



Banská Bystrica 10. júna 2016  
POZ 5806-2014 II/65-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. marca 2016 namietateľom Tauris, a. s., Potravínárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5806-2014/N-16-2016/Ris z 2. februára 2016 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „Torrero“, č. spisu POZ 5806-2014, do registra ochranných známk, prihlasovateľa MECOM GROUP, s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, v konaní zastúpeného spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), 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 § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5806-2014/N-16-2016/Ris z 2. februára 2016 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5806-2014/N-16-2016/Ris z 2. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „Torrero“, č. spisu POZ 5806-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že už pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky bol užívateľom nezapísaného označenia „Torrero“ (ďalej „nezapísané označenie“), ktoré je zhodné s prihláseným označením, a to vo vzťahu k tovarom „mäsové výrobky, najmä saláma“ a službám „maloobchodné a veľkoobchodné služby s mäsom“, ktoré sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami prihláseného označenia. Na podporu svojich tvrdení spolu s námietkami predložil dôkazové materiály (faktúry za predaj výrobkov, zmluvy o propagácii/reklame, kópie reklamných letákov), ktoré mali preukázať, že nezapísané označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre vyššie uvedené tovary a služby namietateľa.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie nezapísaného označenia v období pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky v dostatočnej intenzite a rozsahu na to, aby toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby. Prvostupňový orgán zároveň doplnil, že v konaní bolo preukázané, že označenie „Torrero“ bolo v období rokov 2009 až 2014 v nezanedbateľnom rozsahu používané i prihlasovateľom, čo svedčí o jeho používaní viacerými subjektmi, a teda znemožňuje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti výlučne v prospech namietateľa. Keďže nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok potrebná pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán už neposudzoval naplnenie ďalších podmienok tohto ustanovenia, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom prvostupňovému orgánu vyčítal nesprávne posúdenie predložených dôkazových materiálov.

V súvislosti s dôkazovými materiálmi týkajúcimi sa spoločnosti Potraviny FRESH, s. r. o., namietateľ upozornil, že táto spoločnosť združuje viac ako 800 malých predajní s potravinami, pričom všetky odoberajú a poskytujú svojim zákazníkom reklamné materiály. Navyše z dôkazových materiálov, konkrétne z článku 2 ods. 1 Zmluvy o reklame uzatvorenej s uvedenou spoločnosťou vyplýva, že tovary, okrem iného aj „Torrero saláma“, boli propagované v 17 číslach.

V súvislosti s dôkazovými materiálmi týkajúcimi sa spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o., zase namietateľ uviedol, že ide o spoločnosť s obratom 22 miliónov eur za rok 2014, pričom táto spoločnosť zastrešuje sieť 14 maloobchodných predajní a jeden veľkoobchod, čo znamená, že nie je možné ju považovať za spoločnosť s minimálnym dopadom na spotrebiteľa. Zároveň spochybnil aj tvrdenie prvostupňového orgánu o nejasnom datovaní týchto dôkazových materiálov, pričom upozornil, že relevantný časový rozsah je jasne definovaný v Dohode o letákovkej akcii (bod 1) a týka sa termínu od 1. októbra 2014 do 31. októbra 2014.

Ďalej podľa namietateľa prvostupňový orgán nevzal do úvahy dôkazové materiály týkajúce sa predaja tovaru spoločnostiam LABAŠ, s. r. o., DMJ MARKET, s. r. o. a B. Vojtech, ktoré jasne preukazujú používanie nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Namietateľ tiež poukázal na fakt, ktorý podľa neho prvostupňový orgán pri rozhodovaní nezohľadnil, a to že v súčasnosti existuje aj možnosť výroby na zákazku pre zákazníkov požadujúcich iné produkty, než sú tie vyrábané masovo. Ide pritom o menšie počty vyrobených produktov, avšak aj takéto výrobky môžu získať status ochrannej známky. Zároveň existujú tovary, ktoré majú špecifické použitie či dobu ponuky, prípadne sú dodávané podľa požiadavky len vybraným odberateľom. Namietateľ argumentoval tým, že v námietkovom konaní je potrebné preukázať používanie nezapísaného označenia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, avšak toto používanie nemusí nevyhnutne predstavovať veľké objemy predaja. Zároveň vyjadril presvedčenie, že preukázaný objem a rozsah používania nezapísaného označenia je v danom prípade dostatočný pre potreby úspešného uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Na podporu svojich argumentov spolu s rozkladom predložil nové dôkazové materiály.

Namietateľ napokon poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán (na základe predložených dôkazových materiálov) konštatoval, že nezapísané označenie „Torrero“ používali na trhu tak prihlasovateľ, ako aj namietateľ. V tejto súvislosti varoval pred nebezpečným precedensom, kedy by pri súčasnom používaní označenia dvomi subjektmi úrad priznal výlučné právo na dané označenie len tomu subjektu, ktorý vydokladuje väčšie množstvo predaných tovarov. Takýmto spôsobom by totiž podľa namietateľa mohol akýkoľvek silný subjekt parazitovať na existencii iného subjektu, čím by došlo k nekalosúťažnému konaniu a bezdôvodnej likvidácii konkurencie.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5806-2014 zamietol.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 17. mája 2016 konštatoval, že sa plne stotožňuje so závermi vyjadrenými v prvostupňovom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o argumenty namietateľa týkajúce sa rozsahu používania nezapísaného označenia, poznamenal, že len preukázanie samotného používania označenia nie je postačujúce, keďže zákon o ochranných známkach vyžaduje, aby charakter používania bol taký, že v jeho dôsledku označenie musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Z tohto dôvodu používanie v minimálnom rozsahu a počas krátkeho obdobia nezabezpečí, že sa nezapísané označenie stane v očiach spotrebiteľov príznačné pre namietateľa.

V súvislosti s dôkazovými materiálmi týkajúcimi sa spoločnosti Potraviny FRESH, s. r. o., prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil, že tieto preukazujú používanie nezapísaného označenia len vo vzťahu k tejto spoločnosti a nie vo vzťahu k širokej verejnosti. Z letáku FRESH a zmluvy o reklame uzatvorenej medzi spoločnosťou Potraviny FRESH, s. r. o. a namietateľom podľa prihlasovateľa nevyplýva, že saláma „Torrero“ bola propagovaná v 17 číslach, ako tvrdí namietateľ, ale len v jednom zo sedemnástich

čísel. Zo zmluvy pritom nevyplýva ani množstvo vydaných letákov, ani spôsob ich distribúcie, a preto nemožno určiť, aké množstvo spotrebiteľov mohli osloviť. Samotný leták, zmluva o reklame a faktúra za reklamu, bez doloženia dôkazov o množstve dodaných, resp. predaných výrobkov označených nezapísaným označením, nepreukazujú rozsah a intenzitu používania nezapísaného označenia v relevantnom období vo vzťahu k verejnosti.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na to, že dôkazy obsahujúce údaje o počte predajní tejto spoločnosti (navyše súčasnom a nie z relevantného obdobia), ktoré namietateľ predložil spolu s rozkladom, sú pre predmetné konanie irelevantné. Zároveň doplnil, že predkladanie nových dôkazov a skutočností už nie je v konaní prípustné. Okrem toho namietateľ nepreukázal, v koľkých z uvedených predajní a v akom množstve boli predávané výrobky označené nezapísaným označením.

Podobne sa prihlasovateľ vyjadril pokiaľ ide o dôkazové materiály týkajúce sa spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o. V dohode o letákovvej akcii uzatvorenej medzi namietateľom a uvedenou spoločnosťou, ani vo faktúre za propagáciu výrobkov v letákovvej akcii 2014 sa nikde nespomína označenie „Torrero“, na predložennom letáku zase nefiguruje označenie spoločnosti ani žiaden dátum, a preto nie je možné bez pochyb určiť, z akého obdobia pochádza. Zo spomenutých dôkazov nevyplýva množstvo vydaných letákov, ani spôsob ich distribúcie, a preto nemožno určiť, aké množstvo spotrebiteľov mohli osloviť.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že jediným dokladom o rozsahu a intenzite používania nezapísaného označenia vo vzťahu k spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o. je predložený dodací list, podľa ktorého bolo tejto spoločnosti v októbri 2014 dodaných 19,8 kg salámy „Torrero“. Uvedené množstvo by však podľa prihlasovateľa ťažko dokázalo zásobiť väčší počet predajní, preto je dôvodné usudzovať, že táto dodávka bola určená len pre jednu predajňu alebo nanajvýš malý počet predajní. Na doplnenie poznamenal, že v danom prípade však nie je vôbec možné zistiť, o ktorú predajňu či predajne išlo.

V súvislosti s argumentom namietateľa, podľa ktorého prvostupňový orgán nevzal do úvahy dôkazy o predaji tovaru spoločnostiam LABAŠ, s. r. o., DMJ MARKET, s. r. o. a B. VOJTECH, prihlasovateľ uviedol, že uvedené množstvá sú pre tovary každodennej spotreby, akým je saláma, veľmi nízke.

Pokiaľ ide o územný rozsah používania nezapísaného označenia, prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že dva z troch subjektov, ktorým namietateľ dodal salámu „Torrero“, pochádzajú z Košíc a jeden z Vranova nad Topľou, čo znamená, že preukázané používanie malo iba miestny dosah.

Namietateľ tiež v rozklade argumentoval tým, že existuje aj výroba tovarov v malom na objednávku. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že predstava výroby salámy na zákazku pre jednotlivých zákazníkov je absurdná, vzhľadom na jej nerentabilitu. Zdôraznil, že saláma predstavuje potravinársky výrobok každodennej spotreby. Ide o tovar, ktorý sa predáva vo veľkých množstvách, a preto používanie nezapísaného označenia v malom rozsahu preukázanom namietateľom a počas krátkeho obdobia nemôže postačovať na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ zároveň upozornil na rozdiel v jednotlivých ustanoveniach zákona o ochranných známkach týkajúcich sa námietkových dôvodov, keď sa pri námietkach založených na nezapísanom označení v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, na rozdiel od iných námietkových dôvodov, vyžaduje, aby namietateľ v konaní preukázal, že nezapísané označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním poskytované tovary alebo služby.

Prihlasovateľ v súvislosti s novými dokladmi, ktoré predložil namietateľ spolu s rozkladom, uviedol, že v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach sa neprihliada na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí lehoty troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky vo vestníku. Pre úplnosť dodal, že nové doklady nie sú datované, nie je z nich zjavné, kedy boli jednotlivé predajne otvorené a už vôbec nepreukazujú, že by v niektorých z nich bola v relevantnom období predávaná saláma „Torrero“ pochádzajúca od namietateľa.

Prihlasovateľ naopak zdôraznil, že vo vzťahu k predmetnému konaniu je významná skutočnosť, že on používa prihlásené označenie „Torrero“ už od roku 2009, čo bolo v konaní preukázané, a preto je vylúčené, aby nezapísané označenie, ktoré je s ním zhodné, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre namietateľa, keďže v čase, keď namietateľ toto označenie začal používať, prihlasovateľ ho používal pre svoju salámu už viac ako štyri roky.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia uviedol, že namietateľ sa snažil navodiť predstavu, že namietateľ je tým subjektom, na ktorom môže parazitovať iný subjekt, v danom prípade prihlasovateľ. Upozornil, že skutočnosť je celkom opačná, pričom sa odvolal na predbežné opatrenie vydané Krajským súdom v Banskej Bystrici, ktorým bol namietateľovi uložený zákaz používania označenia „Torrero“.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 do 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Prihláška slovej ochrannej známky „Torrero“, č. spisu POZ 5806-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. novembra 2014 prihlasovateľom MECOM GROUP, s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, a zverejnená vo vestníku úradu 3. marca 2015 pre tovary „mäso; sušené mäso; konzervované mäso; údené mäso; mleté mäso; spracované mäsové výrobky; mäsové konzervy; salámy; klobásy; krvavé jaternice; párky; slanina; šunka; mäsové výťažky; huspenina; mäsové nátierky; mäsové pasty; náhradky mäsa; bravčová masť“ v triede 29 a „mäsové šťavy; mäsové omáčky; pečivo s mäsovou náplňou; hamburgery (sendviče); prípravky na zjemňovanie mäsa na domáce použitie“ v triede 30 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s mäsom, so sušeným mäsom, s konzervovaným mäsom, s údeným mäsom, s mletým mäsom, so spracovanými mäsovými výrobkami, s mäsovými konzervami, so salámami, s klobásami, s krvavými jaternicami, s párkami, so slaninou, so šunkou, s mäsovými výťažkami, s huspeninou, s mäsovými nátierkami, s mäsovými pastami, s náhradkami mäsa, s bravčovou masťou, s mäsovými šťavami, s mäsovými omáčkami, s pečivom s mäsovou náplňou, s hamburgermi (sendvičmi), s prípravkami na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; reklamné služby; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to konkrétne, či namietateľ predloženými dôkazovými

materiálmi preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Torrero“ pre svoje tovary „mäsové výrobky, najmä saláma“ a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s mäsom“.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že namietateľ je v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre používateľa, t. j. namietateľa, a toto používanie nemá iba miestny dosah. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (tzn. v danom prípade pred 13. novembrom 2014), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

Namietateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Torrero“ pre svoje tovary a služby spolu s námietkami predložil nasledovné dôkazové materiály:

- zmluvu o reklame zo 17. septembra 2014 uzatvorenú medzi namietateľom a spoločnosťou Potraviny FRESH, s. r. o. (dôkaz č. 1),
- faktúru č. 20142028 za reklamu z 21. októbra 2014 vystavenú pre namietateľa (dôkaz č. 2),
- akciový leták FRESH datovaný od 3. októbra do 20. októbra 2014, týkajúci sa okrem iných tovarov aj salámy „Torrero“ pochádzajúcej od namietateľa (dôkaz č. 3),
- dohodu o letákovvej akcii na propagáciu a podporu predaja výrobkov namietateľa v období od 1. októbra 2014 do 31. októbra 2014, uzatvorenú 26. septembra 2014 medzi namietateľom a spoločnosťou DMJ MARKET, s. r. o. (dôkaz č. 4),
- faktúru č. FL2214149 za propagáciu výrobkov namietateľa v letákovvej akcii 10/2014 z 8. novembra 2014 (dôkaz č. 5),
- nedatovaný akciový leták namietateľa, týkajúci sa okrem iných tovarov aj salámy „Torrero“ (dôkaz č. 6),
- dodací list namietateľa č. OLG14216145 vystavený pre spoločnosť LABAŠ, s. r. o. z 20. októbra 2014, obsahujúci okrem iných tovarov aj salámu „Torrero“ v množstve 11,3 kg (dôkaz č. 7),
- dodací list namietateľa č. OLG14210820 vystavený pre spoločnosť DMJ MARKET, s. r. o., Vranov nad Topľou z 15. októbra 2014, obsahujúci okrem iných tovarov aj salámu „Torrero“ v množstve 19,8 kg (dôkaz č. 8),
- dodací list namietateľa č. OLG13215244 vystavený pre fyzickú osobu – Vojtecha B., Košice-Šaca z 10. decembra 2013, obsahujúci okrem iných tovarov aj salámu „Torrero“ v množstve 1,69 kg (dôkaz č. 9),
- akciový leták spolu s objednávkou v maďarskom jazyku (dôkaz č. 10 a 11),
- akciový leták namietateľa v maďarskom jazyku (dôkaz č. 12),
- faktúru č. 1/2013/000659 pre namietateľa z 29. mája 2013 v maďarskom/anglickom jazyku (dôkaz č. 13),
- faktúru č. 1/2013/221500 pre namietateľa z 29. novembra 2013 v maďarskom/anglickom jazyku (dôkaz č. 14),
- akciovú ponuku adresovanú maďarskej spoločnosti F.Á.N. Trade Kft. s platnosťou akcie od 22. novembra 2013 do 31. decembra 2013 (dôkaz č. 15),
- leták FRESH obsahujúci dátum 1. december – 31. december v maďarskom jazyku (dôkaz č. 16).

Okrem týchto namietateľ spolu s rozkladom predložil ďalšie dôkazové materiály, konkrétne:

- výpis z internetovej stránky [www.finstat.sk](http://www.finstat.sk) o spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o.,
- zoznam predajní spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o.,
- výpis z internetovej stránky spoločnosti Potraviny FRESH, s. r. o., týkajúci sa histórie spoločnosti,
- výpis z internetovej stránky spoločnosti Potraviny FRESH, s. r. o., obsahujúci zoznam prevádzok.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné v prvom rade zdôrazniť, že v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach môže osoba uvedená v § 7 (namietateľ) v lehote troch mesiacov od zverejnenia

prihlášky vo vestníku podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dokladmi, pričom na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Ustanovenie § 30 zákona o ochranných známkach teda obsahuje výslovné vyjadrenie koncentračnej zásady v námietkovom konaní. Táto vylučuje po uplynutí lehoty jednak doplnenie a rozšírenie námietok o nové námietkové dôvody a jednak predkladanie nových dôkazov. V danom prípade je z dátumu podania rozkladu zrejmé, že dôkazové materiály predložené namietateľom spolu s rozkladom boli podané po uplynutí zákonnej trojmesačnej lehoty na podanie námietok, predstavujú teda rozšírenie a doplnenie námietok, a preto k nim orgán rozhodujúci o rozklade pri rozhodovaní o rozklade nebude prihliadať.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály predložené namietateľom spolu s podaním námietok, tieto prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí podrobne posúdil a vyhodnotil ich (hlavne pokiaľ ide o intenzitu a rozsah) ako nedostatočné na preukázanie skutočnosti, že nezapísané označenie používaním pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby namietateľa.

Namietateľ v rozklade argumentoval okrem iného tým, že pre úspešné uplatnenie predmetných námietok nie je potrebné preukázať veľké objemy predaja tovarov, ale postačuje preukázanie používania nezapísaného označenia ako také. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že ustanovenie § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého boli predmetné námietky podané, výslovne uvádza, že namietateľ proti zápisu prihláseného označenia je možné na základe nezapísaného označenia, avšak len za splnenia podmienky, že takéto označenie používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa (v danom prípade namietateľa) pred dňom podania prihlášky, pričom takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach predpokladá používanie označenia v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, že spotrebiteľ bude tovary (resp. služby) s týmto označením vnímať ako pochádzajúce od určitého subjektu, v tomto prípade od namietateľa. Takéto používanie musí namietateľ preukázať dostatočnými dôkazovými materiálmi. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach presne nestanovuje rozsah, aké množstvo dôkazových materiálov má namietateľ pre úspešné splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia predložiť. Tieto však musia byť takej povahy, aby na ich základe bolo možné konštatovať, že označenie bolo na trhu skutočne používané v takom rozsahu, že si takto označené tovary alebo služby spotrebiteľ spája s osobou namietateľa. Ako už bolo uvedené vyššie, predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia. Pri takomto posúdení je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia, ako aj osobitosti a špecifiká každého prípadu. Dôležitú úlohu pri hodnotení dôkazových materiálov zohráva aj povaha tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým je nezapísané označenie používané (napríklad v prípade drahých tovarov bude pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti postačujúce menšie množstvo dôkazových materiálov a naopak v prípade tovarov bežnej každodennej spotreby bude potrebné preukázať väčší rozsah používania).

Pred samotným posúdením splnenia podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že toto označenie malo byť namietateľom používané pre tovary – mäsové výrobky, najmä salámu a maloobchodné a veľkoobchodné služby s týmito tovarmi. Uvedené tovary a služby podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predstavujú tovary a služby každodennej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Zároveň ide o tovary, ktoré nie sú zvlášť drahé, spotrebiteľia ich nakupujú relatívne často, a preto je dôvodné očakávať, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, tzn. na preukázanie skutočnosti, že relevantná verejnosť nezapísané označenie, resp. ním označené tovary a služby vníma ako pochádzajúce od namietateľa, bude potrebné preukázanie väčšieho objemu, intenzity a rozsahu predaja príslušných tovarov. Namietateľ v tejto súvislosti síce argumentoval tým, že na trhu existujú aj tovary, ktoré majú špecifické použitie či dobu ponuky, prípadne sú dodávané len na zákazku, daný prípad, resp. predmetné tovary a služby sa však takýmito znakmi nevyznačujú, nemajú špecifické použitie, ide o tovary a služby poskytované celoročne a nezvyknú sa ani vyrábať v malom počte kusov. Z tohto dôvodu nie je dôvodné domnievať sa, že by v prípade mäsových výrobkov – salám spotrebiteľia ku kúpe pristupovali inak ako v prípade iných bežných potravín každodennej spotreby. Práve naopak, spotrebiteľia nakupujú tieto výrobky často, každý deň bez ohľadu na ročné obdobie (nejde o sezónny tovar) a vo väčších množstvách, a preto je dôvodné očakávať, že

výrobca/poskytovateľ takýchto tovarov a služieb bude schopný preukázať tomu náležitý a primeraný rozsah a intenzitu predaja. Posúdenie, či ide o dostatočný rozsah a intenzitu predaja, je pritom na správnej úvahe úradu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s namietateľom predloženými dôkazovými materiálmi uvádza nasledovné. Dôkazové materiály označené ako dôkaz č. 10, 11, 13, 14 a 15 sa týkajú obchodovania namietateľa so subjektmi v Maďarskej republike. Vzhľadom na to, že ustanovenie § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach výslovne vyžaduje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia, a to jeho používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, je potrebné tieto dôkazové materiály považovať pre predmetné konanie za irelevantné. Dôkazy č. 12 a 16 sú výlučne v maďarskom jazyku a keďže namietateľ nezabezpečil ich preklad do slovenského jazyka, nie je možné k nim pri rozhodovaní prihliadať. Navyše tieto dôkazy – letáky nie sú datované, a tak nie je možné zistiť, či boli v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky distribuované na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály týkajúce sa spoločnosti Potraviny FRESH, s. r. o., t. j. dôkazy č. 1, 2 a 3, namietateľ v podanom rozklade argumentoval tým, že uvedená spoločnosť združuje viac ako 800 malých predajní s potravinami, pričom všetky tieto predajne svojim zákazníkom poskytujú reklamné letáky. Zo zmluvy o reklame (dôkaz č. 1) podľa namietateľa navyše vyplýva, že výrobok označený ako saláma „Torrero“ bol propagovaný v 17 číslach. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje závery namietateľa vyplývajúce zo spomenutých dôkazových materiálov za nesprávne, resp. nepreukázané. Z obsahu zmluvy o reklame (dôkaz č. 1), ako aj z reklamného letáku (dôkaz č. 3) je totiž zrejme len to, že dotknutý výrobok – saláma „Torrero“ bol preukázateľne predmetom reklamy v jednom čísle letáku. Vyobrazenie salámy „Torrero“ vo zvyšných 16 číslach reklamného letáku namietateľ nepreukázal a z predloženej zmluvy o reklame takáto skutočnosť nijako nevyplýva. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôvodné tvrdiť, že zoznam tovarov, ktoré majú byť obsahom reklamného letáku tak, ako sú uvedené v článku 2 uvedenej zmluvy, sa vzťahuje výlučne na obdobie od 3. októbra do 20. októbra 2014 (táto skutočnosť vyplýva z článku 3 predmetnej zmluvy), pričom v ďalších reklamných letákoch mohli byť predmetom reklamy úplne iné výrobky.

Okrem toho prvostupňový orgán správne skonštatoval, že dôkazové materiály č. 1, 2 a 3 nepreukazujú rozsah a intenzitu používania nezapísaného označenia. Z dôkazových materiálov totiž nie je zrejme, v ktorých predajniach uvedenej siete obchodov s potravinami na území Slovenskej republiky a v akom množstve boli reklamné letáky distribuované, a teda koľko relevantných spotrebiteľov v skutočnosti s týmito letákmi prišlo do kontaktu. Zároveň tieto dôkazové materiály ani nijako nepreukazujú objem predaja samotného dotknutého výrobku – salámy „Torrero“.

Čo sa týka dôkazov č. 4 a 5, t. j. dohody o letákovvej akcii a faktúre za propagáciu výrobkov v letákovvej akcii, ktoré sa týkali spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o., z týchto materiálov nijako nevyplýva, že by predmetom dohodnutej reklamnej akcie bol akýkoľvek mäsový výrobok namietateľa označený ako „Torrero“. Z tohto dôvodu sú uvedené dôkazové materiály pre potreby preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia bezpredmetné a argument namietateľa, že v prípade spoločnosti DMJ MARKET, s. r. o. ide o spoločnosť s obrátom 22 miliónov eur, ktorá zastrešuje 14 malo a 1 veľkoobchodnú predajňu na uvedenom konštatovaní nemôže nič zmeniť.

V súvislosti s letákom – Mäsové výrobky TAURIS, a. s. (dôkaz č. 6) je možné uviesť len to, že neobsahuje žiadny dátum, a preto nepreukazuje používanie nezapísaného označenia v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Okrem toho z neho nie je možné zistiť, v akom rozsahu a na ktorých miestach bol distribuovaný, a teda koľko spotrebiteľov sa na základe neho mohlo reálne stretnúť s nezapísaným označením.

Pokiaľ ide o dôkazy č. 7, 8 a 9, teda dodacie listy, namietateľ tvrdil, že prvostupňový orgán ich vo svojom rozhodnutí nezobral do úvahy. Orgán rozhodujúci o rozklade tvrdenie namietateľ považuje za účelové a zavádzajúce, keďže prvostupňový orgán jasne uviedol, že uvedené dôkazy preukázateľne pochádzajú z relevantného obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky a tiež obsahujú nezapísané označenie, čiže preukazujú jeho používanie. Zároveň však doplnil, že rozsah a intenzita používania nezapísaného označenia, ktoré z nich vyplývajú, teda predaj tovaru označeného ako saláma „Torrero“ iba trom subjektom, v celkovom množstve do 30 kg a v miestnom rozsahu (v mestách Košice a Vranov nad Topľou), nemožno pri zvážení povahy tovarov, ktorých sa označenie týka (tzn. mäsový výrobok bežnej

dennej spotreby), považovať za dostatočné pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k tovarom a službám namietateľa. Uvedené hodnotenie považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dostatočne zrozumiteľné a vyčerpávajúce a plne sa s ním stotožňuje.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ dôkazmi predloženými spolu s námietkami nepreukázal používanie nezapísaného označenia v takej miere, aby bolo možné dôvodne tvrdiť, že relevantná verejnosť na území Slovenskej republiky vníma označenie „Torrero“ ako označenie tovarov a služieb namietateľa. Predložené dôkazové materiály objektívne preukazujú používanie nezapísaného označenia, ktoré nemožno označiť inak ako symbolické. Namietateľ reálne preukázal jeho používanie na letákoch iba v dvoch reklamných akciách v bližšie neurčenom rozsahu a predaj tovarov označených nezapísaným označením v množstve 30 kg celkovo trom subjektom, a to všetko len v rámci jedného mesiaca (október 2014), ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom bola podaná napadnutá prihláška ochrannej známky (november 2014). Uvedený rozsah a intenzita používania, aj pri posúdení všetkých relevantných dôkazových materiálov vo vzájomnej súvislosti, nie sú postačujúce pre splnenie jednej z podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby namietateľa.

Na záver považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné vyjadriť sa k argumentu namietateľa, podľa ktorého úrad v prípade používania označenia dvomi subjektmi na trhu uprednostňuje zápis označenia v prospech toho, ktorý preukáže väčší objem predaja, čo podľa neho predstavuje nebezpečný precedens, ktorý môže spôsobiť likvidáciu konkurencie, resp. môže mať za následok, že silné subjekty budú parazitovať na existencii menších subjektov.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prvostupňový orgán v predmetnom námietkovom konaní hodnotil výlučne splnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach na strane namietateľa, ktorý si tento dôvod uplatnil v podaných námietkach, pričom tvrdil, že právo k nezapísanému označeniu prináleží práve jemu. Prvostupňový orgán v rámci svojho hodnotenia, berúc do úvahy dôkazy predložené účastníkmi konania, dospel k záveru, že označenie „Torrero“ bolo používané aj namietateľom aj prihlasovateľom. Neposudzoval však, ktorý z nich preukázal používanie vo väčšom rozsahu, pretože táto skutočnosť nie je pri hodnotení relevantnosti uplatnených námietok rozhodujúca. Vo všeobecnosti však platí, že ak na trhu používa to isté označenie viaceró subjektov, dochádza k tzv. rozdrobovaniu rozlišovacej spôsobilosti a je potom nepravdepodobné, že by si spotrebitelia takéto označenie spájali len s jedným subjektom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade nezávisle na sebe posúdili namietateľom predložené dôkazové materiály a dospeli k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by nezapísané označenie „Torrero“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním poskytované tovary alebo služby, a teda nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Z tohto dôvodu nebolo potrebné preskúmať splnenie ďalších podmienok tohto ustanovenia, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky smerujúce proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky zamietol.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné 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 platnou právnou úpravou. 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. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica

II.

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.  
Pluhová 78  
831 03 Bratislava