



Banská Bystrica 26.08.2014

POZ 435-2005/OZ 218462/I-91-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa VANAPO, s. r. o., Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Beleščákom, BELEŠČÁK & PARTNERI, Námestie slobody 6, 921 01 Piešťany (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 218462 „Karpatský čaj“ majiteľa KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 218462 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 31.10.2013.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 31.10.2013 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 218462 „Karpatský čaj“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nepoužíva v Slovenskej republike najmenej päť po sebe idúcich rokov dozadu v spojení s tovarmi, pre ktoré je zapísaná v triedach 16, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností je podľa navrhovateľa zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si nespĺnil povinnosti, ktoré mu ukladá zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čím napadnutá ochranná známka nespĺňa podmienky na zápis do registra v Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku zrušiť pre celý rozsah zapísaných tovarov.

Listom úradu zo 04.12.2013 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení uviedol, že s názorom navrhovateľa nesúhlasí, pretože používal napadnutú ochrannú známku počas predchádzajúcich piatich rokov na označenie darčekovej a reklamnej série výrobkov pre zákazníkov.

Podľa majiteľa predmetné produkty pod označením „Karpatský čaj“ boli vyrobené v počte 4752 kusov, pričom 1640 kusov bolo poskytnutých obchodným zástupcom spoločnosti KARLOFF s. r. o. ako propagačné

predmety na prácu v teréne, 272 kusov bolo distribuovaných počas ochutnávok ako propagácia výrobkov spoločnosti a 2840 kusov bolo poskytnutých obchodným partnerom. V prílohe majiteľ priložil zoznam klientov, ktorým boli poskytnuté predmetné reklamné a darčkové balenia označené napadnutou ochrannou známkou „Karpatský čaj“ a komunikáciu s danými spoločnosťami potvrdzujúcimi používanie napadnutej ochrannej známky. Majiteľ tiež priložil doklad o vytvorení grafických podkladov pre obaly - etikety a balenia spolu s faktúrou za grafické a tlačiarenské služby.

Vzhľadom na uvedené je podľa majiteľa zrejmé, že napadnutú ochrannú známku používal na svojich produktoch, a teda nedochádza k naplneniu podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V závere majiteľ navrhol predmetný návrh v plnom rozsahu zamietnuť.

Navrhovateľ k vyjadreniu majiteľa predložil 07.08.2014 stanovisko, v ktorom uviedol, že akýkoľvek zoznam klientov nie je spôsobilý sám o sebe preukázať používanie označenia na tovaroch, pre ktoré je ochranná známka zapísaná a nepreukazuje to ani v spojitosti s komunikačným dokumentom - listom spoločnosti Qvirimius s. r. o. z Kežmarku, ktorý je datovaný 13.12.2013 (teda po „rozhodnom období“) a nemôže byť preto braný do úvahy, ani v spojitosti s e-mailovou komunikáciou so spoločnosťou BALTIC DISTRIBUTION SERVICES SIA z Litvy, ktorá je taktiež datovaná po „rozhodnom období“ a predstavuje umiestňovanie výrobkov na trhu inej krajiny a teda nemôže byť braná do úvahy ani v spojitosti s e-mailovou komunikáciou so spoločnosťou KARLOFF ISTRÁ, LLC z Ruskej federácie, ktorá je taktiež datovaná mimo „rozhodného obdobia“ a tiež by išlo o umiestňovanie výrobkov na trhu inej krajiny. Podľa navrhovateľa z týchto dokumentov nie je zjavné, že by označenie bolo priamo používané na výrobkoch, ktoré boli distribuované na trh Slovenskej republiky konečnému spotrebiteľovi.

Podľa navrhovateľa faktúry predložené majiteľom 153/2012 a 194/2012 z roku 2012 od dodávateľa Tomáša J. TOJES PRINT z Popradu preukazujú v skutočnosti službu „grafické práce“ a „veľkoplošnú tlač“ niečoho nepomenovaného, pričom priložená kópia letáku, na ktorom je vyobrazený výrobok označený „KARLOFF, KARPATSKÝ ČAJ 52%“ nie je datovaný a môže pochádzať z iného ako z „rozhodného obdobia“, preto tieto tiež nemôžu byť brané do úvahy.

Podľa navrhovateľa na základe uvedeného zápis ochrannej známky v registri nemá opodstatnenie a ochranná známka má byť zrušená v celom jej rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 § 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.

V konaní o návrhu na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 218462 „Karpatský čaj“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer s právom prednosti od 09.03.2005 bola 13.06.2007 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých druhov, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly, (papiernický*

tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov“ v triede 16, pre tovary „nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje na báze čaju“ v triede 32 a pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty likéry a pálenky, liehoviny, všetko na báze čaju“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 31.10.2013. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie len s účelom udržať si práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je potrebné brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky“ [rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV].

V nadväznosti na uvedené je nutné konštatovať, že pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky budú relevantné jednak dôkazové materiály, ktoré sú datované pred dátumom podania návrhu na zrušenie ochrannej známky (t. j. pred 31.10.2013), ako aj doklady, ktoré aj keď nespĺňajú podmienku datovania, osvedčujú jej používanie v rozhodujúcom období. Keďže základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, z predložených dokladov musí byť pri preukazovaní skutočného používania okrem podmienky datovania zrejmy tiež vzťah napadnutej ochrannej známky k jej majiteľovi. V prípade, ak takéto spojenie z predložených dôkazových materiálov nevyplýva, nebude ich možné v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania považovať za relevantné. Rozsah používania je potrebné posúdiť s ohľadom na kvantitatívne kritériá predložených dokladov v závislosti na ostatných okolnostiach posudzovaného prípadu, ako sú napr. povaha tovarov a služieb, na označovanie ktorých, resp. v súvislosti s ktorými je napadnutá ochranná známka používaná, situácia na trhu s uvedenými tovarmi a službami, frekventovanosť predaja týchto tovarov a podobne.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- Zoznam klientov (siedmich spoločností), ktorým boli poskytnuté reklamné a darčkové balenia označené napadnutou ochrannou známkou. Podľa tohto zoznamu tri spoločnosti boli zo Slovenska, ostatné pôsobili v zahraničí.
- Výtlačok z internetovej stránky spoločnosti KARLOFF, s. r. o. (bez datovania), kde medzi produktmi - liehovinami - ponúkanými touto spoločnosťou je miniatúrka 0,05 L „KARPATSKÝ ČAJ“.
- List z 13.12.2013 od konateľa spoločnosti Qvirinius s. r. o., Kežmarok, adresovaný Karloff, s. r. o., Kežmarok, v ktorom spoločnosť Qvirinius s. r. o. vyjadrila vďaka za spoluprácu počas uplynulého roku, obzvlášť za produkty tejto spoločnosti (Tatranský čaj, Suave a Karpatský čaj). Konateľ spoločnosti Qvirinius s. r. o. zároveň v predmetnom liste ubezpečil spoločnosť Karloff, s. r. o., Kežmarok, že počas obchodných rokovaní ich firmy sa budú podávať len jej nápoje.
- E-mailová komunikácia z 12.09.2013, 26.11.2013 a 27.11.2013 medzi oddelením exportu spoločnosti

KARLOFF, s. r. o., Kežmarok a zástupcom spoločnosti KARLOFF ISTRÁ, LLC Moskva, Ruská Federácia, v ktorej zástupca spoločnosti KARLOFF ISTRÁ, LLC Moskva okrem iného vyjadril vďaka za zásielku s „Karpatským čajom“.

- E-mailová komunikácia z 19.11.2013 a 20.11.2013 medzi oddelením exportu spoločnosti KARLOFF,

s. r. o., Kežmarok a zástupcom spoločnosti BALTIC DISTRIBUTION SERVICES SIA, Riga, Litva, kde okrem iných skutočností zástupca spoločnosti BALTIC DISTRIBUTION SERVICES SIA, Riga uviedol aj poďakovanie za vzorky „Karpatského čaju“.

- Faktúry (2 ks) z 01.08.2012 a 01.10.2012 od dodávateľa Tomáš J. TOJEST PRINT, Poprad. Faktúry boli vystavené za veľkoplošnú tlač a grafické práce pre spoločnosť majiteľa, t. j. pre KARLOFF, s. r. o., Cífer, bližšie tieto práce však špecifikované nie sú a nie je zrejmé, akých výrobkov alebo služieb sa týkali.

- Nedatovaný reklamný prospekt spoločnosti KARLOFF, s. r. o., Cífer (majiteľa napadnutej ochrannej známky), týkajúci sa výrobku „KARPATSKÝ ČAJ“ 52%.

Z predložených dokladov vyplynulo, že majiteľ ponúkal a distribuoval karpatský čajovo-bylinný likér „KARPATSKÝ ČAJ“ 52% v špeciálnej edícii v 0,05 l balení. Čo sa týka obdobia, predložené doklady sú buď bez datovania alebo sa týkajú krátkeho obdobia pred resp. po podaní návrhu, navyše e-mailová komunikácia sa týkala dvoch spoločností zo zahraničia (z Ruskej federácie a Litvy) a len jeden list sa týkal spoločnosti pôsobiacej na území Slovenskej republiky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že dané označenie počas predchádzajúcich piatich rokov používal ako darčekovú a reklamnú sériu pre zákazníkov. Podľa majiteľa predmetné produkty pod označením „Karpatský čaj“ boli vyrobené v počte 4752 kusov, pričom 1640 kusov bolo poskytnutých obchodným zástupcom spoločnosti KARLOFF s. r. o. ako propagačné predmety na prácu v teréne, 272 kusov bolo distribuovaných počas ochutnávok ako propagácia výrobkov spoločnosti a 2840 kusov bolo poskytnutých obchodným partnerom.

K uvedenému je potrebné uviesť, že súčasná legislatívna úprava vyžaduje používanie napadnutej ochrannej známky na účely udržania jej zápisu v určitej kvalite, čo je vyjadrené pojmom skutočné používanie. Na základe uvedeného používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch v počte 4752 ks za obdobie piatich rokov pred podaním návrhu (tak ako to uvádza majiteľ) v súvislosti s alkoholickými nápojmi nie je možné považovať, čo do množstva ponúkaných tovarov, za dostatočný. Majiteľ nepreukázal, že daný alkoholický nápoj je považovaný za exkluzívny výrobok vyrobený v špeciálnej edícii vo vyšších cenových reláciách (ako je to v prípade zberateľských či luxusných značiek), kedy by mohlo byť považované používanie napadnutej ochrannej známky za riadne aj pri nižšom objeme ponúkaných tovarov. Predložené doklady navyše tieto tvrdenia majiteľa o distribuovaných množstvách bylinného likéru ani nepotvrdzujú, keďže sú bez datovania alebo datované tesne pred alebo po podaní návrhu (list a e –maily sa o počtoch nezmiňujú), navyše uvádzaní obchodní partneri boli aj zo zahraničia, čo nespĺňa územnú podmienku používania. Takisto používanie napadnutej ochrannej známky len ako propagačný predmet nie je možné považovať za také používanie, ktorého cieľom je prienik na trh s alkoholickými nápojmi, či cielené vytváranie odbytu pre tieto výrobky a získavanie priazne zákazníkov práve pre tento produkt.

Na základe uvedených skutočností používanie napadnutej ochrannej známky preukazované dokladmi, ktoré predložil majiteľ, nemožno považovať za skutočné používanie, ktoré je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je garantovať spotrebiteľovi alebo koncovému používateľovi identitu, pôvod tovarov a služieb tak, že mu umožní bez možnosti zámény rozlíšiť tovary a služby majiteľa ochrannej známky od ostatných tovarov a služieb iného pôvodu.

Čo sa týka ostatných tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, t. j. všetkých tovarov v triede 16, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb okrem čajovo-bylinného alkoholického likéru (52 %), používanie napadnutej ochrannej známky na našom území pre tieto ostatné tovary nevyplýva zo žiadneho dokladu predloženého majiteľom.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom v triedach 16, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle

ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Ladislav Beleščák
BELEŠČÁK & PARTNERI
Námestie slobody 6
921 01 Piešťany

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica