačného obdobia v hodnote 133,87 eur nemožno považovať za dostatočný dôkaz o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi, ako sú *nožnice*. Zároveň z týchto faktúr nemožno zistiť územný rozsah používania napadnutej ochrannej známky, keďže nie je preukázaný predaj tovarov ďalším odberateľom na území Slovenskej republiky od spoločnosti DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vráble, ktorá na základe rámcovej kúpnej zmluvy odoberala tovary od spoločnosti TOOLS WORLD – BULGARIA OOD.

Ďalšie doklady č. 4 a 5 (výtlačok stránky Amazon a spoločnosti TOOLS WORLD – BULGARIA OOD) poskytujú údaje, ktoré nie je možné prepojiť s údajmi na predložených faktúrach, keďže sa viažu na iné časové obdobie, z výtlačku stránky Amazon možno identifikovať len časový údaj – rok 2018 a výtlačok stránky spoločnosti TOOLS WORLD – BULGARIA OOD nie je datovaný. Dôkazná sila takýchto dokladov je tak výrazne oslabená, pretože z nich nie je zřejmý rozsah reálne uskutočnených predajov slovenským spotrebiteľom, prípadne spätná väzba spotrebiteľov. Zároveň je dôvodné vyjadriť aj pochybnosť týkajúcu sa vyhľadávania tovarov na stránke spoločnosti TOOLS WORLD – BULGARIA OOD, Bulharsko, slovenskými spotrebiteľmi, pretože webová stránka je prednostne určená spotrebiteľom z Bulharska a viaže sa na bulharský trh. Zároveň je potrebné uviesť aj, že vzhľadom na povahu tovarov, ktoré sú na stránke prezentované – *nožnice*, nie je pravdepodobné, aby si ich slovenský spotrebiteľ vyhľadával a objednával z Bulharska.

Fotografie výrobku - *nožnice* a fotografie ich balenia v kartónoch (dôkaz č. 7) predstavujú dôkazy bez časového údajá, z ktorých zároveň nemožno ani určiť, či boli určené pre slovenský trh a slovenského spotrebiteľa. Podľa čísla výrobku uvedeného na popise tovaru na fotografii ho síce možno spojiť s číslom a konkrétnym tovarom uvedeným vo faktúrach, avšak vzhľadom na absenciu časového údajá a ďalšieho prepojenia na územie Slovenskej republiky, možno tieto doklady vyhodnotiť ako nedostatočné na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky.

K dôkazu č. 8 - odkazy na slovenské webové stránky kinekus.sk a potravinydomov.itesco.sk je potrebné uviesť, že ide o dôkazy so slabou výpovednou hodnotou, keďže obsah stránok sa môže meniť, ťažko sa tiež určuje skutočný dátum sprístupnenia tovarov a tiež samotný tovar v ponuke na stránke sa mení. Predmetné webové stránky po otvorení ponúkali na predaj iné tovary – rukavice, než za ktoré bolo fakturované – *nožnice*. Tieto doklady preto nemožno ani v súvislosti s ostatnými dôkazmi vyhodnotiť ako podporné dôkazy o používaní ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky.

Predmetné dôkazy jednotlivo a ani vo vzájomných súvislostiach nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, nevyplýva z nich, v akom rozsahu, na akom území a vo vzťahu k akým tovarom bola napadnutá ochranná známka v relevantnom období používaná, nevyplýva z nich teda reálne poskytovanie tovarov v súvislosti s napadnutou ochrannou známkou.

Z dôkazov vo forme faktúr, t. j. dôkazov, ktoré ako jedinú spĺňali stanovené podmienky, vyplynulo, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku na tovaroch – *nožnice*, ktoré od spoločnosti TOOLS WORLD

– BULGARIA OOD kupovala slovenská spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vrábľe, v relevantnom časovom období. Avšak len na základe predložených faktúr nemožno považovať za preukázané, že išlo o dodávky týchto tovarov odberateľom na Slovensku v období rokov 2015 až 2020 v takom množstve a územnom rozsahu, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako nezanedbateľné. Majiteľ predložil iba päť faktúr s celkovým objemom predaja tovarov v sume 133,87 eur za obdobie 11 mesiacov, čo nemožno považovať za dostatočné na preukázanie skutočného používania, pričom cieľom takéhoto používania by malo byť reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov na území Slovenskej republiky.

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 zámeny umožňuje odlišovať tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod.

Majiteľ predložil dôkazy, ktoré po dôkladnom posúdení a to aj vo vzájomnej súvislosti možno vyhodnotiť ako dôkazy, ktoré neposkytujú dostatok údajov o dosiahnutom obchodnom objeme (133,87 eur za relevantné obdobie), o trvaní používania (len 11 mesiacov pred podaním návrhu 14.8.2020) a tiež o frekvencii (5 faktúr je výberom za obdobie necelého roka) používania ochrannej známky majiteľa na území Slovenskej republiky. Na pozícii odberateľa vo faktúrach vystupovala vždy len spoločnosť DEXIS SLOVAKIA s. r. o., Vrábľe, a preto len na ich základe nebolo možné zistiť ani to, či tovary označované napadnutou ochrannou známkou boli skutočne distribuované aj v iných častiach Slovenska. Čo sa týka ostatných dôkazov – výťažky stránok, fotografie, odkazy na webové stránky, tak údaje z nich nebolo možné prepojiť s faktúrami, išlo o dôkazy, ktoré neboli datované, alebo sa nevzťahovali na územie Slovenskej republiky.

Predložením týchto dôkazov nebolo teda preukázané, že takto označené výrobky skutočne boli na trhu v Slovenskej republike dostupné a ponúkané, že sa s nimi spotrebiteľia reálne stretli, že došlo k ich predaju a distribúcii, nebol preukázaný ich reálny odbyť a predaj na trhu a nebol preukázaný ani dostatočný rozsah používania. Majiteľ skôr poukázal len na svoj podnikateľský zámer (dôkaz č. 2) predávať výrobky označené napadnutou ochrannou známkou aj na území Slovenskej republiky, o čom svedčí podpísaná rámcová kúpna zmluva, pričom na strane predávajúceho je spoločnosť TOOLS WORLD - BULGARIA OOD, Sofia, Bulharsko, a na strane sub-distribútora tovarov v Slovenskej republike je spoločnosť DEXIS SLOVAKIA, s. r. o., Vrábľe, Slovenská republika.

Úrad považuje za dôležité ďalej uviesť, že návrh smeroval proti všetkým zapísaným tovarom v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z predložených dôkazov možno za relevantné považovať len dôkazy na preukázanie skutočného používania vo forme faktúr, a tie sa týkali výlučne predaja tovarov – *nožníc*. Zároveň je však potrebné vo vzťahu k tomuto tovaru opätovne zdôrazniť, že vzhľadom na jeho povahu – predstavujúci bežné spotrebiteľské výrobky, ktorých bolo predané malé množstvo za nízky objem finančných prostriedkov v krátkom preukazovanom období, boli predložené faktúry vyhodnotené ako nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k týmto zapísaným tovarom – *nožnice*. Vo vzťahu k ostatným tovarom zapísaným v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17, proti ktorým návrh smeroval, majiteľ predložil dôkazy, a to kópie fotografií výrobkov a odkazy na webové stránky, ktoré vzhľadom na ich charakter (neboli datované, prípadne boli s dátumom mimo relevantného obdobia, netýkali sa zapísaných tovarov, neboli určené pre slovenského spotrebiteľa) boli vyhodnotené ako nespĺňajúce kritériá kladené na predkladanie dôkazov podľa zákona o ochranných známkach, a teda ako nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedeného a predložených dôkazov nemožno preto považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v súvislosti s pre ňu zapísanými tovarmi, a preto je nutné konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 6, 7, 8, 11, 12 a 17 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. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi nepreukázal ani žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania pre tieto tovary.

Vzhľadom na všetky posúdené 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. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & Partners, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

Hörmann & Partners, s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava