



Banská Bystrica 18. júna 2015  
MOZ 719551 II/54-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. októbra 2013 navrhovateľom PALOMA PLUS, s. r. o., E. Belluša 6936/12, 921 01 Piešťany, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Štefanom Holakovským, Drobného 13, 841 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 719551-I/110-2013 z 24. septembra 2013 vo veci návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 719551 pre územie Slovenskej republiky, majiteľa FERRERO S. p. A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051, Alba (CN), Taliansko, v konaní zastúpeného spoločnosťou BEATOW PARTNERS, s. r. o., Panenská 23, 811 03 Bratislava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. MOZ 719551-I/110-2013 z 24. septembra 2013 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 719551-I/110-2013 z 24. septembra 2013 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk medzinárodná obrazová ochranná známka č. 719551 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) na základe návrhu pre územie Slovenskej republiky čiastočne zrušená pre tovary „*café, thé, sucre, riz, tapioca, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre*“ [káva, čaj, cukor, ryža, maniok, kávové náhradky; múka a výrobky z mletého obilia (okrem krmiva); chlieb, sušienky, koláče, jedlý ľad; med, sirup; droždie, prášok do pečiva; kuchynská soľ, horčica, korenie, ocot, omáčky; korenia; ľad pre občerstvenie, kakao, výrobky z kakaa hlavne prípravky na výrobu kakaových nápojov, čokoládové cesto, polevy a hlavne čokoládové polevy, čokoládové výrobky na dekoráciu vianočných stromčekov, potravinárske produkty zložené z obalu z jedlej čokolády a plnené alkoholom, pečivo vrátane trvanlivého, žuvacia guma, žuvacia guma bez obsahu cukru, sladkosti bez obsahu cukru] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka zostala pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary „*pâtisserie et confiserie, chocolat, pralines, sucreries*“ (cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky, ktorý sa týkal celého zoznamu zapísaných tovarov, uplatnil v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky bolo preukázané, že táto bola v rozhodnom období (od 13. februára 2007 do 13. februára 2012) predmetom skutočného používania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k tovarom „*pâtisserie et confiserie, chocolat, pralines, sucreries*” (cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Pokiaľ ide o ostatné tovary napadnutej ochrannej známky v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, jej skutočné používanie vo vzťahu k týmto tovarom nevyplývalo zo žiadneho majiteľom predloženého dokladu.

K uvedenému záveru prvostupňový orgán dospel na základe posúdenia majiteľom predložených dôkazových materiálov, a to jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, pričom skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v relevantnom období ponúkal a dodával na náš trh prostredníctvom spoločnosti FERRERO Česká, s. r. o., Praha a Opal Fytos, a. s., Petrovany, čokoládové tyčinky „Kinder Bueno“. Svedčí o tom najmä množstvo predložených faktúr, ako aj množstvo fotografií z predajní v rôznych častiach Slovenska, v ktorých sa ponúkali predmetné výrobky v relevantnom období. Napadnutá ochranná známka pritom bola na obale tohto výrobku znázornená len s drobnými úpravami a odchýlkami, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené výrobky boli ponúkané a prezentované aj prostredníctvom katalógov a internetu a tiež v súvislosti s ich predajom boli uskutočnené aj promo akcie, čo vyplýva z galérie organizovaných akcií spoločnosťou Promo Agency, s. r. o. Takisto v súvislosti s uvedeným výrobkom „Kinder Bueno“ boli v audiovizuálnych médiách vysielané reklamné spoty. Preukázaná frekvencia dodávok a objem tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou poukazuje na skutočnosť, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných výrobkov - čokoládových tyčiniek. Majiteľ podľa prvostupňového orgánu preukázal aj následné kontinuálne používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky vykonaným prvostupňovým orgánom, a to v rozsahu, v ktorom nebolo tomuto návrhu vyhovené.

Argumentoval tým, že napadnutá ochranná známka je dvojrozmerná a farebná, zatiaľ čo na obale výrobku „Kinder Bueno“, prostredníctvom ktorého majiteľ preukazoval jej používanie, je znázornené farebné kombinované označenie obsahujúce ďalšie obrazové a slovné prvky. Navrhovateľ doplnil, že samotný výrobok „Kinder Bueno“ je trojrozmerný, farebný (ten je navyše zabalený, čiže spotrebiteľ ho pri kúpe nemôže vidieť, a preto samotný tvar výrobku nemôže plniť základnú rozlišovaciu funkciu vyjadrenú v § 2 zákona o ochranných známkach).

K majiteľom predloženým dôkazom o používaní napadnutej ochrannej známky navrhovateľ uviedol nasledovné. Pokiaľ ide o dôkazy – interné zúčtovania z obdobia od 1. septembra 2012 do 28. novembra 2012, tieto sú podľa neho irelevantné, keďže sú z obdobia po podaní predmetného návrhu na zrušenie. Súčasne nepreukazujú, že napadnutá ochranná známka bola používaná na území Slovenskej republiky. Rovnako irelevantné sú dôkazy – 3 pokladničné bločky, pretože sú datované 14. decembra 2012, teda skoro rok po podaní návrhu na zrušenie. V súvislosti s faktúrami, podľa ktorých spoločnosť FERRERO ČESKÁ, s. r. o. dodávala odberateľovi Opal Fytos, a. s., Petrovany – vysielač 573, 082 53 Petrovany, výrobok „Kinder Bueno“ poukázal navrhovateľ na skutočnosť, že veľa z nich spadá do obdobia po podaní predmetného návrhu. Zároveň doplnil, že predmetom napadnutej ochrannej známky nie je slovné označenie „Kinder Bueno“, ale obrazové farebné označenie, preto doložené faktúry nesvedčia o jej používaní.

Okrem toho poukázal na svoje zistenia z internetového vyhľadávania, podľa ktorého sa na webstránke spoločnosti Opal Fytos, a. s. uvádza, že spoločnosť sa pôvodne špecializovala na skladovanie, distribúciu a veľkoobchodný predaj mlieka a mliečnych výrobkov. Postupne sa však veľkoobchodná činnosť utlmovala a začali sa rozvíjať skladovacie a distribučné aktivity, ktoré vyústili do výstavby nového moderného logistického centra, ktoré bolo ukončené a uvedené do prevádzky v novembri 2007. Veľkoobchodná činnosť je orientovaná na export nealkoholických nápojov a zeolitu.

V súvislosti s týmito informáciami navrhovateľ uviedol, že faktúry vystavené pre logistické centrum nie sú dôkazom o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky relevantnými spotrebiteľmi. Zdôraznil, že logistické centrum nie je spotrebiteľom oblátok a doplnil, že je pravdepodobné, že na baleniach pre logistické centrum označenie predajných obalov jednotlivých výrobkov (pozn. tyčiniek „Kinder Bueno“) nebolo viditeľné. Ďalej uviedol, že faktúry nie je možné považovať za dôkaz o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky, pretože na žiadnej z nich táto nie je znázornená. Faktúry svedčia len o používaní označenia FERRERO ČESKÁ, s. r. o., ktoré však nie je predmetom podaného návrhu. Okrem toho ani tie faktúry, ktoré spadajú do rozhodného obdobia pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, nemôžu byť dôkazom o jej používaní majiteľom, pretože tieto pochádzajú od dodávateľa FERRERO ČESKÁ, s. r. o., Karla Engliša 6/3201, 150 00 Praha, avšak majiteľom napadnutej ochrannej známky je spoločnosť FERRERO S. p. A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051 Alba, Taliansko.

Hodnotenie dôkazových materiálov navrhovateľ uzavrel konštatovaním, že majiteľom predložené reklamné materiály a fotografie z obchodov buď nie sú z územia Slovenskej republiky alebo nie sú datované, takže tiež nepredstavujú relevantný dôkazový prostriedok.

V ďalšom navrhovateľ argumentoval tým, že majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, pre ktoré ju prvostupňový orgán ponechal v platnosti, t. j. „*cukrářským výrobkom, cukrovinkám, čokoláde, pralinkám, sladkostiam*“. Poukázal na to, že majiteľ dôkazovými materiálmi preukázal, že v obchodnej sieti predával „oblátky“, čo je uvedené na obale výrobkov „Kinder Bueno“. Navrhovateľ v tejto súvislosti citoval definície pojmu „cukrář“, ktorý napríklad podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka označuje „*odborníka zhotovujúceho sladké výrobky (zákusky, torty, krémy ap.)*“. Poukázal tiež na § 42 ods. 3 potravinového kódexu Slovenskej republiky, ktorý uvádza delenie cukrářských hotových výrobkov na listové, linecké, vaflové, odpaľované, jadrové, šľahané, kysnuté, špeciálne, čajové a modelované cukrářské výrobky. V § 46 tohto kódexu sa zase v súvislosti so skladovaním, prepravou a uvádzaním cukrářských výrobkov do obehu uvádza, že cukrářské výrobky podliehajúce z mikrobiologického hľadiska rýchlej skaze sa musia skladovať v chladných skladoch pri teplote do 8 °C; na nevyhnutnú manipulačnú prípravu a na expedíciu ich možno uložiť v expedičných priestoroch mimo týchto skladov najviac na dve hodiny, pričom sa nesmú vystaviť priamemu slnečnému žiareniu.

