



Banská Bystrica 18. septembra 2014  
POZ 2511-98/OZ 192072 II/131-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. apríla 2013 navrhovateľom Danubia Snack, s. r. o., Kuzmányho 713/3, 911 01 Trenčín (pred zmenou: Danubia Snack, s. r. o., Zlatovská cesta 35, 911 05 Trenčín), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2511-98/OZ 192072-I/36-2013 zo 6. marca 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 192072 „SLOVAKIA CHIPS“ za neplatnú a návrhu na zrušenie predmetnej ochrannej známky, majiteľa Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, Lietavská 9, 851 06 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) a § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 sa rozhodnutie zn. POZ 2511-98/OZ 192072-I/36-2013 zo 6. marca 2013 mení takto:

**ochranná známka č. 192072 „SLOVAKIA CHIPS“ sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „oriešky spracované, arašidy spracované“ v triede 29, „sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, müsli, krekerly (slané pečivo)“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka č. 192072 „SLOVAKIA CHIPS“ sa čiastočne zrušuje pre služby v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka č. 192072 „SLOVAKIA CHIPS“ zostáva v platnosti pre tovary „zemiakové lupienky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 11. marca 2009.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 2511-98/OZ 192072-I/36-2013 zo 6. marca 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 192072 „SLOVAKIA CHIPS“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) čiastočne zrušená pre tovary „oriešky spracované, arašidy spracované“ v triede 29, „sušienky, keksy, pečivo, müsli“ v triede 30 a pre služby v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky bolo podľa § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach účinné od 11. marca 2009. Napadnutá ochranná známka „SLOVAKIA CHIPS“ zostala v platnosti pre tovary „zemiakové lupienky“ v triede 29 a pre tovary „slané tyčinky, krekerly (slané pečivo)“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplatnený

v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.“) bol zamietnutý.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že pokiaľ išlo o návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplatnený v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, majiteľ preukázal jej skutočné používanie na území Slovenskej republiky len pre tovary „*zemiakové lupienky, slané tyčinky, krekerky a praclíky*“, a teda vo vzťahu k ostatným tovarom a službám, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, bolo dôvodné rozhodnúť o jej zrušení.

Podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán nepovažoval za naplnené. Mal za to, že aj keď napadnutá ochranná známka obsahuje zemepisný údaj „SLOVAKIA“, tento neslúži na určenie pôvodu zapísaných tovarov, ako je to pri označeniach pôvodu výrobkov či zemepisnom označení.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a f) zákona č. 55/1997 Z. z., prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietané podmienky boli v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra pre všetky tovary a služby s výnimkou tovarov „*zemiakové lupienky*“ splnené. V tejto súvislosti uviedol, že pre tovary „*zemiakové lupienky*“ napadnutá ochranná známka neposkytuje dostatočnú identifikáciu, teda vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto výluky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. možno v tejto časti považovať za naplnené. Vzhľadom na to, že majiteľ predložením dôkazných prostriedkov hodnotených jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pre tovary „*zemiakové lupienky*“ v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach, nebolo dôvodné návrhu na vyhlásenie jej neplatnosti v tejto časti vyhovieť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s ním nesúhlasil a označil ho za nesprávne.

Prvostupňové rozhodnutie spochybnil v rozsahu, v ktorom bol zamietnutý návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a v ktorom prvostupňový orgán nevyhovel návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky a ponechal ju v platnosti pre tovary „*zemiakové lupienky*“ v triede 29 a pre tovary „*slané tyčinky, krekerky (slané pečivo)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. nesúhlasil s ponechaním napadnutej ochrannej známky v platnosti, hoci len pre obmedzený zoznam tovarov. Pripomenul, že zotrúva na svojej argumentácii, ktorú uviedol v návrhu na jej výmaz. Zastával názor, že napadnutá slovná ochranná známka „SLOVAKIA CHIPS“ nemala rozlišovaciu spôsobilosť už pri jej podaní ako prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2511-98 a ani v čase jej zápisu do registra ochranných známk. Doplnil, že uvedenú skutočnosť potvrdilo aj druhostupňové rozhodnutie zn. POZ 2511-98/OZ 192072 II/137-2012 z 5. novembra 2012. Navrhovateľ odmietol konštatovanie prvostupňového orgánu, „*že vo vzťahu k ostatným zapísaným tovarom a službám, ktoré nie sú zemiakové lupienky, už nie je možné jednoznačne konštatovať, že ide len o označenie druhu tovaru a zemepisného miesta, preto aj keď spojenie slov „SLOVAKIA CHIPS“ vo vzťahu k týmto tovarom a službám neodráža mimoriadne vysoký stupeň originality, postačuje to na konštatovanie minimálnej rozlišovacej spôsobilosti dostatočnej na jej zápis do registra ochranných známk*“. Mal za to, že napadnutá ochranná známka aj vo vzťahu k tovarom a službám odlišným od zemiakových lupienkov predstavuje len označenie zemepisného miesta a druhu tovarov, a preto nie je dôvodné priznať jej ani minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nemalo byť zapísané ako ochranná známka do registra, resp. bolo dôvodné, aby ju úrad zrušil *ex officio*, keďže predmetné označenie patrí medzi označenia, ktoré nie je možné zapísať do registra ochranných známk ani po preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Ďalej uviedol, že slovné označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nespĺňalo v čase zápisu do registra ochranných známk ani podmienky ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z., a preto je zrejmé, že zápis napadnutej ochrannej známky do registra bol uskutočnený aj v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z.

Navrhovateľ spochybnil aj posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa majiteľom predložených dôkazových materiálov. Zastával názor, že prvostupňový orgán nemal tieto materiály vôbec skúmať, pretože označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku nie je zápisu schopné ani v súčasnosti, keď na označovanie zemiakových lupienkov a príbuzných tovarov používajú podobné označenia aj iní podnikatelia, napr. navrhovateľ Danubia Snack, s. r. o., spoločnosť BOOM SNACKS SLOVAKIA, s. r. o., spoločnosť NAMEX, s. r. o. a ďalší. Napriek uvedenému sa vyjadril aj k majiteľom predloženým dôkazovým materiálom a uviedol, že predložené zmluvy o zabezpečení letákových akcií, o poskytnutí služieb, rámcové kúpne zmluvy, faktúry za letáky atď. nepreukazujú, že došlo k ich plneniu a že predaj tovarov označených napadnutou ochrannou známkou sa naozaj uskutočnil, a ani, že tieto tovary sa dostali ku konečnému spotrebiteľovi. Za používanie napadnutej ochrannej známky je možné podľa navrhovateľa považovať len používanie na obaloch tovarov, pretože spotrebiteľ si kupuje tovary majiteľa v obaloch. Z majiteľom predložených obalov tovarov, napr. z ich vyobrazenia v letákoch je zrejme, že neobsahujú napadnutú slovnú ochrannú známku, ale len kombinované označenia, ktoré sú odlišné od napadnutej ochrannej známky a sú predmetom iných ochranných známk majiteľa. Vyobrazenia iných ochranných známk „SLOVAKIA CHIPS“ a „SLOVAKIA“ obsahujú podľa navrhovateľa aj majiteľom predložené dodacie listy k faktúram. Na predložených letákoch sa nachádzajú vyobrazenia obalov chipsov a iných tovarov majiteľa, na ktorých sú vyobrazené kombinované ochranné známky odlišné od napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedeného je zrejme, že majiteľ používal na obaloch svojich tovarov viaceré kombinované ochranné známky „SLOVAKIA CHIPS“ a od júna 2004 len ochranné známky „SLOVAKIA“. Skutočnosť, že ide o označenia odlišné od slovného označenia „SLOVAKIA CHIPS“ potvrdzujú aj predložené obsahy webových stránok. Majiteľom predloženú Zmluvu s asociáciou spotrebiteľov Slovenska, ako ani predložený certifikát, nie je možné podľa navrhovateľa považovať za relevantný dôkaz na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky, pretože ide len o jeden subjekt, ktorý umožnil na obaloch používať ocenenie. V súvislosti s majiteľom predloženými výtlačkami webových stránok pripomenul, že úrad vo viacerých prípadoch nepovažoval webové stránky za dostatočný dôkazový materiál, pretože ich obsah je možné upravovať a meniť. Na základe uvedených skutočností navrhovateľ považoval za dôvodné konštatovať, že majiteľom predložené materiály nepredstavujú relevantné dôkazy, z ktorých by vyplynulo také používanie napadnutej ochrannej známky, na základe ktorého by táto nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Odmietol aj konštatovanie prvostupňového orgánu, že používanie slovného spojenia „SLOVAKIA CHIPS“ v grafickej podobe ako súčasť kombinovaných označení (nachádzajúce sa na obaloch tovarov) je možné považovať za používanie napadnutej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o posúdenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z., navrhovateľ sa nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ nemôže byť uvedený do omylu, ak sú tovary ako tyčinky či kreky označené napadnutou ochrannou známkou. Poznamenal, že tyčinky, praclík ani makový kreker nie sú zemiakové lupienky, nemajú tvar lupienkov a neobsahujú zemiaky. Skutočnosť, že tieto tovary sú v obchode umiestnené na jednom mieste a majú rovnaké určenie, zvyšuje podľa neho riziko, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu. Spotrebiteľská verejnosť a predovšetkým deti, ktoré radi konzumujú slané pochutiny, si takto označené tovary môžu ľahko zameniť. Pokiaľ napadnutá ochranná známka označuje tovary odlišné od zemiakových lupienkov, je zrejme, že spotrebiteľa môže klamať, resp. môže ho uviesť do omylu. Keďže napadnutá ochranná známka označuje presný druh tovarov a nie nadradený všeobecný pojem, nie je možné tvrdiť, že spotrebiteľ nebude uvedený do omylu ohľadne druhu tovarov. V tejto súvislosti poukázal na to, že úrad odmietol zapísať označenie „Vodka Cyprián“ ako ochrannú známku do registra pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ a požadoval zúžiť zoznam prihlásených tovarov na „vodku“, pretože vo vzťahu k iným alkoholickým nápojom je toto označenie klamlivé. S ohľadom na uvedené je preto zrejme, že posúdenie klamlivosti napadnutej ochrannej známky prvostupňovým orgánom sa odkláňa od praxe úradu.

Navrhovateľ zotrval tiež na názore, že v predmetnom prípade boli splnené aj podmienky § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Opätovne skonštatoval, že napadnutá ochranná známka „SLOVAKIA CHIPS“ môže klamať verejnosť aj o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pretože dotknuté tovary sú vyrábané mimo územia Slovenskej republiky, a to konkrétne v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. V prospech uvedeného jednoznačne svedčia aj skutočnosti vyplývajúce z dokladov predložených majiteľom, napr. kópia reklamného letáka TESCO, kópia webovej stránky spoločnosti Intersnack, a. s. Navyše od roku 2004 je spoločnosť majiteľa len obchodnou spoločnosťou, ktorá žiadne tovary nevyrába. Navrhovateľ považoval za potrebné upozorniť aj na to, že zákon o ochranných známkach nepozná pojem „vnútorná klamlivosť označenia“ vo vzťahu k tovarom, ktorý použil prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Klamlivosť označenia, resp. napadnutej ochrannej známky v posudzovanom prípade nespočíva v tom, či

tovary vykazujú nejaké osobitné znaky len vďaka ich zemepisnému pôvodu, ale ide o to, že napadnutá ochranná známka obsahuje zemepisné označenie „SLOVAKIA“ a tovary ňou označené nemajú pôvod na Slovensku.

Navrhovateľ nesúhlasil ani s posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom „*slané tyčinky a krekerky (slané pečivo), vrátane praclíkov*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konštatoval, že majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Doplnil, že majiteľom predložené doklady preukazujú len používanie kombinovaných ochranných známk „SLOVAKIA CHIPS“, resp. „SLOVAKIA“, ktoré sú odlišné od napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil jednak v časti, v ktorej sa návrh na vyhlásenie neplatnosti zamieta a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú, a jednak v časti, v ktorej napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „*zemiakové lupienky*“ v triede 29 a „*slané tyčinky, krekerky (slané pečivo)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zrušil ju v celom rozsahu.

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 16. septembra 2013, stotožnil s výrokom prvostupňového rozhodnutia, označil ho za vecne správne a vydané v súlade so skutkovým a právnym stavom veci.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa, že úrad mohol zrušiť napadnutú ochrannú známku *ex offo* z dôvodu, že v čase jej zápisu nemala rozlišovaciu spôsobilosť, majiteľ konštatoval, že hoci uvedené je plne v kompetencii úradu, úrad by aj tak musel skúmať či napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po jej zápise do registra, čo je možné preukázať dôkazmi predloženými majiteľom. Vzhľadom na to, že majiteľ by aj v tom čase vedel preukázať rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, uvedený poukaz považoval za nedôvodný.

Pripomenul, že vynaložil značné náklady na úspešné budovanie imidžu napadnutej ochrannej známky, o čom svedčia aj doklady predložené v prvostupňovom konaní, na základe ktorých prvostupňový orgán konštatoval nadobudnutie jej rozlišovacej spôsobilosti. Uviedol, že navrhovateľ veľmi dobre vie o vysokých nákladoch na budovanie značky, pretože konateľ spoločnosti navrhovateľa Ing. Miloš S. bol predsedom predstavenstva spoločnosti Intersnack Slovensko, a. s. (predtým SLOVAKIA CHIPS, a. s.) aj v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a tiež v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra. V prílohe vyjadrenia majiteľ predložil výpisy spoločností Intersnack Slovensko, a. s. a Danubia Snack, s. r. o. z obchodného registra.

Majiteľ sa nestotožnil s tvrdením navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ patrí medzi označenia, ktoré nie je možné zapísať do registra ani po preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené je v rozpore s ustanovením § 2 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z., resp. § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorý počíta s tým, že označenia, ktoré nemajú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ju môžu nadobudnúť používaním. V súvislosti s argumentom navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nespĺňalo podmienky ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z., majiteľ uviedol, že úrad by sa predmetným argumentom nemal vôbec zaoberať, pretože dôvod podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. v podanom návrhu nebol uvedený, na základe čoho je zrejmé, že ide o argument nad rámec pôvodných návrhov. Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ho používali aj používajú a iní podnikatelia, majiteľ konštatoval, že navrhovateľ predmetné tvrdenie ničím nepreukázal.

Nesúhlasil ani s názorom navrhovateľa, že predložené zmluvy o zabezpečení letákových akcií, o poskytnutí služieb, rámcové kúpne zmluvy, faktúry za letáky atď. nepreukazujú, že došlo k ich plneniu a že predaj tovarov označených napadnutou ochrannou známkou sa naozaj uskutočnil. Dôkazom naplnenia zmlúv o zabezpečení letákových akcií sú podľa majiteľa predložené kópie samotných letákov a faktúry za inzerciu v letákoch. Ďalej uviedol, že dôkazom o predaji tovarov označených napadnutou ochrannou známkou sú aj predložené faktúry a dodacie listy. Zdôraznil, že v predložených letákoch aj v dodacích listoch sa okrem kombinovanej ochrannej známky „SLOVAKIA CHIPS“ nachádza aj napadnutá ochranná známka – t. j. slovná ochranná známka „SLOVAKIA CHIPS“. Priemerný spotrebiteľ sa podľa majiteľa stretával so slovným označením „SLOVAKIA CHIPS“ aj v regáloch obchodov, kde sú informácie o výrobku a tiež na

nákupnom bločku. Za ďalší dôkaz používania napadnutej ochrannej známky považoval doménu slovakichips.sk.

Majiteľ odmietol konštatovanie navrhovateľa, že označenie potravinárskych výrobkov môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť len u koncového spotrebiteľa, ktorý kupuje tento tovar v predajni. V tejto súvislosti poukázal na doterajšiu prax úradu, podľa ktorej relevantná verejnosť zahŕňa nielen koncového spotrebiteľa, ale aj distribútorov, obchodné reťazce a ďalšie zainteresované osoby. Rovnaký názor na posudzovanie relevantnej verejnosti vyplýva aj z judikatúry, v zmysle ktorej sa každé prihlásené označenie zásadne posudzuje z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorým sa rozumejú najmä súčasní alebo potenciálni spotrebiteľia daného druhu tovaru alebo služieb alebo osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa daným druhom tovaru alebo služieb, pre ktoré sa ochranná známka používa. Za relevantnú časť spotrebiteľskej verejnosti je podľa Metodiky úradu potrebné považovať všetky osoby, ktoré môžu byť ovplyvnené použitím ochrannej známky vrátane kupujúcich, budúcich kupujúcich, používateľov a ďalších osôb, ktoré s označeným tovarom alebo službami prichádzajú do styku pred ich predajom, počas neho alebo po ich predaji.

Ďalej sa majiteľ nestotožnil s názorom navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ na slaných tyčinkách a krekeroch je klamlivé. Zdôraznil, že povaha tovarov „*zemiakové lupienky, kreker, tyčinky*“ je veľmi podobná a navyše tieto tovary sú zastupiteľné a plnia rovnaký účel. Okrem toho slovo chips nemá pre slovenského spotrebiteľa len jeden jednoznačný význam, ale toto slovo môže napríklad evokovať slané snaky vo všeobecnosti, pričom do tejto kategórie tovarov patria aj tyčinky a kreker. Na základe uvedeného sa nemožno domnievať, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, pokiaľ ide o povahu tovarov.

V prípade napadnutej ochrannej známky nedochádza ani ku klamaniu verejnosti o zemepisnom pôvode ňou označených tovarov a služieb, pretože tieto tovary a služby nevykazujú nijaké špeciálne znaky vďaka ich zemepisnému pôvodu. Čo sa týka poukazu navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka môže klamať spotrebiteľa ohľadne pôvodu tovarov a služieb, pretože dotknuté tovary sú vyrábané mimo územia Slovenskej republiky, konkrétne v Českej republike, majiteľ uviedol, že pod zemepisným pôvodom tovarov nemožno striktno chápať len miesto, kde boli tovary vyrobené, spracované alebo balené, ale je potrebné ho vzťahovať aj na subjekt, ktorý si výrobu objednal, zodpovedá za jeho kvalitu a uvádza ho na trh. Čo sa týka predloženého reklamného letáka TESCO, na obsah ktorého sa navrhovateľ odvolával v súvislosti s preukázaním skutočnosti, že dotknuté tovary sú vyrábané v Českej republike, majiteľ pripomenul, že ide o leták datovaný v marci 2010, teda až po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, a preto je v tomto konaní bezpredmetný.

Majiteľ zastával názor, že slovo chips nie je vo vzťahu k iným tovarom ako „*zemiakové lupienky*“ vyjadrením druhu tovarov. Kombinácia slov „SLOVAKIA CHIPS“ nie je opisným ani zaužívaným pojmom pre tovary ako sú „*slané tyčinky a kreker*“, preto je napadnutá ochranná známka vo vzťahu k nim schopná plniť rozlišovaciu funkciu. Ďalej konštatoval, že tovary „*slané tyčinky a kreker*“ a podobné slané pečivo boli ponúkané v období piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky a návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú na webovej stránke majiteľa [www.intersnack.sk](http://www.intersnack.sk), pričom slovná podoba ochrannej známky „SLOVAKIA CHIPS“ bola uvedená v hlavnom menu stránky a vzťahovala sa na celú škálu výrobkov vrátane slaných tyčiniek a krekerov. V prospech uvedeného svedčia predložené výtlačky z archívov predmetnej webovej stránky z rokov 2004 a 2007, ktoré majiteľ predložil v rámci vyjadrenia o rozklade. Označenie „SLOVAKIA CHIPS“ bolo používané na obaloch tyčiniek, krekerov a iného slaného pečiva aj v roku 2007, o čom svedčí ponuka zmesi tyčiniek, praclíkov a krekerov pod názvom TOP 4, a tiež chrumiek na webovej stránke majiteľa. S ohľadom na skutočnosť, že pri návrhu uplatnenom podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné preukázať používanie napadnutej ochrannej známky, a nie nadobudnutie jej rozlišovacej spôsobilosti, majiteľ mal za to, že rozsah, v akom preukázal používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na slaných tyčinkách a krekeroch, je dostatočný na konštatovanie jej skutočného používania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad v plnom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach.

Podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo tretou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 192072 „SLOVAKIA CHIPS“ majiteľa Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovec 1798, 911 04 Trenčín, s právom prednosti od 8. októbra 1998, bola do registra ochranných známk zapísaná 25. augusta 2000 pre tovary „zemiakové lupienky, orešky spracované, arašidy spracované“ v triede 29, „sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, müsli, krekery (slané pečivo)“ v triede 30, pre služby „sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo“ v triede 35, „sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie)“ v triede 36 a „distribúcia tovaru“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením naplnenia podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a f) zákona č. 55/1997 Z. z., ako ani s posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

***Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z.***

Vzhľadom na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 25. augusta 2000, je potrebné splnenie zákonných podmienok na zápis označenia „SLOVAKIA CHIPS“ do registra preskúmať a posúdiť podľa zákona platného v čase jeho zápisu, teda podľa zákona č. 55/1997 Z. z.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie predmetného návrhu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že v preskúmanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, označenie tvorené výlučne značkami alebo údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu či iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo označenie pozostávajúce výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku či používaných v obchodných zvyklostiach. Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokovovaných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z., nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ, resp. majiteľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšie absolútne zápisné výluky uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. bránili zápisu označení, ktoré sú, resp. boli tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiadal, alebo pozostávajú, resp. pozostávali výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že pri skúmaní naplnenia zápisných výluk je rozhodujúcim okamih zápisu ochrannej známky do registra, t. j. skutočnosť ako

napadnutú ochrannú známku vnímal spotrebiteľ v čase jej zápisu do registra, t. j. v roku 1998 až 2000. V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka bola prihlásená a zapísaná do registra ochranných známk pred viac ako štrnástimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. a pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Vtedajšia prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení bola odlišná od tej súčasnej, a preto je potrebné vychádzať z podmienok platných v čase jej zápisu do registra.

Pri hodnotení dôvodnosti uplatnenia zápisných výluk vyplývajúcich z § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. prvostupňový orgán vychádzal z nasledovných dôkazových materiálov predložených navrhovateľom:

- kópie niekoľkých strán z publikácie Bachratý, J., Záthurecký, E.: Ochranné známky – zákon, vyhláška, dôvodová správa, komentár a spoločné odporúčanie o všeobecne známej známke. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2001,
- kópie niekoľkých strán z časopisu KULTÚRA SLOVA, ročník 18, číslo 6, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984,
- výtlačku z časopisu KULTÚRA SLOVA 2000/3, dostupnom na [www.juls.savba.sk](http://www.juls.savba.sk),
- výtlačkov z registra národných ochranných známk a obchodného registra,
- kópie niekoľkých strán z publikácie PORADCA 8/97, PORADCA 11-12/2004, z publikácie Jakl, L. a kol.: Ochranné známky a označení pôvodu. Praha: Úrad průmyslového vlastníctví, 1997, z publikácie Pítra, V. a kol.: Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: C. H. Beck, 1996, z publikácie Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastníctví. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2005,
- časti z Metodiky konania o ochranných známkach vydané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a týkajúcej sa označení bez rozlišovacej spôsobilosti,
- dvoch výmerov úradu týkajúcich sa označení „DANUBIA chips“ a „DANUBIA chips WESTERN“,
- článku o profile spoločnosti Intersnack, a. s.,
- zoznamu slovných označení s priznanou rozlišovacou spôsobilosťou, kópie rozhodnutia úradu publikovaného v Zbierke vybraných rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Na základe posúdenia dôvodnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. prvostupňový orgán berúc do úvahy predložené dôkazové materiály konštatoval naplnenie týchto zápisných výluk vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky“. Uvedené odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka, pozostávajúca zo slovného spojenia „SLOVAKIA CHIPS“, v čase jej zápisu do registra predstavovala len pomenovanie zemiakových lupienkov a podobných slaných pochút'ok vyrábaných zo zemiakov, ktoré sú predávané, vyrábané, resp. majú vzťah ku konkrétnemu zemepisnému miestu – t. j. Slovensku. S ohľadom na uvedené dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka neposkytuje pre tovary majiteľa „zemiakové lupienky“ dostatočnú identifikáciu, teda nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť. Posúdenie pritom vykonal s ohľadom na doklady predložené navrhovateľom a vzťahujúce sa k obdobiu zápisu napadnutej ochrannej známky do registra. V súvislosti s uvedeným považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné pripomenúť, že predmetný záver prvostupňového orgánu navrhovateľ v podanom rozklade nespochybnil, a teda nie je potrebné sa ním bližšie zaoberať.

Predmetom spochybnenia navrhovateľa bolo posúdenie naplnenia týchto zápisných výluk vo vzťahu k ostatným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky „oriešky spracované, arašidy spracované“ v triede 29, „sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, müsli, krekerky (slané pečivo)“ v triede 30, „sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo“ v triede 35, „sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie)“ v triede 36 a „distribúcia tovaru“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pri ktorom prvostupňový orgán uviedol, že hoci slovné spojenie „SLOVAKIA CHIPS“ vo vzťahu k týmto tovarom a službám neodráža mimoriadne vysoký stupeň originality, postačuje to na konštatovanie, že napadnutá ochranná známka má vo vzťahu k nim minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že tovary „oriešky spracované, arašidy spracované, sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, krekerky (slané pečivo)“ môžu rovnako ako tovary „zemiakové lupienky“ patriť do skupiny slaných pochút'ok, resp. slaného pečiva, t. j. môžu mať rovnaký charakter, povahu a účel. Zároveň uvádza, že posúdenie otázky rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky je potrebné vykonať z pohľadu priemerného spotrebiteľa, pre ktorého sú pri týchto tovaroch dôležité práve uvedené vlastnosti, a to predovšetkým chuťové vlastnosti, prípadne vzhľad



a schopnosť slúžiť ako maškrtka alebo pochúťka, nie ich presné zloženie či technológia výroby. Vzhľadom na rovnaký účel a celkovú blízkosť tovarov „*oriešky spracované, arašidy spracované, sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, krekerky (slané pečivo)*“ s tovarmi „*zemiakové lupienky*“ z pohľadu priemerného spotrebiteľa nemožno preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ani pri týchto tovaroch tvrdiť, že priemerný spotrebiteľ v rozhodujúcom období vnímal označenie „chips“ vo vzťahu k nim ako originálne. Práve naopak, orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že slovný prvok „chips“ spotrebiteľ považoval aj vo vzťahu k predmetným tovarom za čisto opisný, vnímal ho ako údaj, že ide o slanú pochúťku, resp. slané pečivo, ktoré je určené na pohostenie pri oslave či na zahryznutie pri oddychu a zábave a nevidel v ňom prvok, ktorý by mu umožňoval odlíšiť takto označené tyčinky, krekerky, atď. od rovnakých tovarov iných výrobcov.

Pokiaľ ide o ďalší slovný prvok „SLOVAKIA“, orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že tento prvok spotrebiteľ jednoznačne vnímal vo význame „Slovensko“, resp. „slovenské“, pričom mu navodzoval súvislosť s miestom výroby, pôvodu alebo súvislosť s vlastnosťami označených tovarov. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že napadnutá ochranná známka aj vo vzťahu k tovarom „*oriešky spracované, arašidy spracované*“ v triede 29, „*sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, krekerky (slané pečivo)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia v čase jej zápisu do registra predstavovala označenie tvorené slovným spojením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*müslí*“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vo vzťahu k nim naplnenie zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. nie je možné konštatovať. Uvedené je dané charakterom, povahou a účelom predmetných tovarov, keďže ide o obľúbený pokrm z obilnín, ktorý často predstavuje jedno samostatné jedlo a nejde o slanú pochúťku, resp. slané pečivo určené na pohostenie ako to je v prípade vyššie uvedených tovarov. Napadnutú ochrannú známku „SLOVAKIA CHIPS“ nebude teda spotrebiteľ vo vzťahu k tovarom „*müslí*“ vnímať ako opisné označenie.

Ani vo vzťahu k zapísaným službám „*sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo*“ v triede 35, „*sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie)*“ v triede 36 a „*distribúcia tovaru*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutá ochranná známka podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nepredstavuje opisný údaj, ktorý by mal poukazovať na ich charakter či povahu. Povaha, účel a zameranie týchto služieb nijako nesúvisí s vyššie uvedeným a opísaným vnímaním slovného spojenia „SLOVAKIA CHIPS“ a možno usudzovať, že tomu tak bolo aj v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra. Na základe uvedeného je zrejmé, že vo vzťahu k predmetným službám nie je možné uplatniť zápisnú výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z.

Na základe uvedených skutočností je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra nebola schopná plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom „*zemiakové lupienky, oriešky spracované, arašidy spracované*“ v triede 29, „*sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, krekerky (slané pečivo)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Jej zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom bol uskutočnený v rozpore s podmienkami vyplývajúcimi z § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nespĺňalo v čase zápisu jeho zápisu do registra ochranných známk podmienky ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z., orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na to, že predmetný argument nebol uvedený v podanom návrhu na výmaz, teda ide o argument nad rámec podaného návrhu, nie je dôvodné sa ním zaoberať.

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorému sa v podanom rozklade venoval aj navrhovateľ, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že ochranná známka naplňajúca zápisné výluky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. nebude vyhlásená za neplatnú, ak jej majiteľ preukáže, že pred začatím konania o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary a služby. V danom prípade je pritom potrebné vychádzať z toho, že ochranná známka môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ňou označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby (majiteľa) a ochrannú známku nebude považovať za všeobecne používané označenie.

Za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky „SLOVAKIA CHIPS“ v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach majiteľ v predmetnom konaní predložil:

- kópiu Zmluvy o zabezpečení letákov akcie zo 17. augusta 2004 uzavretej medzi majiteľom a subjektmi: SDC, spol. s r. o., Nitra, SDC Invest, spol. s r. o., Prešov, SDC Do-Do, spol. s r. o., Žilina a SDC Jo-ma, spol. s r. o., Trebišov (dôkaz č. 1),
- kópie deviatich Kúpnych zmlúv zo 6. decembra 2004, z 26. novembra 2004, z 15. novembra 2004, z 15. novembra 2004, z 29. septembra 2004, z 10. novembra 2004, zo 16. marca 2005, z 2. júla 2007 a zo 6. februára 2007, uzatvorených medzi majiteľom ako predávajúcim a rôznymi subjektmi (dôkaz č. 2 až 7, 13, 18, 19),
- kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy z 1. januára 2005 spolu s prílohami a dodatkom, uzavretú medzi majiteľom ako predávajúcim a kupujúcim COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava, o úprave vzťahov vzniknutých pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi majiteľom a kupujúcim (dôkaz č. 8),
- kópiu Zmluvy o poskytnutí služieb z 1. januára 2005 a kópiu Dodatku č. 1 a 2 k predmetnej zmluve uzatvorenej medzi majiteľom a poskytovateľom COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava, spolu so Zaradovacím listom do Sortimentného katalógu výrobkov platným od 1. apríla 2005 a 1. júla 2005 (dôkaz č. 9),
- kópiu Zmluvy o zabezpečení letákov akcie z 27. septembra 2005 uzatvorenú medzi majiteľom ako predávajúcim a kupujúcimi: SDC, spol. s r. o., Nitra, SDC Invest, spol. s r. o., Prešov, SDC Do-Do, spol. s r. o., Žilina a SDC Jo-ma, spol. s r. o., Trebišov, SDC Esperanza, s. r. o., Vavrečka (dôkaz č. 10),
- kópiu Zmluvy o obchodnej spolupráci zo 7. novembra 2005, uzatvorenú medzi majiteľom ako predávajúcim a kupujúcim COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava (dôkaz č. 11),
- kópiu Dohody o rámcových podmienkach platnú od 1. januára 2005 medzi objednávateľom Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Bratislava a majiteľom spolu s Dohodou o špecifických cenách tovaru a tovarových rabatoch (dôkaz č. 12),
- kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy z 1. januára 2007 spolu s prílohami uzatvorenú medzi majiteľom ako predávajúcim a kupujúcim COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava (dôkaz č. 14), s ňou súvisiacu kópiu Zmluvy o poskytnutí služieb z 1. januára 2007 (dôkaz č. 14A), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zaradovací list do Sortimentu katalógu výrobkov – kópia Zaradovacieho listu platného od 1. februára 2007 a kópia Zaradovacieho listu platného v januári 2007,
- kópiu Zmluvy o realizácii promočnej akcie zameranej na propagáciu a podporu predaja tovarov z 1. januára 2007 spolu s prílohami, uzatvorenú medzi majiteľom v postavení poskytovateľa a objednávateľom COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava (dôkaz č. 14B),
- kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy z 26. apríla 2007 uzatvorenú medzi majiteľom ako predávajúcim a spoločnosťou LEKKERLAND Slovensko, spol. s r. o., Senec ako kupujúcim spolu s prílohami (dôkaz č. 15),
- kópiu Zmluvy o sprostredkovaní z 1. marca 2005, spolu s kópiou Dodatku č. 1 a 2 (z 31. októbra 2007) a prílohami, uzatvorené medzi majiteľom ako predávajúcim a kupujúcim ZPN, s. r. o., Hôrka nad Váhom č. 1 (dôkaz č. 16),
- kópiu Zmluvy o realizácii letákov promočnej akcie č. 2007/02/06 z 23. januára 2007 uzatvorenú medzi majiteľom ako predávajúcim a ZPN, s. r. o., Hôrka nad Váhom č. 1 ako kupujúcim (dôkaz č. 17),
- kópiu Rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru z 22. januára 2009 uzatvorenej medzi OMV Slovensko, s. r. o., Moskovská 13, ako odberateľom a majiteľom ako dodávateľom, spolu s prílohou č. 1A – Cenník výrobkov Intersnack Slovensko, a. s. (dôkaz č. 20),
- kópie tridsiatich dvoch faktúr z apríla 2004 až marca 2009, v ktorých dodávatelia fakturujú majiteľovi dohodnutú čiastku za uverejnenie inzercie v letákoch, súčasťou sú aj kópie príslušných reklamných letákov, v rámci niektorých faktúr aj dohody prípadne zmluvy týkajúce sa príslušnej akcie (dôkazy č. 21 až 52),
- kópiu štatútu súťažnej hry „Letná hra SLOVAKIA Chips“ zo 16. júna 2000 a kópiu štatútu súťažnej hry „Výhra vo vrecku“ z 19. apríla 2004 (dôkazy č. 53 a 54),
- originál letáku „Letná hra SLOVAKIA Chips“ s uvedením termínu trvania do 18. augusta 2003 a originál letáku „Vianočná hra SLOVAKIA Chips“ s uvedením termínu trvania do 17. decembra 2003, originál reklamného plagátu „KTO CHIPSY OTVÁRA, DVD VYHRÁVA“ s trvaním od 20. februára do 30. apríla 2006, originál prúžku s upútavkou na súťaž s uvedením termínu trvania do 31. augusta 2009 a uvedením odkazu na webovú stránku [www.slovakiachips.sk](http://www.slovakiachips.sk) (dôkazy č. 55 až 58),
- kópiu Zmluvy o používaní označenia z 30. novembra 2005 uzatvorenú medzi poskytovateľom Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a majiteľom ako nadobúdateľom (dôkaz č. 59),
- kópie tridsiatich štyroch faktúr z marca 2004 až mája 2009, v ktorých majiteľ fakturuje konečným príjemcom (napr. BILLA, s. r. o., TESCO STORES SR, a. s., ZDROJ VEREX, a. s., PRIMA ZDROJ HOLDING, a. s., CBA SLOVAKIA, s. r. o., COOP JEDNOTA BRATISLAVA, s. d., SLOVNAFT, a. s.,

- OMV SLOVENSKO, s. r. o. a LUKOIL SLOVAKIA, s. r. o. atď.) dohodnutú čiastku za dodanie tovarov majiteľa spolu s kópiami dodacích listov (dôkazy č. 60 až 93),
- kópiu Zmluvy o registrácii domény druhej úrovne BS2000604 z 13. júla 2006 (dôkaz č. 94),
  - výtlačky z archívu webovej stránky [www.intersnack.sk](http://www.intersnack.sk) z roku 2006 a 2008 (dôkazy č. 95 a 96),
  - výtlačky z webovej stránky [www.slovakiachips.sk](http://www.slovakiachips.sk) z 8. júla 2009 (dôkazy č. 97 a 98),
  - kópie troch faktúr z 27. januára 2009, 30. decembra 2008 a 29. septembra 2008, v ktorých dodávateľ INTERSNACK, a. s., Česká republika, fakturuje majiteľovi dohodnutú čiastku za dodanie tovarov, spolu s predmetnými faktúrami boli predložené aj objednávky, príjmové doklady a medzinárodné nákladné listy (dôkazy č. 99 až 101),
  - kópiu Zápisu z rokovania predstavenstva spoločnosti so zamestnancami spoločnosti majiteľa z 19. novembra 2004 (dôkaz č. 102),
  - kópiu Rámcovej zmluvy o spolupráci č. 1/2004 zo 14. decembra 2004 uzatvorenu medzi Intersnack Slovensko, a. s., Trenčín a Intersnack, a. s., Česká republika (dôkaz č. 103),
  - obal výrobku SLOVAKIA CHIPS CIBUĽKOVÁ SMOTANA (dôkaz č. 104),
  - príklady slovných označení s priznanou vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou (dôkaz č. 105),
  - výpis z registra ochrannej známky č. 201798 „Popradský čaj“ spolu s časťou rozhodnutia úradu týkajúceho sa prihlášky predmetnej ochrannej známky, ktoré bolo uverejnené v Zbierke vybraných rozhodnutí ÚPV SR 1/2013, str. 16 – 17 (dôkazy č. 106 a 107),
  - fotokópiu zadnej strany obalu zemiakových lupienkov majiteľa (dôkaz č. 108),
  - potvrdenie o registrovanej doméne [slovakiachips.sk](http://slovakiachips.sk) (dôkaz č. 109),
  - tri výtlačky z internetovej stránky <http://web.archive.org> z 22. augusta 2006 a z 5. augusta 2008 (dôkaz č. 110),
  - kópiu Certifikátu z 1. decembra 2005 pre spoločnosť majiteľa na používanie ochrannej známky na produkt zemiakové lupienky SLOVAKIA CHIPS (dôkaz č. 111),
  - kópiu dvoch strán z publikácie Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k priemyslovému vlastníctví. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2005 a časť z Metodiky konania o ochranných známkach vydanéj Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (dôkaz č. 112).

Spolu s prihláškou napadnutej ochrannej známky boli predložené:

- kópia Kúpnej zmluvy č. B3794534SK z 10. augusta 1994 (dôkaz č. 120),
- kópia Dodacieho listu č. 622160 zo 14. septembra 1994 (dôkaz č. 121),
- kópia Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o dielo z 12. júla 1993 (dôkaz č. 122).

Majiteľ vo vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 16. septembra 2013, predložil ďalšie doklady:

- výpisy z obchodného registra spoločností Intersnack Slovensko, a. s. a Danubia Snack, s. r. o. (dôkazy č. 113 a 114),
- päť výtlačkov z archívu stránky [www.intersnack.sk](http://www.intersnack.sk) z 24. júna 2004, 24. augusta 2004, 19. októbra 2004, 24. júna 2004, 26. júna 2007 a 9. decembra 2007 (dôkazy č. 115 až 119).

Prvostupňový orgán doklady predložené majiteľom za účelom prekonania absolútnych zápisných výluk preskúmaval len vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky“, keďže len vo vzťahu k nim konštatoval naplnenie zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. Na základe posúdenia predložených dokladov hodnotených jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka je schopná odlíšiť uvedené tovary majiteľa od tovarov iných osôb a mal za to, že napadnutá ochranná známka nadobudla práve pre jeho tovary rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nie je možné zapísať do registra ani po preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade toto považuje za zavádzajúce a účelové. V danom prípade je totiž potrebné, aby takýto záver bol zo strany úradu náležite odôvodnený s ohľadom na vnímanie označenia, ktoré vyplynie z predložených dokladov. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poznamenať, že rozlišovacia spôsobilosť nie je kategóriou nemennou, a tak ako ochranná známka môže rozlišovaciu spôsobilosť stratiť, môže označenie, pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti, túto nadobudnúť. Ustanovenie § 5 ods. 2 a § 35 ods. 2 dáva možnosť prekonať zápisnú výluku konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach (predtým § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov), pričom v prípade, ak prihlasovateľ preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše ako ochranná známka, resp. ochranná známka sa nevyhlási za neplatnú. V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže

označenie, resp. ochranná známka nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia, resp. ochrannej známky“ je tu potrebné chápať ako používanie označenia alebo ochrannej známky na účely identifikácie takto označovaných tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia či ochrannej známky, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby.

Tvrdenie navrhovateľa, že označenie „SLOVAKIA CHIPS“ nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ho používali a používajú aj iní podnikatelia (napr. navrhovateľ, spoločnosť BOOM SNACKS SLOVAKIA, s. r. o. či spoločnosť NAMEX, s. r. o.) považuje orgán rozhodujúci o rozklade pre posúdenie predmetnej veci za irelevantné, pretože navrhovateľ svoje tvrdenie ničím nepreukázal.

V súvislosti s otázkou, či v predmetnom prípade možno uplatniť § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uviesť, že orgán rozhodujúci o rozklade preskúma nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky nielen vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky“, ale aj pre tovary „oriešky spracované, arašidy spracované, sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, kreker (slané pečivo)“, vo vzťahu ku ktorým, na rozdiel od prvostupňového orgánu, tiež konštatoval naplnenie zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom konštatuje, že za relevantné doklady je možné považovať tie, ktorých datovanie spadá do rozhodujúceho obdobia (t. j. od obdobia po zápise napadnutej ochrannej známky do registra do obdobia pred podaním návrhu na výmaz, pretransformovaného do návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie od 25. augusta 2000 do 11. marca 2009) a tiež aj doklady, ktoré napriek neskoršiemu datovaniu osvedčujú skutočnosti z rozhodného obdobia. Berúc do úvahy tieto skutočnosti možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať, že majiteľom predložené doklady sú s výnimkou troch predložených faktúr (dôkaz č. 91 až 93), ktoré pochádzajú z obdobia po podaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú a troch dokladov, ktoré predstavujú dôkazy č. 120 až 122 pochádzajúcich z obdobia pred zápisom napadnutej ochrannej známky, datované v rozhodnom období.

Pokiaľ ide o doklady, ako sú príklady slovných označení s priznanou vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou (dôkaz č. 105), výpis z registra ochrannej známky č. 201798 „Popradský čaj“ (dôkaz č. 106), výňatok zo Zbierky vybraných rozhodnutí ÚPV SR 1/2013 (dôkaz č. 107), kópia dvoch strán z publikácie Práva k priemyslovému vlastníctví z Metodiky konania o ochranných známkach vydananej ÚPV SR (dôkaz č. 112), orgán rozhodujúci o rozklade tieto v danom prípade nepovažuje za relevantné, pretože z nich nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v čase pred podaním návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú.

Na základe predložených deviatich Kúpnych zmlúv (dôkazy č. 2 až 7, 13, 18 a 19) pochádzajúcich z obdobia od septembra 2004 do júla 2007 a uzatvorených medzi majiteľom a rôznymi subjektmi je zřejmé, že majiteľ sa zaviazal dodávať kupujúcim sortiment slaného pečiva obchodnej značky Chio, Wolf a Slovakia Chips. Na základe uvedeného je možné konštatovať preukázanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k sortimentu slaného pečiva.

Z predloženej kópie Zmluvy o zabezpečení letákov akcie zo 17. augusta 2004 (dôkaz č. 1) vyplynul záväzok majiteľa, že počas dohodnutej doby trvania letákov akcie dodá kupujúcim (štyri rôzne subjekty) tovar špecifikovaný ako – SLOVAKIA CHIPS SOLENÉ, SLOVAKIA CHIPS PAPRIKOVÉ, SLOVAKIA CHIPS SMOTANOVO-CIBULKOVÉ a SLOVAKIA CHIPS SLANINOVÉ. Rovnaký záväzok majiteľovi vyplynul aj z predloženej kópie Zmluvy o zabezpečení letákov akcie z 27. septembra 2005 (dôkaz č. 10), pričom špecifikácia tovaru je „Slovakia Chips“ rôznych príchuťí – horská soľ, pikantná paprika, cibulková smotana, gazdovská slanina, šunková saláma.

Majiteľ v rámci dokazovania predložil aj Rámcové kúpne zmluvy s príslušnými prílohami a dodatkami, v rámci ktorých sa zaviazal dodávať kupujúcim tovary, ktoré budú kupujúci odoberať do svojich predajní a ďalej predávať. Podľa obsahu predloženej Rámcovej kúpnej zmluvy z januára 2005, jej príloha a dodatku (dôkaz č. 8) predmetom jej plnenia boli rôzne tovary, medzi nimi tovary „Slovakia Chips“ rôznych príchuťí (solené, paprikové, smotanovo-cibulkové, slaninové atď.), ako aj tovary Slovakia slané tyčinky, Slovakia biele lupienky, Slovakia praclíky, Slovakia chrumky, Slovakia kreker makové, Slovakia arašidy, Slovakia slané oriešky atď.

Majiteľ predložil aj Rámcovú zmluvu z 1. januára 2007 (dôkaz č. 14) a kópiu s ňou súvisiacej Zmluvy o poskytnutí služieb (dôkaz č. 14A), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zaradovací list do Sortimentu katalógu výrobkov. Podľa predloženého Zaradovacieho listu platného od 1. februára 2007 a Zaradovacieho listu z januára 2007 je zrejmé, že pod označením „Slovakia Chips“ boli dodávané tovary, ktoré predstavujú sortimentnú skupinu zemiakové lupienky rôznych príchuťí a zároveň, že pod označením Slovakia boli majiteľom dodávané výrobky ako napr. chrumky, tyčinky, praclíky a pod. súhrne označené ako slané pečivo.

Ďalšou rámcovou zmluvou je predložená Rámcová kúpna zmluva uzatvorená medzi majiteľom a kupujúcim LEKKERLAND Slovensko, spol. s r. o., Senec (dôkaz č. 15), ktorej predmetom je úprava podmienok uzatvárania mesačných, príp. štvrtročných kúpnych zmlúv medzi majiteľom a kupujúcim, týkajúcich sa predaja a kúpy výrobkov majiteľa. Uvedená zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú od 26. apríla 2007. Z priloženej prílohy vyplynulo, že v ponuke tovarov majiteľa boli okrem iných aj tovary označené ako „SLOVAKIA Chips“ s príchuťou horská soľ, lahodná paprika, cibul'ková smotana, gazdovská slaninka, ako aj tovary označené ako „SLOVAKIA“ – konkrétne Biele lupienky, chrumky arašidové, tyčinky solené, praclíky solené, arašidy solené, krekre klasické atď.

V predloženej Rámcovej zmluve o spolupráci č. 1/2004 (dôkaz č. 103), uzatvorenej 14. decembra 2004 sa majiteľ zaviazal vzájomne spolupracovať so spoločnosťou Intersnack, a. s., Česká republika, ktorá mala pre majiteľa dodávať slané snaky v určených množstvách, s podmienkou, že tieto tovary budú vyrábané v súlade s receptúrou a kvalitatívnymi štandardmi zodpovedajúcimi technologickým štandardom skupiny Intersnack a interným štandardom majiteľa. Tieto tovary podľa predmetnej zmluvy nemali byť predávané na území Českej republiky, ale boli určené len na slovenský trh, pričom majiteľ mal byť ich výhradným dovozcom v Slovenskej republike. Uvedená zmluva nadobudla účinnosť dňom 1. januára 2005 a bola uzavretá na dobu neurčitú.

Poslednou je Rámcová zmluva o dodávkach tovaru z 22. januára 2009 uzatvorená medzi spoločnosťou OMV Slovensko, s. r. o. ako odberateľom a majiteľom ako dodávateľom, spolu s prílohou č. 1A – Cenník výrobkov Intersnack Slovensko, a. s. (dôkaz č. 20). Z predloženého cenníka je zrejmé, že medzi produktmi sa okrem iného nachádzali výrobky SLOVAKIA CHIPS SOLENÉ, PIKANTNÉ, SMOTANOVO-CIBUL'KOVÉ, SLANINOVÉ, GRANDE SOĽ, GRANDE PAPRIKA+RAJČINA, ZBOJNÍCKY ŠPÍZ, GRANDE SYR označené spoločne ako chips a tiež výrobky SLOVAKIA BIELE LUPIENKY, SLOVAKIA SLANÉ TYČINKY, SLOVAKIA PRACLÍKY, SLOVAKIA KREKRE atď. predstavujúce sortimentovú skupinu snacks.

V zmluve o poskytnutí služieb (dôkaz č. 9) sa poskytovateľ COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava, zaviazal poskytnúť majiteľovi služby súvisiace s databázou Sortimentného katalógu výrobkov predávaných v sieti predajní poskytovateľa. Podľa dodatkov č. 1 a 2 tejto zmluvy a podľa Zaradovacích listov do Sortimentného katalógu výrobkov platných od 1. apríla 2005 a 1. júla 2005, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, je zrejmé, že medzi sortimentom sa nachádzali okrem iného výrobky označené Slovakia chips solené, Slovakia X Chips paprika, Slovakia chrumky arašidové, Slovakia slané oriešky, Slovakia praclíky sezamové, Slovakia slaninkové zemiakové lupienky, Slovakia krekre makové atď. predstavujúce skupinu spoločne označenú ako slané pečivo.

Predložená zmluva o obchodnej spolupráci (dôkaz č. 11) preukazuje uzavretie dohody medzi majiteľom a kupujúcim COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Krupina, o súčinnosti pri podpore predaja výrobkov majiteľa označených ako „Slovakia Chips“. Kupujúci sa zaviazal, že v období od 15. októbra do 30. novembra 2005 bude vo svojich predajniach vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore predaja predmetných výrobkov majiteľa.

Dohoda o rámcových podmienkach (dôkaz č. 12), uzatvorená medzi spoločnosťou Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Bratislava ako objednávateľom a majiteľom ako dodávateľom, ktorej súčasťou bola aj Dohoda o špecifických cenách tovaru a tovarových rabatoch, potvrdzuje, že medzi dodávanými tovarmi majiteľa v období od 1. apríla 2005 do odvolania boli aj výrobky „Slovakia Chips“ s príchuťou solené, paprikové, slaninkové a smotanovo cibul'kové, ale aj Tradičné slovenské zemiačiky soľ a živánska, Slovakia praclíky solené, Chio popcorn slaný a Slovakia TOP.

Majiteľ predložil aj Zmluvu o sprostredkovaní (dôkaz č. 16), v ktorej sa sprostredkovateľ – spoločnosť ZPN, s. r. o., zaviazal vyvíjať marketingovú činnosť smerujúcu k podpore predaja tovarov v sieti zmluvných partnerov sprostredkovateľa počas trvania tejto zmluvy, t. j. od 1. marca 2005 do 31. decembra 2005. Podľa

Dodatku č. 2 k tejto zmluve boli medzi tovarmi, ktorých sa týkal zmluvný vzťah, tovary „Slovakia chips“ rôznych príchuťí (horská soľ, gazdovská slaninka, zbojnicky špíz, cibuľková smotana, lahodná paprika) a výrobky Slovakia tyčinky. V súvislosti s uvedenou zmluvou bola predložená aj Zmluva o realizácii letákovkej promočnej akcie z 23. januára 2007 (dôkaz č. 17), v ktorej sa vyššie uvedené subjekty dohodli na realizácii spoločnej promočnej akcie zameranej na propagáciu a podporu výrobkov označených ako „Slovakia chips“ s príchuťou horská soľ, šunková saláma, gazdovská slaninka, cibuľková smotana a pikantná paprika.

Z predloženej Zmluvy o používaní označenia, ktorá bola uzavretá medzi Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a majiteľom a doplnená kópiou Certifikátu z 1. decembra 2005 (dôkaz č. 59 a 111), vyplýva, že majiteľ mal v roku 2005 počas 9 mesiacov právo používať na obaloch svojich výrobkov – zemiakových lupienkoch rôzneho druhu uvádzaných do obehu pod ochrannými známkami „SLOVAKIA“ a „SLOVAKIA chips“ – označenie v znení „Asociácia spotrebiteľov Slovenska Víťaz testu z 12 testovaných zemiakových lupienkov“. Z predmetných dokladov teda vyplýva, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal na označovanie zemiakových lupienkov.

Na základe predloženého Zápisu z rokovania predstavenstva spoločnosti majiteľa z 19. novembra 2004 (dôkaz č. 102) je zrejmé, že majiteľ k 13. decembru 2004 ukončil výrobu zemiakových lupienkov na Slovensku.

Predložené faktúry z rokov 2004 až 2009 (dôkazy č. 21 až 52) preukazujú finančné plnenie zo strany majiteľa, t. j. že majiteľ zaplatil za služby podpory predaja a uverejnenia jeho výrobkov v propagačných predajných letákoch. Z obsahu letákov priložených k faktúram je zrejmé používanie napadnutej ochrannej známky „SLOVAKIA CHIPS“ predovšetkým vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky“ rôznych príchuťí, napr. Slovakia chips solené, paprikové, smotanovo-cibuľkové, slaninové atď. Na troch z predložených letákov bola napadnutá ochranná známka zobrazená aj na obaloch slaných tyčínok (dôkaz č. 21), krekeroch (dôkaz č. 23) a praclíkoch (dôkaz č. 25).

Z predložených faktúr (dôkazy č. 60 až 90) vyplýva, že majiteľ v období od marca 2004 do mája 2009 dodával rôznym subjektom (napr. BILLA, s. r. o., TESCO STORES SR, a. s., ZDROJ VEREX, a. s., PRIMA ZDROJ HOLDING, a. s., CBA SLOVAKIA, s. r. o., COOP JEDNOTA BRATISLAVA, s. d., SLOVNAFT, a. s., OMV SLOVENSKO, s. r. o. a LUKOIL SLOVAKIA, s. r. o. atď.) svoje tovary, medzi nimi aj tovary označené ako „SLOVAKIA CHIPS“ rôznych príchuťí – solené, paprikové, horská soľ, zbojnicky špíz, cibuľková smotana, gazdovská slaninka, pikantné. Skutočné dodanie predmetných tovarov preukazujú aj priložené dodacie listy. Súhrnne možno konštatovať, že z predložených faktúr doplnených dodacími listami vyplynul značný objem predaja tovarov (okolo 10 900 kusov) označených ako SLOVAKIA CHIPS.

Majiteľ ďalej predložil tri faktúry z 27. januára 2009, 30. decembra 2008 a 29. septembra 2008 (dôkazy č. 99 až 101) spolu s objednávkami, príjmovými dokladmi a medzinárodnými nákladnými listami, v ktorých dodávateľ INTERSNACK, a. s., Tábor, Česká republika, fakturoval majiteľovi dohodnutú čiastku za dodanie tovarov „SLOVAKIA CHIPS“ rôznych príchuťí (solené, paprika, smotana, slanina a pod.), Slovakia solene biele lupienky, Slovakia cracker gril. špíz.

Predložené doklady, ktoré sú predmetom dôkazov č. 53 až 58, potvrdzujú, že majiteľ v súvislosti s podporou predaja svojich výrobkov organizoval aj súťaže, resp. súťažné hry „Letná hra SLOVAKIA Chips“, „Výhra vo vrecku“, „Vianočná hra SLOVAKIA Chips“ a „KTO CHIPSY OTVÁRA, DVD VYHRÁVA“. Súťaž „Letná hra SLOVAKIA Chips“ podľa predloženého štatútu (dôkaz č. 53) prebiehala na celom území Slovenskej republiky v čase od 19. júna 2000 do 16. septembra 2000 a týkala sa výrobkov označených ako „SLOVAKIA Chips“. Z ďalšieho predloženého štatútu (dôkaz č. 54) vyplynulo, že súťažná hra „Výhra vo vrecku“ sa konala od 21. apríla 2004 do 31. októbra 2004, pričom jej zverejnenie a propagácia sa uskutočnili prostredníctvom súťažných pásikov, resp. prúžkov umiestnených priamo na obaloch vybraných produktov „Slovakia Chips“, resp. prostredníctvom televízneho spotu, letákov obchodných partnerov a pod. Predložený leták s názvom „LETNÁ HRA SLOVAKIA Chips“ (dôkaz č. 55) potvrdil konanie súťaže, ktorá trvala do 18. augusta 2003. Na zadnej strane predmetného letáku sa okrem zemiakových lupienkov „SLOVAKIA Chips“ nachádzali aj ďalšie výrobky – arašidy, praclíky, krekre, slané tyčinky tiež označené ako „SLOVAKIA Chips“. Na prednej strane letáku je výslovne uvedené, že do hry sú zapojené len zemiakové lupienky „SLOVAKIA Chips“. Podľa predloženého letáku s názvom „VIANOČNÁ HRA SLOVAKIA Chips“ (dôkaz č. 56) je zrejmé, že súťaž „VIANOČNÁ HRA“ prebiehala do 17. decembra 2003 a do hry boli zapojené zemiakové lupienky „SLOVAKIA Chips“. Leták predstavujúci dôkaz č. 57 preukázal, že súťaž

s názvom „KTO CHIPSY OTVÁRA, DVD VYHRÁVA“ prebiehala od 20. februára do 30. apríla 2006 a týkala sa zemiakových lupienkov. Podľa predloženého súťažného prúžku (dôkaz č. 58) sa súťaž s označením „SLOVAKIA“ a odkazom na webovú stránku [www.slovakiachips.sk](http://www.slovakiachips.sk) konala do 31. augusta 2009. Keďže z neho nie je zrejmé, kedy súťaž začala, nemožno považovať za preukázané, že spadala do relevantného obdobia od 25. augusta 2000 do 11. marca 2009.

V hornej časti predloženého obalu výrobku (dôkaz č. 104) sa nachádza výrazný prvok „SLOVAKIA CHIPS CIBULKOVÁ SMOTANA“, pod ktorým je umiestnené vyobrazenie zemiakových lupienkov spolu s cibuľou a miskou smotany. Zadná strana obalu obsahuje údaje o zložení výrobku, výživovej hodnote, majiteľovi a distribútorovi. Túto zadnú stranu majiteľ predložil ešte raz ako dôkaz č. 108. Uvedená fotokópia je však ťažšie čitateľná.

Z majiteľom predloženého Potvrdenia o registrovanej doméne [slovakiachips.sk](http://slovakiachips.sk) (dôkaz č. 109) vyplýva, že doména [slovakiachips.sk](http://slovakiachips.sk) bola prvýkrát zaregistrovaná 26. apríla 2000.

Predložená Zmluva o registrácii domény druhej úrovne BS2000604 (dôkaz č. 94) z 13. júla 2006 preukazuje, že spoločnosť Business solution, s. r. o., Trenčín sa majiteľovi zaviazala registrovať a prevádzkovať domény druhej úrovne [pom.baer.sk](http://pom.baer.sk), [chio.sk](http://chio.sk), [chips.sk](http://chips.sk) a [slovakiachips.sk](http://slovakiachips.sk), a to v období od 17. júna 2006 do 16. júna 2007. Podľa predložených obsahov z archívov stránky majiteľa [www.intersnack.sk](http://www.intersnack.sk) z 26. júna 2007, 9. decembra 2007 (dôkazy č. 95 a 96) a z 22. augusta 2006 a 5. augusta 2008 (dôkaz č. 110), ktoré predstavujú ponuku výrobkov, vyplýva, že majiteľ v tom čase mal v ponuke zemiakové lupienky rôznych príchuťí označené napadnutou ochrannou známkou a výrobky ako biele lupienky, chrumky arašidové, cracker, tyčinky, praclíky, krekre, arašidy, party mix, zemiačiky predávané pod názvom „SLOVAKIA“. Predložené dôkazy č. 97 a 98 obsahujú informácie o spoločnosti majiteľa, jej zameraní a tiež informácie týkajúce sa výroby zemiakových lupienkov.

Majiteľ predložil aj výťažky z archívu webovej stránky [www.intersnack.sk](http://www.intersnack.sk) pochádzajúce z júna, augusta a októbra 2004 a z júna a decembra 2007. Predložené výťažky (dôkaz č. 115 až 119) obsahujú ponuku výrobkov majiteľa, z ktorých vyplýva, že majiteľ v júni, auguste a októbri 2004 ponúkal predovšetkým zemiakové lupienky rôznych príchuťí označené napadnutou ochrannou známkou, ale aj slané tyčinky, solené praclíky, arašidy pod označením „SLOVAKIA“. Predložený výťažok webovej stránky (dôkaz č. 118) z júna 2004 a z júna 2007 preukazuje používanie napadnutej ochrannej známky výlučne na zemiakových lupienkoch. Podľa predloženého výťažku (dôkaz č. 119) z decembra 2007 majiteľ popri zemiakových lupienkoch rôznych príchuťí označených napadnutou ochrannou známkou ponúkal aj krekre, solené tyčinky, solené praclíky, krekre makové, arašidy označené ako „SLOVAKIA“.

Pre účely posúdenia používania napadnutej ochrannej známky možno majiteľom predložené doklady rozdeliť do viacerých homogénnych skupín.

Prvú skupinu predstavujú doklady, z ktorých vyplýva používanie napadnutej ochrannej známky „SLOVAKIA CHIPS“ majiteľom vo vzťahu k tovarom ako takým, t. j. bez uvedenia konkrétneho druhu označovaných tovarov. Podľa predmetných dokladov ide o tovary majiteľa značky „Slovakia Chips“, resp. tovary označené ako „Slovakia Chips“ s uvedením príchute – napr. solené, slaninové, paprikové, horská soľ a pod. Do uvedenej skupiny dokladov patrí predovšetkým Zmluva o zabezpečení letákovkej akcie (dôkaz č. 1), Rámcové kúpne zmluvy, ich prílohy a dodatky (dôkazy č. 8, 15 a 20), Zmluva o poskytnutí služieb (dôkaz č. 9), Zmluva o zabezpečení letákovkej akcie (dôkaz č. 10), Zmluva o obchodnej spolupráci (dôkaz č. 11), Dohoda o rámcových podmienkach (dôkaz č. 12), Dodatok č. 2 k Zmluve o sprostredkovaní (dôkaz č. 16), Zmluva o realizácii letákovkej promočnej akcie č. 2007/02/06 (dôkaz č. 17), faktúry (dôkazy č. 60 až 90), Štatút súťažnej hry „Výhra vo vrecku“ (dôkaz č. 54) a kópie troch faktúr (dôkazy č. 99 až 101).

Ďalšia časť predložených dokladov, a to konkrétne Kúpne zmluvy (dôkazy č. 2 až 7, 13, 18 a 19) preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti so slaným pečivom.

Hoci vyššie uvedené doklady na prvý pohľad svedčia v prospech používania označenia „SLOVAKIA CHIPS“ bez väzby na konkrétne tovary, pri hodnotení všetkých dôkazových materiálov vo vzájomných súvislostiach je potrebné konštatovať, že napadnutou ochrannou známkou boli označované výrobky zemiakové lupienky rôznych príchuťí. Uvedené je zrejmé najmä s ohľadom na Rámcovú zmluvu (dôkaz č. 14) a s ňou súvisiacu Zmluvu o poskytnutí služieb, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zariadený list do Sortimentu katalógu výrobkov (dôkazy č. 14 a 14 A), Zmluvu o používaní označenia doplnenú kópiou

Certifikátu (dôkazy č. 59 a 111), predložené faktúry spolu s reklamnými letákmi (dôkazy č. 21 až 52), originál letáku „Letná hra SLOVAKIA Chips“, originál letáku „Vianočná hra SLOVAKIA Chips“, reklamný plagát „KTO CHIPSY OTVÁRA, DVD VYHRÁVA“ (dôkazy č. 55 až 57), obal výrobku „SLOVAKIA CHIPS CIBULKOVÁ SMOTANA“ (dôkaz č. 104), výtlačky z archívu webovej stránky [www.intersnack.sk](http://www.intersnack.sk) (dôkazy č. 95 a 96) a v neposlednej rade aj výtlačky z archívu webovej stránky majiteľa (dôkazy č. 115 až 119), ktoré preukazujú, že napadnutá ochranná známka bola používaná pre tovary „zemiakové lupienky“. Podľa predložených zmlúv, faktúr, letákov, ako aj výtlačkov z webových stránok je zrejmé, že majiteľ produkoval a distribuoval zemiakové lupienky označené napadnutou ochrannou známkou vo veľkých objemoch, pričom takéto používanie je možné charakterizovať ako kontinuálne a dlhodobé používanie napadnutej ochrannej známky vo veľkom rozsahu, vzťahujúce sa k územia Slovenskej republiky v období, ktoré je rozhodné z hľadiska uplatneného návrhu a vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že príslušná spotrebiteľská verejnosť dokáže na základe takéhoto používania identifikovať výrobky „zemiakové lupienky“ označované napadnutou ochrannou známkou ako tovary pochádzajúce od majiteľa. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že majiteľom predložené doklady preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky“.

