



Banská Bystrica 24. 9. 2014

MOZ 830006 /I-97-2014

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Sky International AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 830006 „SWISSTEC BY SKY MEDIA“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Ludmilla Khablieva, Avenue Général-Guisan 60, CH-1009 Pully, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, HÖRMANNOVÁ, TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Repaškého 20, 841 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

**medzinárodná ochranná známka č. 830006 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.**

**Zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinné od 12.06.2013.**

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

### Odôvodnenie:

Úradu bol 12.06.2013 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 830006 „SWISSTEC BY SKY MEDIA“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Podľa navrhovateľa tak slovenská časť napadnutej ochrannej známky neplní základnú funkciu ochrannej známky a bráni iným podnikateľom v zápise zhodných alebo podobných ochranných známk pre tovary a služby rovnakého druhu a plní tak neprípustnú blokačnú funkciu.

V závere navrhovateľ navrhol, aby bola slovenská časť napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zrušená v plnom rozsahu.

Listom úradu z 18.07.2013 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 svojom vyjadrení doručenom úradu 04.06.2014 predložil doklady, ktoré podľa jeho názoru preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky na Slovensku v relevantnom období.

Majiteľ k predloženým dôkazom ďalej uviedol, že ide o používanie so súhlasom majiteľa a na vysvetlenie vlastníckych vzťahov majiteľa predložil dve vyhlásenia zo 16.08.2013 a 04.06.2014.

Majiteľ na základe predložených dôkazov a uvedeného požiadal o zamietnutie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na účely používania medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

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 medzinárodnej ochrannej známky č. 830006 „SWISSTEC BY SKY MEDIA“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ludmilla Khablieva, Avenue Général-Guisan 60, CH-1009 Pully, Švajčiarsko je platná na území Slovenskej republiky od 19.02.2004 s právom prednosti od 10.02.2004 pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej bolo zistené, že napadnutá ochranná známka 19.02.2014 zanikla neobnovením.

Napadnutá ochranná známka (IR 830006):

**SWISSTEC®**  
BY SKY MEDIA

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky bol podaný 12.06.2013. Z uvedeného vyplýva, že od dátumu priznania ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky pre územie 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 s púhym účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ [rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV].

V nadväznosti na uvedené je nutné konštatovať, že pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky budú relevantné dôkazové materiály, ktoré sú datované pred dátumom podania návrhu na zrušenie ochrannej známky (t. j. pred 12.06.2013). 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 zrejmý 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, na označovanie ktorých, resp. v súvislosti s ktorými je napadnutá ochranná známka používaná, situácia na trhu s uvedenými tovarmi, frekvencovanosť predaja týchto tovarov a podobne.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- 8 faktúr z obdobia rokov 2009 až 2014 vystavených spoločnosťou Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o., pre rôznych odberateľov spolu s dodacími listami,
- prospekty spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o. na CD a DVD,
- vyhlásenie majiteľa zo 04.06.2014 a 16.08.2013.

Dve z predložených faktúr sú z novembra 2013 a januára 2014, t. j. z obdobia po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, preto ich nemožno akceptovať ako relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Ďalšie predložené faktúry boli vystavené v júli 2009 (fa č. 1020044), v auguste 2011 (fa č. 9220100, fa č. 9220101), v auguste a decembri 2012 (fa č. 9320124, fa č. 9320868), v máji 2013 (fa č. 9322026) spoločnosťou Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o. pre rôznych odberateľov zo Slovenska za tovary - LCD TV SWISSTEC, resp. LED TV SWISSTEC za celé toto obdobie v celkovom množstve 1550 kusov televízorov.

Na predložených prospektoch spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o. sú zobrazené CD a DVD, ktoré obsahujú napadnutú ochrannú známku. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že aj keď predmetné prospekty zobrazujú výrobky označené napadnutou ochrannou známkou, nie sú označené žiadnym dátumom, preto nie je podľa nich možné zistiť a určiť, kedy a či vôbec boli takéto výrobky reálne dostupné na trhu v Slovenskej republike.

Podľa vyhlásení zo 16.08.2013 a 04.06.2014 je majiteľ napadnutej ochrannej známky, súčasne majiteľom spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o. a tiež je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 757820. Vo vyhlásení je tiež uvedené, že majiteľ dal súhlas na používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno považovať za preukázané, že spoločnosť Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o. v období od roku 2009 do roku 2013 obchodovala a dodávala tretím osobám LED a LCD televízory SWISSTEC, a to na území Slovenskej republiky. V nadväznosti na vyhlásenie majiteľa zo 04.06.2014 možno používanie napadnutej ochrannej známky touto spoločnosťou na území Slovenskej republiky považovať za používanie majiteľom v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. K relevantnosti predložených faktúr je však ďalej potrebné zdôrazniť, že len tieto samotné nepreukazujú, že na fakturovaných výrobkoch bola skutočne použitá napadnutá ochranná známka v podobe, v akej je zapísaná v registri. Podľa údajov na faktúrach boli dodávané výrobky označené len slovným prvkom „SWISSTEC“, pričom napadnutá ochranná známka je tvorená aj ďalšími slovnými prvkami „BY SKY MEDIA“, nehovoriac o jej úprave, v akej bola zapísaná do registra. Keďže v konaní neboli predložené žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by osvedčovali, že fakturované výrobky - televízory skutočne obsahovali a boli označené napadnutou ochrannou známkou, nemožno na základe predložených dôkazov konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola vo vzťahu k týmto výrobkom predmetom skutočného používania. Tiež je potrebné uviesť, že predmetné faktúry sa týkajú len jedného druhu výrobkov - zatiaľ čo napadnutá ochranná známka je zapísaná pre širší rozsah - viacero výrobkov v triede 9, pričom o používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k ďalším zapísaným tovarom dôkazy neboli predložené. Majiteľ síce ďalej predložil dva prospekty spoločnosti Universal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o., na ktorých je napadnutá ochranná známka použitá na výrobkoch CD a DVD, avšak podľa týchto materiálov nie je možné jednoznačne identifikovať kedy boli takto označené tovary

vyrobené, či boli skutočne dodané na trh a dostupné pre slovenského spotrebiteľa v relevantnom období a ani v akom rozsahu. Preto tieto dva prospekty nie sú postačujúce na konštatovanie, že výrobky označené napadnutou ochrannou známkou – CD a DVD boli dostupné na území Slovenskej republiky v relevantnom období v dostatočnom rozsahu, a teda že napadnutá ochranná známka bola vo vzťahu k týmto tovarom predmetom skutočného používania.

Vzhľadom na uvedené možno dospieť k záveru, že majiteľ napadnutej ochrannej známky neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a 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:

Rott, Růžička & Guttmann  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava

Ing. Tomáš Hörmann  
HÖRMANNOVÁ, TOMESŠ, Patentová, technická a známková kancelária  
Repašského 20  
841 01 Bratislava