Navrhovateľ ďalej poukázal na ustanovenie § 9 ods. 3 návrhu Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrářských výrobkoch a cestovinách, podľa ktorého na nevyhnutnú manipulačnú prípravu a na expedíciu sa cukrářský výrobok a cukrářský polotovár uloží v nechladených expedičných priestoroch bez priameho slnečného žiarenia najviac na dve hodiny. Podľa § 9 ods. 4 predmetného návrhu Vyhlášky sa cukrářský výrobok a cukrářský polotovár prepravuje v chladiacich prepravných prostriedkoch.

Z uvedeného podľa navrhovateľa vyplýva, že cukrářské výrobky, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, predstavujú potravinárske výrobky určeného zloženia, vyrobené na rýchlu spotrebu. Ide väčšinou o výrobky dennej spotreby a ich vlastnosti a krátka trvanlivosť spôsobujú, že cukrářská výroba si zachovala svoj remeselný charakter a sústreďuje sa v malých výrobniciach. Z doložených materiálov, ako aj zo známeho spôsobu výroby a predaja je preto zrejmé, že výrobok „Kinder Bueno“ nie je cukrářský výrobok, ale, ako deklaruje samotný výrobca (majiteľ), je to oblátka.

Okrem toho navrhovateľ citoval definície pojmov „cukrovinky“, „čokoláda“ a „pralinky“. „Cukrovinky“ sú podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka „*drobné cukrářské výrobky (cukríky, bonbóny, keksy ap.)*“. „Čokoláda“ je podľa Slovníka cudzích slov „*potravinársky výrobok z kakaa, cukru a rozličných prísad, prípadne nápoj z tohto výrobku*“. Podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 40/2012 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky „čokoláda“ je „*výrobok získaný z výrobkov z kakaa (kakaových súčastí) a z cukrov*“. „Pralinku“ Slovník cudzích slov definuje ako „*plnenú čokoládovú cukrovinku kužeľovitého tvaru*“. Z uvedených definícií podľa navrhovateľa vyplýva, že oblátka „Kinder Bueno“ nie je ani cukrovinka, ani čokoláda, ani pralinka.

V ďalšom sa navrhovateľ vyjadril k poukazu majiteľa na súdne konania vedené na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 35CbPv/1/2009 a na Krajskom súde Bratislava pod sp. zn. 6 Cob 87/2007, a to, ako uviedol majiteľ, prebiehajúce z dôvodu, že navrhovateľ uvádza na trh na území Slovenskej republiky tyčinky (Nutymax) v obale, na ktorom je označenie zameniteľné s napadnutou ochrannou známkou. Navrhovateľ upozornil, že majiteľ obidva súdne spory prehral a ako dôkaz doložil prvé strany príslušných rozsudkov. Podotkol, že majiteľ v rámci súdnych sporov, aj v rámci konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej

známky často argumentuje tým, že jeho výrobok i ochranné známky sú jedinečné. Navrhovateľ však podľa svojich slov v súdnych sporoch dokázal, že tvar výrobkov majiteľa nie je ojedinelý, špecifický či výnimočný, ale takýto tvar sa používal už dávno predtým, ako ich začal vyrábať majiteľ, prípadne sa bez problémov používa súbežne s inými obchodnými označeniami. Ako dôkaz predložil výťažky dvanástich obalov čokoládových výrobkov pochádzajúcich od iných výrobcov.

Na záver navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ nepredložil ani jeden právne relevantný dôkaz o tom, že napadnutá ochranná známka bola používaná na území Slovenskej republiky a súčasne ani jeden dôkaz o tom, že výrobok, ku ktorému majiteľ doložil dôkazové materiály, je „cukrársnym výrobkom, cukrovinkou, čokoládou, pralinkou alebo sladkosťou“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie prehodnotil a zmenil tak, že napadnutá ochranná známka bude pre územie Slovenskej republiky zrušená, a to z dôvodu, že nebola na jej území skutočne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 22. mája 2014, tento označil za neodôvodnený, nakoľko žiadne z tvrdení navrhovateľa nie je podľa jeho názoru podložené a nevyvracia už dokázané kontinuálne používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Uviedol, že napadnutá ochranná známka platná aj na území Slovenskej republiky chráni jeden z jeho nosných produktov – čokoládovú tyčinku „Kinder Bueno“. Samotnú ochrannú známku tvoria dve tyčinky umiestnené vedľa seba (jedna z nich je predsunutá a jedna v čelnej časti zobrazená tak, aby bolo vidno, že je plnená krémom), ktoré tvorí plochá obľátka, na ktorej sú v rade za sebou umiestnené štyri čokoládové polvalce, naplnené mliečno-orieškovým krémom. Tyčinky sú obliate hnedou čokoládou a priečne ozdobené nepravidelnými tenkými prúžkami tmavej čokolády. Vedľa nich sa nachádza vyobrazenie orieškov s lístkom a nádoba s mliekom. Napadnutá ochranná známka tvorí prominentný element obalu výrobku „Kinder Bueno“. Čokoládové tyčinky „Kinder Bueno“ sú zároveň zobrazené aj na ďalších ochranných známkach majiteľa, konkrétne na medzinárodnej ochrannej známke č. 665564 a 719821.

V tejto súvislosti podotkol, že tyčinky „Kinder Bueno“ predáva už od ich uvedenia na slovenský trh v absolútne rovnakom prevedení a podobe, akú chráni napadnutá ochranná známka. Túto používa v súlade so zákonom o ochranných známkach, najmä ju umiestňuje na obaloch svojich výrobkov „Kinder Bueno“, takto označené výrobky ponúka a uvádza na trh, skladuje, dováža a vyváža, používa v reklame a pod.

Majiteľ označil za nepravdivé tvrdenie navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka nebola skutočne používaná pre tovary, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia piatich rokov. Zdôraznil, že napadnutú ochrannú známku používa na území Slovenskej republiky nepretržite už približne dvadsať rokov, a to pre tovary, pre ktoré je zapísaná. Pripomenul, že je majiteľom ďalších dvoch (už vyššie spomínaných) obrazových ochranných známk platných na území Slovenskej republiky, ktoré rovnako ako napadnutá ochranná známka chránia vyobrazenie tyčinky „Kinder Bueno“. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdného dvora EÚ vo veci C-12/12 *Levi Strauss* z 18. apríla 2013. V uvedenom prípade mala spoločnosť Levi Strauss zaregistrované tri ochranné známky, pričom jedna z nich bola hlavným elementom ďalších dvoch a všetky sa vzťahovali na jeden druh tovaru – nohavice. Súdny dvor EÚ poukázal na svoj rozsudok vo veci C-353/03 *Nestlé* zo 7. júla 2005, z ktorého vyplýva, že „*pojmem používanie ochrannej známky zahŕňa tak nezávislé používanie ochrannej známky, ako aj jej používanie ako zložky inej ochrannej známky posudzovanej ako celku alebo v kombinácii s ňou. Je postačujúce, že v dôsledku tohto používania dotknuté kruhy verejnosti skutočne vnímajú tovar alebo službu ako pochádzajúce od určitého podniku.*“

Majiteľ poukázal aj na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa za používanie ochrannej známky považuje aj jej používanie v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Ďalej upozornil na bežnú prax ohľadom registrácie ochranných známk porovnateľných, konkurenčných produktov s výrobkom „Kinder Bueno“. Uviedol, že jeho konkurenti si rovnako prihlasujú viaceré varianty ochranných známk, ktoré používajú nielen na obaloch produktu, ale ktoré zároveň chránia jeho tvar alebo sú používané výhradne v reklamných kampaniach. Ako príklad uviedol spoločnosť Mars Inc., ktorá si chráni tyčinku „TWIX“ viacerými ochrannými známkami zobrazujúcimi napríklad logo, ale i špecifický tvar tyčiniek, či už vo farebnom alebo čierno-bielom prevedení.

Podľa majiteľa napadnutá ochranná známka zobrazuje ako jeden z hlavných prvkov tvar a prevedenie čokoládovej tyčinky „Kinder Bueno“. Navrhovateľ argumentoval tým, že spotrebiteľ nemôže výrobok vidieť, nakoľko je zabalený, a preto napadnutá ochranná známka nemá potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť a stráca svoju základnú funkciu. Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že tvrdenie navrhovateľa nemá oporu v zákone a odvolal sa na ustanovenie § 2 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého označením, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré je možné graficky znázorniť a ktoré tvorí o. i. napríklad tvar tovaru alebo jeho obal. Vyobrazenie tyčinky „Kinder Bueno“ v rámci napadnutej ochrannej známky je teda plne v súlade so zákonom a táto je spôsobilá zabezpečiť rozlíšenie výrobku „Kinder Bueno“ od tovarov iných výrobcov. Fakt, že výrobok je zabalený a spotrebiteľ ho pri kúpe nevidí, je podľa majiteľa bezpredmetný, pretože je úplnou samozrejmosťou baliť potravinárske a cukrárske výrobky z hygienických dôvodov do obalov. Balenie neovplyvňuje žiadnym spôsobom rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky a nebráni spotrebiteľovi prísť do kontaktu s výrobkom pri jeho konzumácii. Majiteľ upozornil na to, že tvar tyčinky sa nikdy od svojho uvedenia na trh nemenil, a teda spotrebiteľ sa s týmto tvarom mohol stretnúť viackrát. Navyše, v dôsledku veľkých investícií do reklamy sa čokoládová tyčinka „Kinder Bueno“ a jej tvar stali všeobecne známymi.

V ďalšom sa majiteľ snažil vyvrátiť argumenty navrhovateľa, ktorými spochybňoval dôveryhodnosť predložených faktúr ako dôkazných prostriedkov preukazujúcich používanie napadnutej ochrannej známky. Odvolal sa pritom na § 9 ods. 1 a 2 zákona o ochranných známkach, ktorý uvádza aktivity majiteľa považované za používanie ochrannej známky. Ide konkrétne o jej umiestňovanie na tovaroch, prípadne ich obaloch, ponuku alebo uvádzanie na trh tovarov označených ochrannou známkou, ich skladovanie, dovoz alebo vývoz tovarov označených ochrannou známkou a jej používanie v obchodnej korešpondencii alebo v reklame. Majiteľ uviedol, že faktúry predložil s cieľom preukázať, že produkty zobrazujúce napadnutú ochrannú známku boli na územie Slovenskej republiky dovážané, boli na tomto území skladované, ďalej distribuované a predávané veľkoobchodom, maloobchodom a obchodným reťazcom. Vyjadril presvedčenie, že predložené faktúry sú dôkazom predaja tovarov, na ktorých je vyobrazená napadnutá ochranná známka, a teda sú dôkazom jej používania.

Majiteľ tiež uviedol protiargumenty k tvrdeniam navrhovateľa, ktorými spochybnil dôveryhodnosť spoločnosti Opal Fytos, a. s. ako distribučného článku výrobkov „Kinder Bueno“ na území Slovenskej republiky. Výňatky z internetovej stránky uvedenej spoločnosti boli podľa neho navrhovateľom vybrané a použité účelovo. Poukázal na to, že na tejto internetovej stránke je v sekcii „Obchod“ spomenutá aj činnosť - distribúcia potravinárskych výrobkov od renomovaných zahraničných výrobcov. Záver navrhovateľa o tom, že faktúry vystavené pre logistické centrum nie sú dôkazom o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky relevantnými spotrebiteľmi, pretože logistické centrum nie je spotrebiteľom obľábkou, je podľa majiteľa mylný a tiež v rozpore s § 9 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Používanie ochrannej známky sa v zmysle uvedeného ustanovenia nezužuje iba na kúpu výrobkov koncovými spotrebiteľmi, ako to uvádza navrhovateľ, ale aj na ich predaj a distribúciu. Vzhľadom na to, že spoločnosť Opal Fytos, a. s. je distribútorom výrobkov „Kinder Bueno“, faktúry vystavené pre ňu ako odberateľa sú logicky iba nepriamym dôkazom o spotrebe a nákupe tovarov koncovými spotrebiteľmi, avšak pokiaľ ide o faktúry, ktoré vystavila spoločnosť Opal Fytos, a. s. z pozície dodávateľa, tieto predstavujú priame dôkazy o dovoze a vývoze produktu „Kinder Bueno“.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa na to, že spoločnosť Opal Fytos, a. s. je logistickým centrom, majiteľ uviedol, že táto spoločnosť sa ako väčšina právnických osôb na Slovensku nezaobrá len jedným predmetom podnikania, ale postupne rozširovala svoje aktivity a okrem distribučnej činnosti sa stala aj logistickým centrom. Uvedené však nijakým spôsobom nevyvracia skutočnosť, že táto spoločnosť je distribútorom tyčiniiek „Kinder Bueno“, navyše navrhovateľom predložené internetové výňatky len podporujú dôkazy majiteľa o tom, že spoločnosť Opal Fytos, a. s. nebola len dovozcom a distribútorom, ale príslušné tovary tiež skladovala. Argument navrhovateľa, že faktúry vystavené pre logistické centrum nie sú dôkazom o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky, pretože na nich nebola vyobrazená, sú tak v priamom rozpore s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Majiteľ doplnil, že používanie ochrannej známky na faktúrach tak, ako to uvádza navrhovateľ, nemá oporu v zákone a v praxi sa takýto spôsob nepoužíva.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že predložené faktúry, ktoré vystavila spoločnosť FERRERO ČESKÁ, s. r. o., nie sú dôkazom o používaní napadnutej ochrannej známky majiteľom, pretože tým je odlišný subjekt FERRERO S. p. A. so sídlom v Taliansku, majiteľ vo svojom vyjadrení oponoval nasledovným. Spoločnosť FERRERO ČESKÁ, s. r. o. je výhradným distribútorom tyčiniiek „Kinder Bueno“ pre územie Slovenskej aj

Českej republiky, a teda faktúry vydané touto spoločnosťou sú priamym dôkazom dovozu tovarov na územie Slovenska. S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ uzatvoril, že v konaní jasne preukázal umiestňovanie napadnutej ochrannej známky na obaloch výrobkov „Kinder Bueno“, ich dovoz na územie Slovenskej republiky, ponuku a uvádzanie takto označených tovarov na trh, ako aj používanie napadnutej ochrannej známky v rámci reklamných a promo kampaní.

K argumentácii navrhovateľa, že čokoládová tyčinka „Kinder Bueno“, prostredníctvom ktorej majiteľ preukazoval používanie napadnutej ochrannej známky, nie je cukrárske výrobkom, ale ide o oblatku, teda nespadá ani pod jednu kategóriu tovarov „cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti“, pre ktoré je táto v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná do medzinárodného registra (odvolávajúc sa pritom na definície zo slovníkov a Potravinového kódexu Slovenskej republiky), majiteľ uviedol nasledovné. Výber definícií, osobitne z Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Slovníka cudzích slov, nie je vyhovujúci pre účely ochranných známk a medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Triedy výrobkov v zmysle tohto triedenia sa nechápu zúžene tak, ako to prezentoval navrhovateľ, ale v súlade s bežným chápaním názvov a kategórií daných výrobkov ich výrobcami a spotrebiteľmi. Majiteľ poukázal na to, že zúžený výklad pojmov podľa uvedených slovníkov nie je vhodný, pretože v prípade medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o jednotný medzinárodný systém používaný na celom svete, ktorý sa má používať jednotne vo všetkých relevantných štátoch bez ohľadu na významové rozdielnosti vyplývajúce z jednotlivých národných jazykov.

Odkázal tiež na stanovisko Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 20. februára 2014 (Common Practice on the Acceptability of Classification Terms) týkajúce sa výkladu pojmov jednotlivých tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v ktorom sa uvádza, že „*popis tovarov a služieb je dostatočne jasný a presný, keď jeho rozsah ochrany možno chápať podľa jeho prirodzeného a obvyklého významu*“. Na základe toho majiteľ vyjadril presvedčenie, že jednotlivé tovary a služby je potrebné vykladať podľa ich prirodzeného a obvyklého významu, tzn. tak, ako ich chápe široká verejnosť – výrobcovia a spotrebiteľia na celom svete a nie podľa definícií zo slovníkov, ktoré uviedol navrhovateľ.

Ďalej poukázal na to, že čokoládová tyčinka „Kinder Bueno“ je zložená z viacerých elementov, ktorými sú čokoláda, mliečno-orieškový krém, kúsky orieškov a oblatka. Tyčinka teda neobsahuje len oblatku, ako to podľa neho tendenčne a účelovo uvádza navrhovateľ, ale aj ďalšie zložky. Klasifikácia čokoládovej tyčinky „Kinder Bueno“ ako oblátky je absolútne nevyhovujúca, nakoľko tento produkt obsahuje až 31,5 % mliečnej čokolády z celkovej jeho hmotnosti. Doplnil, že aj podobné produkty, pokiaľ ide o zloženie, t. j. iné čokoládové tyčinky s oblatkou, sú tiež zaregistrované pre rovnaké tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti“) ako napadnutá ochranná známka, a tieto správne vystihujú povahu výrobku „Kinder Bueno“. Súčasne uviedol príklady výrobkov spolu s ich vyobrazeniami, ktoré sú označené ako oblátky alebo oblatkové tyčinky.

Pokiaľ ide o poukazovanie navrhovateľa na potravinový kódex, toto majiteľ rovnako označil za účelové. Uviedol, že potravinový kódex, ktorého súčasťou je aj Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1035/2/2002-100 zo 6. mája 2002, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu, v § 9 uvádza pomerne širokú definíciu pojmu „cukrovinky“. Sú to „výrobky vyrábané rôznymi technologickými postupmi z cukru, iných prírodných sladidiel alebo náhradných sladidiel a ďalších zložiek podľa druhu cukrovinky“. Na základe uvedeného majiteľ zhrnul, že výrobok „Kinder Bueno“ možno jednoznačne zaradiť do kategórie cukrovínok.

V súvislosti s tvrdením navrhovateľa, že tyčinka „Kinder Bueno“ nie je čokoláda, majiteľ uviedol, že tento výrobok obsahuje až 31,5 % čokolády z celkovej hmotnosti, čo znamená, že čokoláda predstavuje jeho významnú a dominantnú zložku. Nakoľko výrobok „Kinder Bueno“ obsahuje viac ako 25 % čokolády, v zmysle vyhlášky, ktorou argumentoval navrhovateľ, je možné ho označiť ako plnenú čokoládu, prípadne čokoládu s náplňou.

Navrhovateľ tiež vyjadril nesúhlas s ponechaním zápisu napadnutej ochrannej známky pre tovary „pralinky“. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na podobný, konkurenčný výrobok – tyčinku „Twix“, ktorá je zapísaná pre tie isté tovary.

V súvislosti s tovarmi „sladkosti“ majiteľ poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ žiada napadnutú ochrannú známku zrušiť aj pre túto kategóriu tovarov, a to napriek tomu, že túto požiadavku v rámci svojej argumentácie nijako neodôvodnil.

Čo sa týka argumentácie navrhovateľa ohľadom prebiehajúcich súdnych sporov medzi navrhovateľom a majiteľom, majiteľ oponoval tým, že tieto spory sú dôkazom aktívnej ochrany jeho ochranných známk. Zdôraznil, že uvedené spory nesúvisia s používaním napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, ale týkali sa čokoládovej tyčinky „Nutymax“ vyrábanej navrhovateľom a jeho nekalosúťažných praktík, a preto sú pre predmetné konanie irelevantné. Upozornil na to, že predmetom konania sp. zn. 35CbPv/1/2009 na Okresnom súde Bratislava I nebola napadnutá ochranná známka alebo jej zrušenie, ale prevedenie obalu a tvar tyčinky navrhovateľa „Nutymax“, ktorá podľa slov majiteľa kopíruje jeho výrobky.

Takisto v prípade rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 6 Cob 87/2008 ohľadom výrobkov navrhovateľa označených ochrannou známkou „GO FRESH“ išlo výhradne o túto ochrannú známku a spor sa netýkal napadnutej ochrannej známky. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade navrhovateľ nešpecifikoval, v čom je toto konanie relevantné vo vzťahu ku konaniu o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ sa vyjadril aj k tvrdeniu navrhovateľa, že tvar tyčinky „Kinder Bueno“, v ktorom spočíva napadnutá ochranná známka, nie je unikátny a možno ho kopírovať. Uviedol, že ak by boli tvrdenia navrhovateľa pravdivé, musel by preukázať dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 zákona o ochranných známkach. Tento argument navrhovateľa však nie je relevantný pre dané konanie, keďže jeho predmetom je výlučne posúdenie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia o rozklade majiteľ predložil nové dôkazové materiály za účelom doplnenia preukázania používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Odvolal sa pritom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžhuv 4/2008, ktorým bola potvrdená možnosť predloženia nových dôkazov v rozkladovom konaní. Navrhol tiež, aby úrad vyzval subjekty, ktoré v rozhodujúcom období odoberali tyčinky „Kinder Bueno“ a predávali ich koncovým spotrebiteľom na území Slovenskej republiky, aby túto skutočnosť potvrdili. Majiteľ navrhol toto potvrdenie vyžiadať od spoločností TESCO, METRO, TERNO a spoločnosti Retail Value Stores, a. s., ktorá prevádzkuje reťazec Carrefour.

Na záver uviedol, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol navrhovateľom podaný vyslovene účelovo, aby mohol porušovať práva majiteľa a uvádzať na slovenský trh zameniteľné výrobky. Majiteľ je renomovaným výrobcom cukrovínok, ktoré distribuuje do celého sveta. Na slovenský trh uvádza široký sortiment cukrovinkárskych výrobkov, ktoré sú všeobecne známe a spotrebiteľskou verejnosťou veľmi vyhľadávané. Okrem iných je to čokoládová tyčinka „Kinder Bueno“ známa na slovenskom trhu už takmer dvadsať rokov. Majiteľ popri svojich podnikateľských aktivitách dbá aj na ochranu svojho duševného vlastníctva a na registráciu ochranných známk vynakladá veľké množstvo finančných prostriedkov. Nemalé prostriedky vynakladá súčasne aj na propagáciu a reklamu svojich výrobkov vo všetkých druhoch masmédií. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že v predmetnom konaní preukázal, že napadnutá ochranná známka umiestnená na obale tyčínok „Kinder Bueno“ a zároveň predstavujúca samotnú túto tyčinku je všeobecne známa, neustále sa objavujúca v reklamách, bez prestávky uvádzaná na trh a nachádzajúca sa v obchodoch, čo znamená, že bola na území Slovenskej republiky skutočne používaná, a to aj v rozhodnom období piatich rokov pred podaním návrhu na jej zrušenie.

Na základe všetkých uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podaním zo 4. novembra 2014 navrhovateľ odôvodnenie rozkladu doplnil o rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 1Cob/446/2012, ktorým tento potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 35CbPv/1/2009 a odvolanie navrhovateľa (v predmetnom konaní v postavení majiteľa) zamietol. Navrhovateľ v súvislosti s týmto rozsudkom uviedol, že jeho odôvodnenie obsahuje formulácie, ktoré môžu súvisieť s predmetným konaním o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, a preto požiadal o ich zohľadnenie pri rozhodovaní o rozklade.

Majiteľ bol listom zo 7. novembra 2014 oboznámený s doplnením rozkladu. Ten vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 20. novembra 2014, uviedol, že zmienený rozsudok Krajského súdu nemá žiadny súvis s predmetným konaním vo veci návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky ani s jej používaním na území Slovenskej republiky. V ďalšom zotrval na svojom stanovisku uvedenom vo vyjadrení o rozklade, že

dôkazovými materiálmi preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky tak, ako to vyžaduje zákon o ochranných známkach.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

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.

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 719551 majiteľa FERRERO S. p. A., Piazzale Pietro Ferrero 1, I-12051, Alba (CN), Taliansko, je zapísaná pre tovary „*café, thé, sucre, riz, tapioca, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre*“ [káva, čaj, cukor, ryža, maniok, kávové náhradky; múka a výrobky z mletého obilia (okrem krmiva); chlieb, sušienky, koláče, cukrárske výrobky a cukrovinky, jedlý ľad; med, sirup; droždie, prášok do pečiva; kuchynská soľ, horčica, korenie, ocot, omáčky; korenia; ľad pre občerstvenie, kakao, výrobky z kakaa hlavne prípravky na výrobu kakaových nápojov, čokoládové cesto, polevy a hlavne čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové výrobky na dekoráciu vianočných stromčekov, potravinárske produkty zložené z obalu z jedlej čokolády a plnené alkoholom, sladkosti, pečivo vrátane trvanlivého, žuvacia guma, žuvacia guma bez obsahu cukru, sladkosti bez obsahu cukru] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a platná na území Slovenskej republiky od 6. augusta 1999.

Prvostupňový orgán svojím rozhodnutím čiastočne vyhovel návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky a ponechal ju v platnosti len pre tovary „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v otázke vyhodnotenia dôkazových materiálov, resp. spochybnil záver prvostupňového orgánu o tom, že napadnutá ochranná známka bola na území Slovenskej republiky v rozhodnom päťročnom období pred podaním návrhu na jej zrušenie skutočne používaná na tovaroch „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb tak, ako to vyžaduje zákon o ochranných známkach.

Ako vyplýva zo zákona o ochranných známkach, základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky, ako predmetu práva, je jej používanie vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná. Požiadavku skutočného používania ochrannej známky možno, podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-40/01 *Ansul* z 11. marca 2003, vyvodiť z funkcie samotnej ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlišiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoju funkciu, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. Majiteľ musí predložiť dôkazné prostriedky svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (v zmysle § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa považuje za riadne používanie ochrannej známky majiteľom). V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe líšiacej sa od zapísanej ochrannej známky v nepodstatných detailoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu a musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Je potrebné zdôrazniť, že zákon umožňuje aplikáciu tohto dôvodu na zrušenie ochrannej známky len v prípade, ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie riadne neodôvodní.

V danom prípade je pre posúdenie podaného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podstatné zistiť, či táto bola v relevantnom období pred podaním návrhu na jej zrušenie riadne, tzn. skutočne používaná v období piatich po sebe idúcich rokov, a to vo vzťahu k tovarom „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré zostala na základe rozhodnutia prvostupňového orgánu zapísaná v registri. Rozhodným je v danom prípade obdobie od 13. februára 2007 do 13. februára 2012.

Ako dôkazy o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky majiteľ spolu so svojím vyjadrením o návrhu na jej zrušenie doložil nasledujúce materiály:

- 1) 3 fotografie tyčinky „Kinder Bueno“ (v obale, bez obalu),
- 2) fotografie výrobkov, okrem iného „Kinder Bueno“, umiestnených v bližšie nešpecifikovaných obchodných prevádzkach,
- 3) 6 ks výtlačkov z internetovej stránky [www.zlacenene.sk](http://www.zlacenene.sk) (vzťahujúce sa na január 2007, september 2007, november a december 2007, september 2010 a 2011) obsahujúci cenovo najvýhodnejšiu ponuku potravín, o. i. tyčinky „Kinder Bueno“ a výtlačok z internetovej stránky [www.ferrero.sk](http://www.ferrero.sk) obsahujúci údaje o tyčinke „Kinder Bueno“,
- 4) obrázky tyčinky „Kinder Bueno“ spolu s údajmi o jej hmotnosti a rozmeroch,
- 5) obrázky (jednotlivo aj v kartónoch) výrobkov produktovej rady „Kinder“ a tyčinky „Kinder Bueno“ spolu s údajmi o ich hmotnosti,
- 6) 7 fotografií zobrazujúcich umiestnenie výrobkov produktovej rady „Ferrero“ a „Kinder“ v rôznych maloobchodných predajniach potravín (napr. BALA, Terno, CBA); niektoré fotografie sú označené dátumom (napr. 22. októbra 2007, 31. januára 2008, 12. februára 2008, 13. februára 2009),
- 7) prieskum obsahujúci údaje ako:

- podiel čokoládových tyčínok na trhu v Slovenskej republike v rokoch 2011/12 – tyčinka „Kinder Bueno“ mala podiel 4,8 – 5,2 %,
- ďalšie informácie sa týkali viacerých promo kampaní súvisiacich s výrobkom „Kinder Bueno“ v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011,
- 8) výtlačky z internetovej stránky [www.promoagency.sk](http://www.promoagency.sk), na ktorých sú vyobrazené reklamné akcie na podporu predaja výrobkov „Kinder Bueno“ v rokoch 2008, 2009 a 2010,
- 9) akciové reklamné materiály (promo design obalu, plagát, promo design palety a kartónu) k akciám zameraným na podporu predaja výrobku „Kinder Bueno“ + fotografie promo akcie v maloobchodných predajniach,
- 10) výtlačky rôznych internetových stránok obsahujúcich reklamu výrobku „Kinder Bueno“ (s výnimkou stránky [www.etrend.sk](http://www.etrend.sk) z 3. októbra 2011 ide o české internetové stránky),
- 11) 3 vyobrazenia reklám výrobku „Kinder Bueno“ umiestnených v metre, na ulici a na električke,
- 12) 3 ks pokladničných bločkov (kópie) datovaných 14. decembra 2012, preukazujúcich zakúpenie 1 ks tyčinky „Kinder Bueno“ v maloobchodných predajniach Lidl, Tesco a Billa v Bratislave,
- 13) 10 ks interných zúčtovaní spoločnosti Ferrero Česká, s. r. o. z obdobia septembra, októbra, novembra a decembra 2012,
- 14) 158 ks faktúr vystavených spoločnosťou Ferrero Česká, s. r. o., Karla Engliša 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, pre odberateľa Opal Fytos, a. s., Petrovany – vysielač 573, 082 53 Petrovany, v období rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012, pričom 149 z nich bolo datovaných v rozhodujúcom období a všetky sa týkali výrobku „Kinder Bueno“,
- 15) 2 ks CD nosičov obsahujúcich okrem iného fotografie predajných stojanov výrobkov „Kinder Bueno“ v maloobchodných predajniach CBA, COOP Jednota a iných na území Slovenska (niektoré datované z obdobia septembra, októbra a novembra 2007) a dva reklamné spoty na tento výrobok.

Následne spolu s vyjadrením o rozklade majiteľ (okrem výpisov z rôznych, v jeho vyjadrení o rozklade uvedených ochranných známk a rozsudkov) predložil:

- 16) Dohodu o bonusoch pre dodávku výrobkov uzatvorenú medzi spoločnosťami Ferrero Česká, s. r. o. a Opal Fytos, a. s. platnú od 1. septembra 2007 do 31. augusta 2008 + prílohu: Potravinárske výrobky (vrátane tyčinky „Kinder Bueno“), ktoré sú predmetom uvedenej dohody,
- 17) prvú stranu Zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, na základe ktorej sa spoločnosť COOP Jednota Slovensko okrem iného zaviazala zaradiť dohodnuté výrobky (okrem iných aj čokoládovú cukrovinku „Kinder Bueno“) do sortimentného katalógu a udržiavať stálu ponuku týchto výrobkov v maloobchodných predajniach,
- 18) Dohodu o vykonaní letákovkej akcie zameranej na podporu predaja výrobkov (okrem iných aj „Kinder Bueno“) v mesiaci september 2006 a Dohodu o letákových akciách a podpore predaja z 26. augusta 2004 + dodatok k tejto zmluve o tom, že dohoda sa uzatvára na obdobie od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006, uzatvorené medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a AKORD, s. r. o., Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica,
- 19) prvú stranu Rámcovej dodávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a METRO Cash & Carry ČR, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
- 20) prvú stranu Dohody o všeobecných nákupných podmienkach uzatvorenej medzi spoločnosťou Opal Fytos, a. s. a TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava,
- 21) doklad o dodávke výrobkov od spoločnosti Opal Fytos, a. s. spoločnosti Carrefour SR, a. s., Panónska cesta, Bratislava,
- 22) doklad o dodávke výrobkov (okrem iných aj 117 kartónov po 30 ks výrobkov „Kinder Bueno“) od spoločnosti Opal Fytos, a. s. spoločnosti AKORD, s. r. o., Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, z 12. januára 2006,
- 23) faktúru za propagačné služby z 29. februára 2012 a Dohodu o propagačných službách uzatvorenú medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava,
- 24) faktúru od dodávateľa CBA SK, a. s., Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, pre spoločnosť Opal Fytos, a. s. za náklady spojené s vydaním inzercie na základe objednávky inzercie „Výhodná ponuka prémiových značiek 9/2012/02“ z 2. februára 2012 + objednávku inzercie uzatvorenú medzi vyššie uvedenými spoločnosťami,
- 25) prvú stranu Zmluvy o obchodnej spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a AHOLD Retail Slovakia, k. s., Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava + zoznam výrobkov (okrem iného aj „Kinder Bueno“), ktorých sa zmluva týkala platný od 1. januára 2012,

- 26) žiadosť o časovo obmedzené (12. – 25. októbra 2011) a zvýraznené umiestnenie tovaru + faktúru za uvedenú žiadosť z 28. novembra 2011; žiadosť sa týka spoločností Opal Fytos, a. s. a METRO Cash & Carry SR, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
- 27) Dohodu o poskytovaní štatistických údajov uzatvorenú medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice + faktúru za poskytnutie štatistických údajov o predajnosti tovarov v období od 25. novembra 2011 do 29. decembra 2011,
- 28) faktúru vystavenú spoločnosťou NITRAZDROJ, a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra, spoločnosti Opal Fytos, a. s. za zverejnenie výrobkov vo „Výhodnej ponuke Nitrazdroj“ v termíne od 12. decembra do 31. decembra 2011 a Konkretizáciu termínov, výrobkov a cien,
- 29) objednávku inzercie „Výhodná ponuka produktov č. 12-2/2011“ medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a CBA VEREX, a. s., Kuzmányho 1137, 031 29 Liptovský Mikuláš, zo 16. novembra 2011 + faktúru k tejto objednávke,
- 30) žiadosť o časovo obmedzené (7. – 20. decembra 2011) a zvýraznené umiestnenie tovaru + faktúru za uvedenú žiadosť z 20. decembra 2011; žiadosť sa týka spoločností Opal Fytos, a. s. a METRO Cash & Carry SR, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
- 31) objednávku na uverejnenie inzercie (v inzertných novinách CJ TEMPO Supermarket od 9. do 31. decembra 2011) uzatvorenú medzi spoločnosťami Opal Fytos, a. s. a Dual production, s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava + faktúru k tejto objednávke z 21. decembra 2011,
- 32) 16 ks faktúr z obdobia rokov 2007 až 2011 od spoločnosti Ferrero Česká, s. r. o., Karla Engliša 6/3201, 150 00 Praha 5, Česká republika, pre Opal Fytos, a. s.; všetky sa týkali okrem iných aj výrobku „Kinder Bueno“,
- 33) dokument „Mediálne investície za Kinder Bueno v jednotlivých rokoch na Slovensku“, ktorý uvádza náklady vynaložené na televíznu reklamu uvedeného výrobku v rokoch 2007 – 2011, celkové náklady za uvedené roky predstavovali viac ako 4 milióny Eur (zdroj TNS A-Connect),
- 34) rozpis reklamných spotov odvysielaných v TV v období od 19. februára 2007 do 23. októbra 2011 týkajúcich sa výrobku „Kinder Bueno“ (zahŕňa údaj o kalendárnom týždni aj čase začiatku spotov),
- 35) odvolanie voči rozsudku Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 35CbPv 1/2009 zo 16. júla 2012 vo veci porušovania práv majiteľa ochranných známk a nekalej súťaže.

V súvislosti s argumentmi a dôkazovými materiálmi majiteľa je v prvom rade potrebné reagovať na jeho návrh, podľa ktorého by si mal úrad vyžiadať od spoločností TESCO, METRO, TERNO a Retail Value Stores, a. s. (prevádzkuje reťazec Carrefour) potvrdenie, že tieto od majiteľa v rozhodnom období pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky odoberali výrobky „Kinder Bueno“ za účelom ich predaja koncovým spotrebiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s týmto podnetom zdôrazňuje, že aplikácia ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné doklady pre rozhodnutie, je v konaní podľa zákona o ochranných známkach (§ 51 ods. 5) výslovne vylúčená. Úrad v súlade s ustanovením § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach rozhoduje výlučne na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Na rozdiel od všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej v správnom poriadku, ktorá pri dokazovaní odráža princíp materiálnej pravdy (správny orgán je povinný pred rozhodnutím vo veci samej presne a úplne zistiť skutočný stav veci a sám si s týmto cieľom zabezpečiť dôkazy), právna úprava dokazovania v zákone o ochranných známkach kladie dôraz na princíp formálnej pravdy, kedy sú účastníci konania sami zodpovední za predkladanie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení. S ohľadom na uvedené je potrebné návrh majiteľa považovať za nedôvodný, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade pri rozhodovaní vychádzať len z informácií a dokladov predložených v konaní jeho účastníkmi.

Navrhovateľ v rozklade naznačil, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nepoužíval v takom prevedení, v akom je zapísaná v medzinárodnom registri ochranných známk. Poukázal na to, že na obaloch výrobku „Kinder Bueno“, ktorými majiteľ osvedčoval jej používanie, je znázornené farebné označenie a súčasne chýbajú niektoré obrazové prvky napadnutej ochrannej známky a namiesto toho sú tam vyobrazené iné prvky.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ktoré definuje, že za používanie ochrannej známky sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Účelom tohto ustanovenia je umožniť majiteľovi ochrannej známky upraviť označenie tak, aby táto úprava bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti umožnila lepšie prispôbenie požiadavkám uvádzania dotknutých výrobkov alebo služieb na trh a požiadavkám ich propagácie (rozsudok

Všeobecného súdu vo veci T-194/03, *Bainbridge* z 23. februára 2006). Všeobecný súd v odseku 50 citovaného rozsudku uviedol, že striktný súlad medzi používanou podobou ochrannej známky a podobou, v ktorej bola zapísaná, nie je nutný. Označenie používané pri podnikaní sa však od podoby, v akej bolo toto označenie zapísané ako ochranná známka, môže odlišovať len zanedbateľnými odchýlkami, takže obe označenie sú považované za všeobecne ekvivalentné.

V preskúvanom prípade je zrejmé, že úmyslom majiteľa napadnutej ochrannej známky bolo ochrániť obrazový motív znázornený na obale výrobku „Kinder Bueno“. Napadnutá ochranná známka sa od vyobrazenia použitého na obale tohto výrobku líši tým, že popri dvoch čokoládových tyčinkách a lieskovom oriešku znázorňuje drevenú nádobu s mliekom namiesto pohára s mliekom. Orgán rozhodujúci o rozklade napriek uvedenému rozdielu zastáva názor, že napadnutá ochranná známka sa od obrazového prvku vyobrazeného na obale výrobku „Kinder Bueno“ odlišuje len v detailoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Takým nepodstatným detailom je nahradenie drevenej nádoby s mliekom za pohár s mliekom. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade si túto zmenu spotrebiteľ neuvedomí a s najväčšou pravdepodobnosťou ju ani nepostrehne, pretože nejde o vizuálne výrazný alebo dominantný prvok napadnutej ochrannej známky.

Okrem toho, skutočnosť, že na obale výrobku „Kinder Bueno“ sa nachádzajú aj ďalšie obrazové a slovné prvky, je v danom prípade irelevantná, pretože predmetom skúmania je prítomnosť napadnutej ochrannej známky na trhu, a táto, ako už bolo uvedené, na obale výrobku „Kinder Bueno“ bezpochyby prítomná je. Je dôležité dodať, že žiadny z ďalších obrazových alebo slovných prvkov prítomných na obale nezasahuje do vyobrazenia napadnutej ochrannej známky takým spôsobom, že by mohol ovplyvniť alebo zmeniť jej rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené potvrdzuje konštatovanie prvostupňového orgánu, že na obale výrobkov majiteľa „Kinder Bueno“ je znázornené také prevedenie napadnutej ochrannej známky, ktoré nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť.

V tejto súvislosti je potrebné vyjadriť sa aj k námietke navrhovateľa, podľa ktorého napadnutá ochranná známka znázorňuje výrobok – čokoládovú tyčinku, ktorá je však v obchode zabalená, spotrebiteľ ju preto nemôže vidieť, a z tohto dôvodu takéto označenie nemôže plniť základnú rozlišovaciu funkciu ochrannej známky v zmysle § 2 zákona o ochranných známkach. Ako už bolo uvedené vyššie, samotná napadnutá ochranná známka sa nachádza na obale výrobku „Kinder Bueno“, čo znamená, že je dostatočne viditeľná a spotrebiteľ sa s ňou môže v obchode bez problémov stretnúť v súvislosti s tovarmi ako sú „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná v registri. K námietke navrhovateľa týkajúcej sa splnenia základnej rozlišovacej funkcie napadnutej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto otázka nie je predmetom posúdenia v preskúvanom prípade, ktorého predmetom je návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania. Na doplnenie je potrebné uviesť, že napadnutá ochranná známka bola pred jej zápisom do registra predmetom riadneho prieskumového konania, či spĺňa zákonom stanovené podmienky pre jej zápis, a toto konanie bolo úspešne ukončené v prospech jej majiteľa. S ohľadom na uvedené je potrebné námietku navrhovateľa v tomto ohľade považovať za nedôvodnú.

Navrhovateľ ďalej spochybnil dôkaznú hodnotu dôkazových materiálov predložených majiteľom v konaní pred prvostupňovým orgánom. Konkrétne uviedol, že interné zúčtovania, ako aj pokladničné bločky sú datované po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, a teda sú z hľadiska predmetného dokazovania irelevantné. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí pripustil, že tieto doklady sú datované až po podaní návrhu, a preto nie sú právne významné a majú len informačný charakter preukazujúci, že výrobky „Kinder Bueno“ boli predávané aj po rozhodnom období. Z uvedeného je zrejmé, že prvostupňový orgán vyššie uvedené dôkazné materiály považoval len za doplňujúce a podporné. Na doplnenie je potrebné podotknúť, že Súdny dvor EÚ v tejto súvislosti konštatoval, že okolnosti nasledujúce po príslušnom okamihu môžu potvrdiť alebo napomôcť lepšie posúdiť rozsah, v akom sa ochranná známka používala počas príslušného obdobia a skutočné zámery majiteľa v danom čase (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-259/02, *Laboratoire la mer* z 27. januára 2004). Z uvedeného vyplýva, že aj dôkazy týkajúce sa používania ochrannej známky po relevantnom časovom období môžu, v spojení s dokladmi datovanými do relevantného časového obdobia, nepriamo dosvedčiť, že známka bola predmetom riadneho používania aj počas rozhodujúceho obdobia.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa ale nemôže stotožniť s tvrdením navrhovateľa, že veľa z majiteľom predložených faktúr vystavených dodávateľom FERRERO ČESKÁ, s. r. o., pre odberateľa Opal Fytos, a. s., označených v zozname dôkazov v tomto rozhodnutí ako dôkaz č. 14, spadá do obdobia po podaní

predmetného návrhu. V skutočnosti len 9 z celkovo 158 faktúr, týkajúcich sa obdobia rokov 2007 – 2012, je datovaných po tomto období, a aj to len maximálne 3 mesiace. Z tohto pohľadu vyznieva uvedené tvrdenie navrhovateľa účelovo a neobjektívne.

V súvislosti so zmienenými faktúrami vystavenými pre odberateľa Opal Fytos, a. s., Petrovany, navrhovateľ na základe prieskumu vykonaného na internetovej stránke uvedenej spoločnosti zistil, že ide o logistické centrum. S ohľadom na toto zistenie argumentoval tým, že používanie ochrannej známky logistickým centrom nesvedčí o používaní napadnutej ochrannej známky relevantnými spotrebiteľmi. Navyše poukázal na skutočnosť, že predložené faktúry neobsahujú napadnutú obrazovú ochrannú známku, ale slovné označenie „Kinder Bueno“. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že podľa údajov zverejnených na internetovej stránke spoločnosti Opal Fytos, a. s., táto je výhradným distribútorom výrobkov talianskej firmy FERRERO na Slovensku. Uvedenú skutočnosť potvrdil svojim vyjadrením aj samotný majiteľ, pričom vysvetlil, že spoločnosť Opal Fytos, a. s. okrem distribučnej činnosti je aj logistickým centrom a upozornil na to, že všetky tieto činnosti (dovoz, skladovanie a distribúcia výrobkov „Kinder Bueno“) svedčia o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v prvom rade za potrebné definovať, kto je v danom prípade relevantným spotrebiteľom, vo vzťahu ku ktorému sa má používanie napadnutej ochrannej známky preukázať. Vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, pre ktoré je táto zapísaná, t. j. cukrárskych výrobkov, čokoládových cukroviniek či sladkostí, možno za relevantnú skupinu spotrebiteľov označiť širokú verejnosť. Z majiteľom predložených dôkazových materiálov, najmä z vyššie spomínaných faktúr, je zjavné, že majiteľ dovážal na územie Slovenskej republiky výrobky „Kinder Bueno“ prostredníctvom spoločnosti FERRERO ČESKÁ, s. r. o., a to jedinej spoločnosti Opal Fytos, a. s. Petrovany, ktorá preukázateľne (zhodli sa na tom navrhovateľ, majiteľ i prvostupňový orgán) funguje ako logistické centrum, teda poskytuje skladové a distribučné služby. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že z majiteľom predložených dokladov vyplýva, že on sám nedistribuuje svoje výrobky priamo do maloobchodu, ale využíva na území Slovenskej republiky služby distribútora, spoločnosti Opal Fytos, a. s. Je dôležité zdôrazniť, že takýto postup je v dnešnej dobe úplne bežný, najmä v prípade veľkých firiem, ktoré si práve za účelom distribúcie svojich výrobkov na určitom území najímajú sprostredkovateľa, ktorý zabezpečí dodávku ich tovarov do maloobchodnej siete. Ak teda majiteľ nedistribuuje svoje tovary do maloobchodných predajní (tzn. priamo ku koncovému spotrebiteľovi) sám, logicky nemôže disponovať materiálmi (napríklad faktúrami), ktoré by takúto skutočnosť osvedčili. Zároveň však ani nie je možné od majiteľa takéto doklady vyžadovať, pretože takýto prístup by bol formalistický a v rozpore s realitou trhu. Okrem toho z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-430/08, *Grain Millers* z 9. júla 2010, vyplýva, že dôkazy, ktoré sa týkajú len dovozu výrobkov do príslušnej oblasti, môžu v závislosti od okolností daného prípadu postačovať na dosvedčenie používania v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o splnenie podmienky používania ochrannej známky na výrobkoch alebo ich obaloch, postačuje, ak je preukázaná riadna súvislosť medzi ochrannou známkou a výrobkami, a to prostredníctvom dokladov ako sú napríklad brožúry, letáky, nálepky, tabule na predajných miestach atď. Orgán rozhodujúci o rozklade súčasne upozorňuje na fakt, že dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky je vždy potrebné hodnotiť nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že skutočné používanie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné posúdiť aj s ohľadom na dôkazové materiály, ktoré majiteľ predložil v rámci svojho vyjadrenia o rozklade. Keďže tieto predstavujú len podporné materiály k už predloženým dôkazovým materiálom hodnoteným prvostupňovým orgánom, vzhľadom na hospodárnosť konania budú predmetom posúdenia v tomto rozhodnutí.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z predložených faktúr vyplýva skutočnosť, že objem výrobkov „Kinder Bueno“ dodávaných spoločnosťou FERRERO ČESKÁ, s. r. o., spoločnosti Opal Fytos, a. s., je skutočne veľký, pohybuje sa dohromady rádovo v tisíckach kusov, pričom nejde o balenia tyčieniek „Kinder Bueno“ jednotlivo, ale v kartónoch po 30 ks. Takisto je potrebné poukázať na skutočnosť, že väčšina, konkrétne 149 predložených faktúr (plus 16 faktúr predložených spolu s vyjadrením o rozklade) sa týka rozhodného časového obdobia pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Z ďalších majiteľom predložených dôkazových materiálov, konkrétne fotografií z predajných miest opatrených dátumom (dôkazy č. 6 a 15), ako aj z prieskumu z rokov 2011/2012 preukazujúceho podiel výrobku „Kinder Bueno“ na slovenskom trhu (dôkaz č. 7), z informácií o reklamných akciách na podporu

predaja výrobkov „Kinder Bueno“ (dôkaz č. 8), z niektorých predložených zmlúv (dôkazy č. 22 a 25) a z údajov o investíciách vyložených na reklamu spolu s rozpisom odvysielaných televíznych reklamných spotov v relevantnom období (dôkazy č. 33 a 34) hodnotených vo vzájomnej súvislosti vyplýva, že výrobky „Kinder Bueno“ sa nachádzali na pulkoch maloobchodných predajní v rozhodnom období, z čoho je, berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti týkajúce sa faktúr, dôvodné vyvodit' záver, že tieto výrobky boli v rozhodnom období dodávané na územie Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti FERRERO ČESKÁ, s. r. o., do veľkoskladu (logistického centra) spoločnosti Opal Fytos, a. s., ktorá ich ďalej distribuovala na pulty maloobchodných predajní. K námietke navrhovateľa, že dôkazové materiály – fotografie výrobkov „Kinder Bueno“ zobrazené v maloobchodných predajniach sa nevzťahujú k územiu Slovenskej republiky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že skutočnosť, že tieto fotografie sa týkajú práve relevantného územia vyplýva z nápisov v slovenskom jazyku, ktoré sú na týchto záberoch viditeľné. Uvedený záver podporujú tiež ceny, ktoré sú, najmä na fotografiách z roku 2007, uvedené v slovenských korunách.

S ohľadom na uvedené je možné súhlasiť s prvostupňovým orgánom, že preukázaná frekvencia dodávok a objem tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou poukazuje na skutočnosť, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyt daných výrobkov. Tento záver nemôže zmeniť ani argument navrhovateľa, že na predmetných faktúrach nie je vyobrazená napadnutá obrazová ochranná známka, ale slovné označenie „Kinder Bueno“, pretože predložené doklady je potrebné hodnotiť nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach. Orgán rozhodujúci o rozklade pripomína vyššie uvedený záver, že napadnutá ochranná známka je v prevedení, ktoré nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť vyobrazená na výrobkoch majiteľa „Kinder Bueno“. Z toho vyplýva, že v prípade obchodu s výrobkami „Kinder Bueno“ možno hovoriť priamo o používaní napadnutej ochrannej známky. Okrem toho orgán rozhodujúci o rozklade ani nemôže od majiteľa očakávať predloženie takých faktúr, ktoré by obsahovali samotnú obrazovú ochrannú známku, pretože takéto používanie nie je v súlade s obchodnými zvyklosťami.

Navrhovateľ ďalej argumentoval tým, že faktúry od spoločnosti FERRERO ČESKÁ, s. r. o., so sídlom v Prahe, nesvedčia o používaní napadnutej ochrannej známky majiteľom, ktorého sídlo je v Taliansku. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na vyjadrenie majiteľa o rozklade, ktorý uviedol, že spoločnosť FERRERO ČESKÁ, s. r. o., je výhradným distribútorom výrobkov „Kinder Bueno“ pre územie Slovenskej republiky. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie jej majiteľom. Z rozsudkov Všeobecného súdu vo veci T-324/09, *Friboi* zo 17. februára 2011 a T-308/06, *Buffalo Milke* zo 16. novembra 2011 zároveň vyplýva, že používanie ochrannej známky spoločnosťami, ktoré sú hospodársky prepojené s majiteľom, ako sú napríklad členovia tej istej skupiny spoločností (pobočky, dcérske spoločnosti atď.), sa podobne považuje za oprávnené používanie. Ak výrobky označené ochrannou známkou vyrába jej majiteľ (alebo sa vyrábajú s jeho súhlasom), pričom tieto sa neskôr umiestňujú na trh prostredníctvom distribútorov na veľkoobchodnej alebo maloobchodnej úrovni, takéto používanie ochrannej známky je potrebné považovať za používanie ochrannej známky jej majiteľom. Vo fáze dokazovania je *prima facie* postačujúce, ak majiteľ predloží len dôkazy o používaní ochrannej známky treťou osobou. Pre úrad z takéhoto používania v spojení so schopnosťou majiteľa predložiť dôkazy o tomto používaní vyplýva, že majiteľ tretej osobe poskytol svoj súhlas na používanie ochrannej známky. Takéto stanovisko bolo uvedené v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-203/02, *Vitafruit* z 8. júla 2004 a potvrdené rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C-416/04P. Súdny dvor pritom zdôraznil, že je nepravdepodobné, aby majiteľ ochrannej známky mohol predložiť dôkaz o jej používaní proti vôli subjektu, ktorý ochrannú známku v skutočnosti používa. Z uvedeného vyplýva, že ak majiteľ predložil dôkazy o tom, že spoločnosť FERRERO ČESKÁ, s. r. o., ktorú označil za výhradného distribútora svojich výrobkov pre územie Slovenskej republiky, používa (dodáva) na príslušné územie výrobky „Kinder Bueno“, je potrebné toto považovať za dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky samotným majiteľom.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu sa navrhovateľ venoval definícii pojmov „cukrárske výrobky, cukrovinky, čokoláda, pralinky“. Cieľom bolo preukázať, že výrobok „Kinder Bueno“ nie je žiadnym z týchto výrobkov, a teda napadnutá ochranná známka nebola používaná vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná v medzinárodnom registri. Navrhovateľ pritom citoval z Krátkeho slovníka slovenského jazyka, Slovníka slovenského jazyka, Potravinového kódexu Slovenskej republiky, ako aj návrhu Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách a z Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o kakau a čokoláde. Z uvedených citácií podľa navrhovateľa vyplynulo, že v prípade výrobku „Kinder

Bueno“ nejde o cukrársky výrobok, ani o cukrovinku, čokoládu alebo pralinku, ale, ako sa uvádza aj na jeho obale, o oblátku.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že zatriedenie pojmov v zmysle Niceského triedenia tovarov a služieb pre účely zápisu ochranných známk sa neriadi podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky, ani obsah jednotlivých pojmov nemusí nevyhnutne presne zodpovedať definíciám zo slovníkov, ktoré citoval navrhovateľ. Zároveň je potrebné poukázať na to, že pojem „*cukrárske výrobky*“, pre ktoré je v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná napadnutá ochranná známka, pochádza zo samotného názvu, tzv. „záhlavia“ tejto triedy. „Záhlavia“ jednotlivých tried sú formulované z hľadiska svojho významu široko, a to za účelom, aby pokrývali v zásade jednotlivé výrobky alebo služby patriace do príslušnej oblasti. V tomto kontexte je potrebné chápať aj pojem „*cukrárske výrobky*“ ako široký pojem, ktorý neobsahuje len tie výrobky s krátkou trvanlivosťou, určené na rýchlu spotrebu, ako napríklad zákusky, ale pokrýva všetky cukrárske výrobky (oblátky, keksy, čokolády, lízatka a pod.), ktoré možno bežne kúpiť na pultoch v obchode s potravinami. Úzky výklad tohto pojmu, ako ho uvádza navrhovateľ, je z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade nedôvodný, nemá logické opodstatnenie a nekorešponduje s účelom a zmyslom medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navyše je možné súhlasiť s poukazom majiteľa, že jednotlivé pojmy medzinárodného triedenia tovarov a služieb je potrebné chápať podľa ich prirodzeného a obvyklého významu, t. j. ako ho vníma relevantný okruh spotrebiteľov (v prípade „*cukrárskych výrobkov*“ široká spotrebiteľská verejnosť) a nie nevyhnutne z pohľadu odbornej verejnosti. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že používanie napadnutej ochrannej známky na obaloch čokoládovej tyčinky (alebo presnejšie oblátky plnenej krémom s lieskovicami poliatej mliečnou čokoládou) „Kinder Bueno“ je potrebné považovať za jej používanie vo vzťahu k tovarom „*cukrárske výrobky*“, pre ktoré je v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná. Ten istý prístup je možné aplikovať aj pokiaľ ide o pojmy „*cukrovinky*“ či „*sladkosti*“, ktoré rovnako ako pojem „*cukrárske výrobky*“ predstavujú širokú kategóriu tovarov.

Pokiaľ ide o pojem „*pralinky*“, zo samotného navrhovateľom citovaného zdroja vyplýva, že ide o užšie špecifikovanú plnenú čokoládovú cukrovinku, ktorá má kužeľovitý tvar. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade je v prípade výrobku „Kinder Bueno“ zrejme, že ide o čokoládovú cukrovinku, ktorá je plnená krémom. Do tejto miery presne zapadá do navrhovateľom uvedenej špecifikácie. Jediný rozpor spočíva v tom, že výrobok „Kinder Bueno“ nie je kužeľovitého tvaru, tzn. nepredstavuje jednotlivý, samostatný bonbón, ale skôr niekoľko polvalcov (v danom prípade štyri) plnených krémom spojených do jednej tyčinky. Tento nesúlad spočívajúci v tvare výrobku však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nespôsobí u spotrebiteľa takú situáciu, kedy by napríklad mohol byť uvedený do omylu pokiaľ ide o povahu predmetných tovarov, pretože navrhovateľom uvedený výklad pojmu „*pralinka*“ nevyklučuje situáciu, že by jednotlivé bonbóny mohli byť spojené do jedného celku tak, ako je tomu v prípade tyčinky „Kinder Bueno“.

Čo sa týka pojmu „*čokoláda*“, pre ktorý prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku tiež ponechal v platnosti, navrhovateľom citovaný zdroj definuje čokoládu pomerne široko ako potravinársky výrobok z kakaa, cukru a rozličných prísad. Keďže orgán rozhodujúci o rozklade nenachádza žiadny rozpor medzi uvedenou definíciou a popisom výrobku „Kinder Bueno“, ktorý obsahuje aj kakao, aj cukor a ďalšie prísady (celkovo obsahuje 28 % čokolády) a zjavne pritom ide o potravinársky výrobok určený na konzumáciu, je potrebné námietku navrhovateľa v tomto ohľade považovať za nedôvodnú. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejme, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď napadnutú ochrannú známku, pokiaľ ide o povahu tovarov, pre ktoré je zapísaná, ponechal v platnosti pre tovary „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o odvolávky navrhovateľa na rozsudky Okresného súdu Bratislava I. vo veci sp. zn. 35CbPv/1/2009 a Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6Cob 87/2007 a sp. zn. 1Cob/446/2012, orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že tieto sú z hľadiska posúdenia predmetného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania irelevantné, pretože v rámci uvedených súdnych konaní sa riešila úplne iná otázka, konkrétne, či výrobok navrhovateľa – tyčinka „Nutymax“ zasahuje do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známk majiteľa. Rovnako irelevantné je pre predmetné konanie aj tvrdenie navrhovateľa, že tvar výrobku „Kinder Bueno“, ktorý chráni napadnutá ochranná známka, nie je ojedinelý, ale používajú ho aj iní výrobcovia čokoládových výrobkov. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že predmetom daného konania o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky je výlučne posúdenie otázky, či táto bola alebo nebola skutočne používaná v rozhodnom období piatich rokov, a to na území Slovenskej republiky pre tovary, pre ktoré je zapísaná v registri. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade k argumentom týkajúcim sa vyššie uvedených rozsudkov nebude prihliadať.

Berúc do úvahy uvedené zistenia a tiež fakt, že argumenty navrhovateľa uvedené v rozklade sa ukázali byť nedôvodnými, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z majiteľom predložených dokladov hodnotených jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach vyplýva, že v rozhodnom období piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie bola napadnutá ochranná známka na území Slovenskej republiky skutočne používaná v súvislosti s tovarmi „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“, a to v takom rozsahu, že je zrejmé, že cieľom tohto používania bolo udržanie odbytu ňou označených výrobkov a nie len jej formálne používanie za účelom udržania práv z tejto ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje rozklad za nedôvodný a konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „*cukrárske výrobky a cukrovinky, čokoláda, pralinky, sladkosti*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky na základe návrhu v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k týmto tovarom neboli v preskúvanom prípade naplnené.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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. Štefan Holakovský  
Drobného 13  
841 01 Bratislava

II.  
BEATOW PARTNERS, s. r. o.  
Panenská 23  
811 03 Bratislava