V súvislosti s tromi majiteľom predloženými faktúrami a s nimi súvisiacimi letákmi, z ktorých vyplynulo používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k slaným tyčinkám (dôkaz č. 21), krekerom (dôkaz č. 23) a praclíkom (dôkaz č. 25), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na to, že ide len o tri doklady, ktoré pochádzajú z apríla, mája a októbra 2004, teda z obdobia troch mesiacov jedného roka, takéto používanie napadnutej ochrannej známky nie je možné považovať za dostatočné pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k slaným tyčinkám, krekerom a praclíkom. Na doplnenie možno uviesť, že ako ďalej vyplýva z časti predložených dokladov [napr. Rámcová kúpna zmluva, jej prílohy a dodatok (dôkaz č. 8), Rámcová kúpna zmluva (dôkaz č. 15), Rámcová zmluva o dodávkach tovaru (dôkaz č. 20)], majiteľ na označovanie tyčiniek, krekerov, praclíkov a ostatných druhov slaného pečiva od roku 2004 začal používať označenie „SLOVAKIA“ (napr. Slovakia slané tyčinky, Slovakia praclíky, Slovakia chrumky, Slovakia krekre makové, Slovakia arašidy solené, SLOVAKIA krekre klasické atď.).

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že predložené zmluvy o zabezpečení letákových akcií, o poskytnutí služieb, rámcové kúpne zmluvy a faktúry za letáky nepreukazujú, že tieto zmluvy boli aj naplnené, resp. že predaj tovarov označených napadnutou ochrannou známkou sa naozaj uskutočnil, orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto nemôže stotožniť. V tejto súvislosti poukazuje na to, že majiteľ prostredníctvom týchto zmlúv okrem dodávky svojich tovarov kupujúcim, zabezpečil aj podporu predaja svojich výrobkov, ich zaradenie v letákoch a propagačných materiáloch rôznych subjektov. Za relevantný dôkaz preukázania plnenia predložených zmlúv je preto potrebné považovať majiteľom predložené kópie letákov spolu s predloženými faktúrami za inzerciu v letákoch (dôkazy č. 21 až 52). Za dôkaz o tom, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou sa dostali až ku konečnému spotrebiteľovi je potrebné považovať aj majiteľom predložené dodacie listy k faktúram (dôkazy č. 60 až 90), ktoré preukázali, že majiteľ tieto tovary dodával rôznym odberateľom, medzi inými aj obchodným reťazcom (BILLA, s. r. o., TESCO STORES SR, a. s., ZDROJ VEREX, a. s., PRIMA ZDROJ HOLDING, a. s., CBA SLOVAKIA, s. r. o., COOP JEDNOTA BRATISLAVA, s. d.) a sieťam čerpacích staníc (SLOVNAFT, a. s., OMV SLOVENSKO, s. r. o. a LUKOIL SLOVAKIA, s. r. o.).

Rovnako orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí ani s názorom navrhovateľa, že za použitie napadnutej ochrannej známky na tovaroch majiteľa je možné považovať iba použitie na obaloch týchto tovarov, pretože spotrebiteľ si kupuje tovary majiteľa v obaloch. Uvedené tvrdenie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v priamom rozpore s § 9 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používaním ochrannej známky rozumie používanie jej majiteľom v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a to je najmä umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch, prípadne na ich obaloch, ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto označených služieb, dovoz alebo vývoz takto označených tovarov a používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v reklame. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že za účelom náležitého zistenia skutkového stavu je potrebné dôkazy, ktoré účastníci konania predložili, vyhodnotiť nielen každý samostatne, ale aj všetky vo vzájomných súvislostiach. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie všetky podstatné výsledky vykonaných dôkazov, a to vo vzájomných súvislostiach, ktoré odôvodňujú výsledok obsiahnutý vo výrokovej časti rozhodnutia.



Čo sa týka navrhovateľovho spochybnenia, že majiteľom predložené letáky, dodacie listy k faktúram a výtlačky webových stránok neobsahujú napadnutú slovnú ochrannú známku „SLOVAKIA CHIPS“, ale kombinované označenia, ktoré sú predmetom ďalších ochranných známk majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovne. Nie je sporné, že na predložených letákoch, výtlačkoch z webových stránok či obale výrobku je okrem napadnutej slovnej ochrannej známky použitá aj kombinovaná ochranná známka obsahujúca slovný prvok „SLOVAKIA CHIPS“. Uvedený slovný prvok je však v rámci ochrannej známky dost' výrazný, dobre viditeľný a čitateľný, rozhodne nie je zanedbateľný. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ v označeniach vníma slovné prvky prednostne pred ostatnými prvkami označení. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že letáky, ktoré majiteľ predložil spolu s faktúrami, okrem kombinovaného označenia obsahujú aj napadnutú slovnú ochrannú známku nachádzajúcu sa nad alebo pod vyobrazením výrobku, príp. z jeho bočnej strany. Rovnako sa napadnutá slovná ochranná známka nachádza aj v predložených výtlačkoch webovej stránky [www.slovakiachips.sk](http://www.slovakiachips.sk). Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné odmietnuť tvrdenie navrhovateľa, že úrad vo viacerých prípadoch nepovažoval predložené výtlačky webových stránok za dostatočný dôkazový materiál, pretože ich obsah je možné upravovať a meniť. Uvedené nie je v posudzovanom prípade namieste, pretože predložené obsahy webovej stránky pochádzajú z archívu tejto stránky a viažu sa na obdobie, ktoré je relevantné z hľadiska podaného návrhu, a preto nie je dôvodné pochybovať o ich obsahu.

Na základe uvedeného a v spojitosti so skutočnosťami, ktoré vyplynuli z majiteľom predložených dokladov, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutá ochranná známka po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky nadobudla v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „zemiakové lupienky“, a preto nie je dôvodné napadnutú ochrannú známku v rozsahu uvedených tovarov vyhlásiť za neplatnú. Pokiaľ ide o ostatné tovary, vo vzťahu ku ktorým bolo uznané naplnenie absolútnych zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. – konkrétne „oriešky spracované, arašidy spracované“ v triede 29, „sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, krekerky (slané pečivo)“ v triede 30 medzinárodného triedenia, majiteľ v preskúvanom prípade vo vzťahu k nim nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, a preto v tejto časti orgán rozhodujúci o rozklade považuje návrh na jej vyhlásenie za neplatnú za opodstatnený.

***Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z.***

Keďže prvostupňový konštatoval, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom „zemiakové lupienky“, za dôležité považoval posúdiť, či spotrebiteľ pri výrobkoch označených napadnutou ochrannou známkou odlišných od zemiakových lupienkov mohol byť v čase jej zápisu do registra uvedený do omylu ohľadne ich povahy, akosti alebo zemepisného pôvodu. Na základe posúdenia dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka nie je klamlivým označením vo vzťahu k zapísaným tovarom a spotrebiteľ nebude vo vzťahu k nim uvádzaný do omylu, čo sa týka ich povahy či akosti. Pokiaľ ide o klamlivosť napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám zapísaným v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán uviedol, že aj keď slovné spojenie „SLOVAKIA CHIPS“ má svoj význam, nie je žiadny predpoklad, aby vo vzťahu k predmetným službám spotrebiteľ vnímal toto označenie ako klamlivé, pretože charakter a účel predmetných služieb je úplne iný ako samotná povaha tovaru „chips“.

Zápisná prekážka upravená v § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z. je často uvádzaná ako typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok, keďže práve prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti snahe prihlasovateľov uvádzať na ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách a dosiahnuť tým pre ne lepší odbyť. Klamlivosť označenia o povahe alebo kvalite prihlásených tovarov alebo služieb je daná v prípadoch, ak označenie obsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate tovaru alebo služieb, o ich vlastnostiach či zložení. Klamlivosť v zmysle tohto ustanovenia musí spočívať v charaktere označenia ako takého a nie v spôsobe, akým je známka používaná. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľskú verejnosť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať do omylu. Výpočet klamlivých skutočností uvedených v tomto ustanovení je pritom len demonštratívny

Orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok považuje za potrebné poznamenať, že vzhľadom na to, že v predmetnom prípade konštatoval vo vzťahu k tovarom „oriešky spracované, arašidy spracované, sušienky,

*keksy, slané tyčinky, pečivo, krekery (slané pečivo)*“ naplnenie zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z., v tejto časti nie je dôvodné posudzovať naplnenie zápisnej výluky § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z. Jej naplnenie preto preskúma len vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „*müsli*“ a všetkým službám napadnutej ochrannej známky.

Pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia v tejto časti orgán rozhodujúci o rozklade bude vychádzať už z vyššie uvedených konštatovaní, podľa ktorých priemerný spotrebiteľ v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra vnímal význam slova „CHIPS“ ako pomenovanie slaných pochúťok, resp. ako pomenovanie pre skupinu slaných maškrt, ktoré sú určené na pohostenie pri oslave či na zahryznutie pri oddychu a zábave, teda nie na zasýtenie. Na rozdiel od uvedeného však tovary „*müsli*“, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, predstavujú druh obľúbeného pokrmu z obilnín, ktorý často predstavuje jedno samostatné jedlo, a v žiadnom prípade nie je možné ho považovať za slanú pochúťku určenú na pohostenie. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra mohla spotrebiteľa klamať ohľadne povahy a charaktere týchto tovarov, a preto je dôvodné vo vzťahu k tovarom „*müsli*“ konštatovať naplnenie podmienok § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z.

Pokiaľ ide o posúdenie klamlivosti napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám v triede 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že predmetné označenie nie je spôsobilé klamať verejnosť o povahe zapísaných služieb, pretože medzi povahou a zameraním zapísaných služieb a vyššie uvedeným a opísaným vnímaním slovného prvku „chips“ neexistuje žiadna zrejma súvislosť, ktorá by odôvodňovala klamanie spotrebiteľa o povahe týchto služieb.

Čo sa týka ďalšieho slovného prvku „SLOVAKIA“ napadnutej ochrannej známky a s tým súvisiaceho argumentu navrhovateľa, že z majiteľom predložených dokladov vyplynulo, že tovary napadnutej ochrannej známky boli vyrábané mimo územia Slovenska, čo má za následok klamanie spotrebiteľa ohľadne ich pôvodu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Klamanie verejnosti o zemepisnom pôvode tovarov by prichádzalo do úvahy len v prípade, ak by tieto tovary vykazovali nejaké špeciálne znaky vďaka ich zemepisnému pôvodu. Ako správne uviedol prvostupňový orgán, tovary a služby napadnutej ochrannej známky takéto osobité znaky nevykazujú, a preto aj napriek tomu, že napadnutá ochranná známka obsahuje zemepisný údaj, nie je dôvod domnievať sa, že môže spotrebiteľa klamať o zemepisnom pôvode označených tovarov a služieb. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v rámci posúdenia absolútnych zápisných výluk nie je predmetom posúdenia spôsob používania označenia, resp. ochrannej známky, t. j. hodnotenie klamanie ochrannej známky v dôsledku jej reálneho používania na tovaroch a v súvislosti so službami, pre ktoré je zapísaná.

Orgán rozhodujúci o rozklade odmieta tvrdenie navrhovateľa, že posúdenie klamlivosti napadnutej ochrannej známky vykonané prvostupňovým orgánom nie je v súlade s praxou úradu. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade medzi posudzovaným prípadom a prípadom označenia „Vodka Cyprián“, na ktoré poukázal navrhovateľ, neexistuje paralela, pretože ide zjavne o odlišný skutkový stav. Označenie „Vodka Cyprián“ úrad odmietol zapísať ako ochrannú známku do registra pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ a požadoval zúžiť zoznam prihlásených tovarov len na vodku z dôvodu, že vo vzťahu k iným alkoholickým nápojom je toto označenie klamlivé. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že pokiaľ by označením „VODKA CYPRIÁN“ boli označované iné nápoje ako vodka, t. j. napr. víno, rum, borovička, koňak atď., aj bez potreby bližšieho vysvetlenia je zřejmé, že spotrebiteľ by bol uvedený do omylu pokiaľ ide o ich povahu. S ohľadom na uvedené nie je poukaz navrhovateľa na postup úradu v konaní o zápis označenia „Vodka Cyprián“ do registra ochranných známok pre predmetné konanie relevantný.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z. vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky „*müsli*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### ***Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplatnený v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach***

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bol prvostupňovým orgánom zamietnutý ako nedôvodný, nakoľko podmienky na zrušenie napadnutej

ochrannej známky v zmysle predmetného ustanovenia neboli naplnené. Prvostupňový orgán konštatoval, že hoci napadnutá ochranná známka v sebe obsahuje zemepisný údaj „SLOVAKIA“ a tovary označené napadnutou ochrannou známkou majiteľ nevyrába na Slovensku, čo preukázali majiteľom predložené doklady a nakoniec to potvrdil aj samotný majiteľ, tento údaj neslúži na určenie kvality, resp. pôvodu zapísaných tovarov, ako je to pri označeniach pôvodu výrobkov či zemepisnom označení. Vzhľadom na charakter tovarov – zemiakových lupienkov (pre ktoré navrhovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky), ich kvalita je daná kvalitou suroviny, výrobným postupom a receptúrou, nie však miestom ich pestovania. Prvostupňový orgán pripomenul, že sídlo majiteľa je na území Slovenska, a preto nemožno pochybovať o preukázanej spojitosti medzi týmto zemepisným údajom a osobou majiteľa. Taktiež poznamenal, že ku klamaniu spotrebiteľov nemôže dochádzať aj z dôvodu, že samotný majiteľ na obaloch svojich výrobkov jasne deklaruje, že ide o výrobok vyrobený v Čechách.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným posúdením prvostupňového orgánu stotožňuje a záver o nenaplnení podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach považuje za plne dôvodný a správny.

V tejto súvislosti považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné pripomenúť, že nie je sporné, že napadnutá ochranná známka obsahuje zemepisný údaj „SLOVAKIA“ a ňou označené výrobky „zemiakové lupienky“ sú vyrábané v Českej republike. Uvedené potvrdil sám majiteľ a rovnaký záver vyplynul aj z majiteľom predložených dokladov. V zmysle predloženého Zápisu z rokovania predstavenstva spoločnosti majiteľa z 19. novembra 2004 (dôkaz č. 102) majiteľ ukončil výrobu zemiakových lupienkov na Slovensku k 13. decembru 2004. Podľa predloženej Rámcovej zmluvy o spolupráci č. 1/2004zo 14. decembra 2004 (dôkaz č. 103) sa spoločnosť Intersnack, a. s., Choustník, Česká republika zaviazala dodávať pre majiteľa slané snaky v určených množstvách, s podmienkou, že tieto tovary budú vyrábané v súlade s receptúrou a kvalitatívnymi štandardmi zodpovedajúcimi technologickým štandardom skupiny Intersnack a interným štandardom majiteľa, pričom tieto tovary nebudú predávané na území Českej republiky, ale sú určené len na slovenský trh a majiteľ bude ich výhradným dovozcom v Slovenskej republike. V prospech realizácie tejto Rámcovej zmluvy svedčia majiteľom predložené faktúry (dôkazy č. 99 až 101), ktoré potvrdzujú, že spoločnosť Intersnack, a. s., Choustník, Česká republika dodala majiteľovi rôzne druhy (príchute) zemiakových lupienkov označených napadnutou ochrannou známkou.

V súvislosti s § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že aplikácia predmetného ustanovenia prichádza do úvahy najmä v situácii, keď určitá zemepisná oblasť je známa napr. produkciou kvalitných výrobkov, resp. že výrobky alebo služby majú špecifické znaky dané práve týmto zemepisným prostredím, pričom konkrétne vyrábané výrobky alebo poskytované služby pôvod v tejto zemepisnej oblasti už nemajú. S ohľadom na to, že tovary „zemiakové lupienky“ označené napadnutou ochrannou známkou nevykazujú žiadne špecifické vlastnosti, ktoré by boli závislé od miesta ich pôvodu, resp. výroby a ani žiadne vlastnosti, ktoré by boli viazané alebo dané výlučne alebo podstatne zemepisným prostredím, v ktorom sú vyrábané a majiteľ na nich jasne deklaruje, že ide o výrobok vyrobený v Čechách, nie je dôvodné očakávať, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu ohľadne zemepisného pôvodu týchto tovarov.

### **Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplatnený v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach**

Podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach považoval prvostupňový orgán za naplnené len vo vzťahu k niektorým tovarom napadnutej ochrannej známky, pričom vychádzal z predpokladu, že bremeno dokazovania používania ochrannej známky je na majiteľovi, ktorý musí preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým napadnutým tovarom a službám, a to v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovacu spôsobilosť, resp. jej nepoužívanie musí oprávneným dôvodom ospravedlniť. Po posúdení majiteľom predložených dokladov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach uznal prvostupňový orgán za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky len pre tovary „slané tyčinky, krekerky, praclíky a zemiakové lupienky“. Vzhľadom na to, že „praclíky“ je možné zahrnúť pod pojem „slané pečivo“ prvostupňový orgán konštatoval, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k tovarom „slané tyčinky, krekerky (slané pečivo), zemiakové lupienky“. V prípade tovarov „oriešky spracované, arašidy spracované, sušienky, keksy, pečivo, müsli“ dospel prvostupňový orgán k záveru, že majiteľ na ich označovanie nepoužíval napadnutú ochrannú známku, ale označenie „SLOVAKIA“.

S takýmto posúdením a odôvodnením sa v podanom rozklade navrhovateľ nestotožnil a naďalej zotrval na názore, že majiteľ neprekázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „*slané tyčinky a krekerly (slané pečivo), vrátane praclíkov*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka výkladu pojmu skutočné používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že tento európska judikatúra v oblasti ochranných známok definuje nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známok 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 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 zväziť, 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 z 11. marca 2003 vo veci C-40/01, analogicky aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004 vo veci T-334/01, rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006 vo veci T-323/03, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 vo veci C-416/04 P).

V súvislosti so spochybnením posúdenia skutočného používania napadnutej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v danom prípade je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. bol v rámci konania o rozklade posúdený ako dôvodný aj vo vzťahu k tovarom „*oriešky spracované, arašidy spracované, sušienky, keksy, slané tyčinky, pečivo, krekerly (slané pečivo), müsli*“. Vzhľadom na to, že pre tieto tovary bolo uznané za dôvodné napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú, teda hľadá sa na ňu akoby k jej zápisu pre tieto tovary do registra nedošlo, skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je dôvodné preskúmať len vo vzťahu k tovarom „*zemiakové lupienky*“ v triede 29 a službám v triede 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považovaný za nedôvodný.

Pokiaľ ide o preskúmanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*zemiakové lupienky*“, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na hodnotenie predložených dokladov vykonané v rámci posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Berúc do úvahy predmetné hodnotenie je dôvodné uznať, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná pre tovary „*zemiakové lupienky*“ a stotožniť sa tak so záverom prvostupňového rozhodnutia v tejto časti. Na doplnenie možno uviesť, že uvedené nebolo predmetom spochybnenia navrhovateľa v podanom rozklade.

Pokiaľ ide o posúdenie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu ku službám „*sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo*“ v triede 35, „*sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie)*“ v triede 36 a „*distribúcia tovaru*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z majiteľom predložených dokladov nevyplývalo používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k nim. Predložené faktúry, reklamné letáky, dodacie listy, zmluvy a webové stránky poukazujú na aktivity majiteľa zamerané na predaj výrobkov, reklamu a propagáciu, podporu predaja, príp. distribúciu výrobkov majiteľa. Žiadny z predložených dôkazov však nepredstavuje dôkaz o tom, že zo strany majiteľa boli tretím osobám poskytované služby, v súvislosti s ktorými by bola používaná napadnutá ochranná známka. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatovať, že podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k službám v triede 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia možno považovať za naplnené.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutú ochrannú známku je dôvodné pre tovary „*oriešky spracované, arašidy spracované*“ v triede 29, „*sušienky, keksy,*

*slané tyčinky, pečivo, krekerky (slané pečivo)*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vyhlásiť za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*müslí*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu k nim možno konštatovať naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/1997 Z. z., a teda aj v tejto časti je potrebné návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyhovieť. Vzhľadom na to, že navrhovateľ okrem návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podal aj návrh na jej zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom majiteľ nepreukázal jej skutočné používanie vo vzťahu k službám v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno podmienky na jej zrušenie v tejto časti považovať za naplnené. Napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „*zemiakové lupienky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Peter Hojčuš  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava

II.

Ing. Mária Fajnorová  
FAJNOR IP, s. r. o.  
Patentová a známková kancelária  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava