



Banská Bystrica 10.08.2016
POZ 49954/OZ 163279/I-78-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie ochrannej známky č. 163279 „FAVORIT“, majiteľa ČZ a. s., Sluneční náměstí č. p. 2540/5, 158 00 Praha 5, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 163279 sa zrušuje pre tovary „motocykle a bicykle a ich všetky súčiastky“ v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „valčekové a puzdrové reťaze pre motocykle, bicykle a automobilové rozvodové reťaze a príslušenstvo pozostávajúce z gumy a náhradok z gumy“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. účinné od 01.10.2015.

Odôvodnenie:

Úradu bol 01.10.2015 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 163279 „FAVORIT“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa všetkých zapísaných tovarov v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka nebola používaná na území Slovenskej republiky pre tovary, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia piatich po sebe idúcich rokov. Navrhovateľ ďalej uviedol, že dôkazné bremeno v tomto konaní nesie majiteľ napadnutej ochrannej známky, pretože len tento je oprávnený právo užívania predmetnej ochrannej známky realizovať a schopný realizáciu svojho práva preukázať.

V prípade, že majiteľ v konaní nepreukáže riadne používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnej dobe, resp. zachovanie základnej funkcie napadnutej ochrannej známky, ktorou je rozlíšiť výrobky a/alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, alebo ak nepreukáže, že na jeho strane existovali tzv. liberačné dôvody na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ navrhol napadnutú ochrannú známku zrušiť v plnom rozsahu.

Listom úradu z 05.11.2015 bol návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 13.04.2016 uviedol, že napadnutá ochranná známka je na území Slovenskej republiky platná od 03.05.1977, pričom preukázanie používania by sa malo týkať obdobia od 30.06.2010 do 30.06.2015 (majiteľ uviedol, že je povinný predložiť doklady o používaní ochrannej známky za obdobie piatich rokov predchádzajúcich dátumu podania návrhu na zrušenie, pričom na používanie v období troch mesiacov pred týmto dátumom sa neprihliada).

Ďalej bolo uvedené, že majiteľ a jeho právni predchodcovia dlhodobo poskytujú napadnutú ochrannú známku na používanie formou nevýlučnej licencie svojej dcérskej spoločnosti ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární č. p. 202, 386 01 Strakonice, Česká republika.

Majiteľ ďalej opísal ním predložené doklady. Podľa neho predložené doklady preukazujú dlhodobé intenzívne používanie napadnutej ochrannej známky pre zapísané výrobky v Slovenskej republike počas rozhodného obdobia piatich rokov. Predložené materiály dostatočne preukazujú značný objem výrobkov predávaných pod predmetnou ochrannou známkou v Slovenskej republike, ako i obchodné aktivity majiteľa a zvlášť nadobúdateľa licencie napadnutej ochrannej známky. Podľa majiteľa napadnutá ochranná známka dlhodobo patrí medzi ochranné známy s dobrým menom. Získala dobrú povesť nielen v Českej republike, ale i v zahraničí, vrátane Slovenskej republiky. Chránené výrobky sa predávajú najmenej v 70 krajinách sveta. Kvalitu výrobkov dokladuje predložený certifikát ISO udelený nadobúdateľovi licencie a používateľovi napadnutej ochrannej známky - spoločnosti ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice.

Vzhľadom na uvedené v závere majiteľ požiadal úrad, aby nevyhovel predmetnému návrhu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V konaní o návrhu na zrušenie slovnej napadnutej ochrannej známky č. 163279 „FAVORIT“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ČZ a. s., Sluneční náměstí č. p. 2540/5, 158 00 Praha 5, Česká republika, s právom prednosti od 03.05.1977 bola 27.05.1977 zapísaná do registra ochranných známk pre nasledujúce tovary zahrnuté v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb: „*Valčkové a puzdrové reťaze pre motocykle, bicykle a automobilové rozvodové reťaze. Motocykle a bicykle a ich všetky súčiastky a príslušenstvo pozostávajúce z gumy a náhradok z gumy.*”

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 01.10.2015. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov, pričom relevantným pre doklady svedčiace o používaní napadnutej ochrannej známky je obdobie piatich rokov pred dátumom podania návrhu, t. j. obdobie od 01.10.2010 do 01.10.2015.

Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je*

ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie len s účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky“ [rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV].

Keďže základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlišiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, z predložených dokladov musí byť pri preukazovaní skutočného používania okrem podmienky datovania zrejmý tiež vzťah napadnutej ochrannej známky k jej majiteľovi. V prípade, ak takéto spojenie z predložených dôkazových materiálov nevyplýva, nebude ich možné v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania považovať za relevantné. Rozsah používania je potrebné posúdiť s ohľadom na kvantitatívne kritériá predložených dokladov v závislosti na ostatných okolnostiach posudzovaného prípadu, ako sú napr. povaha tovarov, na označovanie ktorých, resp. v súvislosti s ktorými je napadnutá ochranná známka používaná, situácia na trhu s uvedenými tovarmi, frekventovanosť predaja týchto tovarov a podobne.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- Leták (nedatovaný) preukazujúci predajnú sieť spoločnosti ČZ Řetězy, s. r. o. v Slovenskej a Českej republike. Na území Slovenskej republiky išlo o spoločnosti FEMOTO so sídlom v Pezinku, Štúrove, Vranove nad Topľou, Zvolene a Žiline. Na letáku bolo uvedené, že v súčasnej dobe je firma ČZ Řetězy, s. r. o. výrobcom a distribútorom valčekových a puzdrových reťazí, ktoré sú určené pre bicykle, motocykle, automobily, všeobecné strojárstvo a poľnohospodárstvo. V hornej časti letáku je vyobrazené slovné označenie „favorit“ v grafickej úprave.
- List z 24.02.2016 „Zoznam slovenských predajcov reťazí vyrábaných v ČZ Řetězy s. r. o. v rokoch 2010-2015“, ktorý napísala vedúca obchodno-výrobného úseku ČZ Řetězy s. r. o., p. Ludmila M. V predmetnom liste boli uvedené spoločnosti: DEROMETAL s. r. o., Pezinok; MARS – Oto Meheš, Považská Bystrica, HARVI – Ing. Jaroslav Harvanec, Bodliná, BBN s. r. o., Zvolen.
- Rámcová kúpna zmluva so zmluvou o ďalšej obchodnej spolupráci z 15.12.2011 uzavretej medzi ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice ako predávajúcim a Derometal s. r. o., Pezinok ako kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je záväzok kupujúceho kupovať od predávajúceho a ďalej predávať reťaze, spojovacie elementy a iné výrobky. V článku 4 je uvedené, že za účelom propagácie výrobkov predávajúceho je kupujúci oprávnený uvádzať obchodnú firmu predávajúceho spolu s jeho logom/ochrannou známkou, ktorá firmu viac priblíži určitému okruhu zákazníkov. Podoba loga je priblížená v prílohe č. 3, ktorá bola k predmetnej zmluve priložená. Nachádzali sa v nej vyobrazenia ochranných známk, medzi inými aj slovná ochranná známka „favorit“ v grafickej úprave.
- Výtlačok z 26.02.2016 z webovej stránky www.motocykel.sk, kde bol uvedený článok „Tradičné a kvalitné motocyklové reťaze za uvádzacie ceny“. V článku je uvedené, že medzi tradičné a cenovo výhodné motocyklové reťaze nesporne patrí aj značka „ČZ“ resp. „ČZ ŘETĚZY“ a „Favorit“, ktoré sa vyrábajú už od roku 1929 v Strakoniciach v Českej republike. V článku je tiež uvedené, že v marci vzniklo jej nové zastúpenie na Slovensku, firmou MARS Považská Bystrica. Podľa článku jednoznačným dôkazom kvality produkcie ČZ Řetězy, s. r. o. je opakovaný zisk titulu majstra sveta v motokrose triedy MX2 zásluhou jazdcov továrenského tímu CHAMP KTM, ktorí používajú reťaze „ČZ“.
- Výtlačok z 25.02.2016 z webovej stránky www.motoren.sk (táto internetová stránka je zameraná na renovácie motocyklov JAWA a ČZ, predaj a výrobu náhradných dielov), kde je uvedená ponuka na reťaz Favorit 420/112čl – Jawa 50, Babetta.
- Výtlačok z 25.02.2016 z internetovej stránky www.motorky-skutre.sk, kde je v podkategórii „náhradné diely na Skútre 50-100/Babetta“ v ponuke reťaz 1/2x5,2 112t BABETTA FAVORIT.

- Faktúry - niekoľko desiatok spolu s prehľadom expedície tovaru na Slovensko a s výpisom z intrastatu (štatistický systém, ktorý eviduje pohyb tovarov medzi členskými štátmi Európskej únie) - z obdobia rokov 2010-2015, ktorých predmetom boli reťaze „FAVORIT“ (že išlo o tieto výrobky je zrejmé na základe typového označenia). Faktúry sú vystavené spoločnosťou ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice pre subjekty zo Slovenskej republiky, konkrétne Oto Meheš – MARS, Považská Bystrica, DEROMETAL s. r. o., Pezinok, BBN – spol. s r. o. Zvolen, Jaroslav Harvanec – HARVI, Bodiná. Tieto reťaze boli v jednotlivých dodávkach zasielané v počte rádovo niekoľko kusov až po desiatky, v závislosti od typu reťaze.
- Cenníky reťazi a spojovacích elementov „ČZ“, vyrábaných spoločnosťou ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice, platné pre roky 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010. Medzi týmito výrobkami sa nachádzali rôzne typy reťazi označené ako „FAVORIT“. Ceny boli uvádzané v českých korunách.
- Vzorku reťaze s vyrazeným slovným označením „favorit“ v grafickej úprave na jej povrchu, vzorku meradla veľkostí reťazi, na ktorom je vyrazený názov spoločnosti ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice s identifikačnými údajmi a okrem iných údajov aj slovné označenie „favorit“ v grafickej úprave a 6 kusov obalov (škátúl) pre rôzne druhy reťazi, na ktorých sa tiež nachádza slovné označenie „favorit“ v grafickej úprave.
- Objednávka zo 04.11.2013, kde spoločnosť ČZ ŘETĚZY, s. r. o., Strakonice požaduje od spoločnosti GRAFOBAL BOHEMIA s. r. o., Křemže, Česká republika, vyrobiť určité obaly (krabičky) medzi inými aj obal FAVORIT pre MOPED (2750 ks).
- Objednávka zo 04.12.2012, kde spoločnosť ČZ ŘETĚZY, s. r. o., Strakonice, zadala subjektu Luděk P., KOVOS PM, Zastávka u Brna, Česká republika, vyrobiť razidlá, medzi inými aj razidlo zn. FAVORIT č. v. 6, 41, 358, 116.
- List (vyhlásenie) od spoločnosti DEROMETAL s. r. o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok vystavený pre spoločnosť ČZ Řetězy s. r. o., Strakonice, nazvaný ako „Potvrdenie o používaní ochrannej známky „FAVORIT“, „ČZ“, „VELO“. V tomto liste je uvedené, že spoločnosť DEROMETAL s. r. o. ako jeden z oficiálnych obchodných zástupcov distribuuje reťaze vyrobené vo firme ČZ Řetězy s. r. o., Strakonice, Česká republika so značkami „Favorit“ – slovné označenie, „favorit“ – grafické označenie, „ČZ“ – označenie, ktoré sa používa pre reťaze vysokej úžitkovej hodnoty a pre športové reťaze, „VELO“ – slovné označenie, „Velo“ - grafické označenie, ktoré sa používa pre bicyklové reťaze. Ďalej v liste bolo uvedené, že tieto ochranné známky spoločnosť DEROMETAL s. r. o. tiež oficiálne prezentuje. Uvedenými ochrannými značkami „FAVORIT“, „ČZ“, „VELO“ sú uvedené reťaze jednoznačne odlišené od konkurenčných produktov a slúžia pre jednoznačnú orientáciu na trhu s reťazami u zákazníkov v Slovenskej republike.
- Certifikát ISO 9001:2008 (platný je od 06.05.2015 do 05.05.2018), ktorý potvrdzuje, že spoločnosť ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice zaviedla a používa systém managementu akosti v obore „vývoj, výroba a predaj priemyselných reťazi, systémov pre priemyselné reťaze a reťazové stroje“.

Z registra ochranných známok vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky poskytol od roku 1996 nevýlučnú licenciu na používanie napadnutej ochrannej známky spoločnosti ČZ Řetězy, s. r. o. Strakonice, Česká republika. Táto spoločnosť predávala na Slovensku valčekové a puzdrové reťaze označované slovnou ochrannou značkou „FAVORIT“, resp. slovným označením „favorit“ v grafickej úprave prostredníctvom slovenských predajcov (DEROMETAL s. r. o., Pezinok; MARS – Oto Meheš, Považská Bystrica, HARVI – Ing. Jaroslav Harvanec, Bodiná, BBN s. r. o., Zvolen) a to nepretržite päť rokov predchádzajúcich podaniu predmetného návrhu. Potvrdzujú to najmä faktúry spolu s cenníkmi spoločnosti ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice za roky 2010 až 2015. (V cenníku sú uvedené príslušné kódy daných výrobkov, na základe ktorých je zrejmé aký výrobok je uvedený vo faktúrach.) Z webových stránok a článkov vyplýva, že takéto používanie pokračovalo kontinuálne aj po podaní predmetného návrhu. Z dokladov tiež vyplýva, že valčekové a puzdrové reťaze vyrábané spoločnosťou ČZ Řetězy, s. r. o., Strakonice sú tradičné (vyrábajú sa v Strakoniciach od roku 1929), pričom disponujú vysokou kvalitou.

Keďže napadnutá ochranná známka je slovná (písaná verzálami), možno používanie tohto slova vo vyhotovení ako je v niektorých faktúrach, v cenníkoch a v článkoch majiteľa považovať za používanie napadnutej ochrannej známky. Čo sa týka preukázaného množstva, z predložených dokladov vyplýva, že

nejde o jednorazový alebo zanedbateľný predaj uvedených výrobkov. V tomto prípade nejde o tovary bežnej spotreby. Kupuje si ich špecifická časť verejnosti, t. j. ľudia, ktorí vlastnia motocykle a bicykle, resp. vykonávajú ich údržbu, prípadne sú tieto reťaze použité v iných špecifických oblastiach strojárstva a poľnohospodárstva. Preukázaná frekvencia dodávok tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou a distribúcia tovaru v rámci značného územia Slovenskej republiky poukazuje na skutočnosť, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyt daných výrobkov (valčekové a puzdrové reťaze).

Keďže majiteľ predložil doklady poukazujúce na používanie napadnutej ochrannej známky len v súvislosti s valčekovými a puzdrovými reťazami možno dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom „*valčekové a puzdrové reťaze pre motocykle, bicykle a automobilové rozvodové reťaze*“. Zároveň tým však možno považovať za preukázané aj používanie vo vzťahu k tovarom „*príslušenstvo pozostávajúce z gumy a náhradok z gumy*“, keďže pri určitých konštrukčných riešeniach reťazí sú použité aj tesniace krúžky z gumy pre utesnenie kĺbu určené na zabránenie nežiaducej priepustnosti alebo straty kvapaliny (oleja). Tieto krúžky sú nevyhnutnou súčasťou týchto reťazí. V súvislosti s preukázaním používania valčekových a puzdrových reťazí je preto dôvodné považovať za preukázané aj používanie tovarov „*príslušenstvo pozostávajúce z gumy a náhradok z gumy*“.

Majiteľ nepreukázal, žeby napadnutú ochrannú známku v rozhodnom období používal aj v súvislosti s ostatnými tovarmi, t. j. s tovarmi „*motocykle a bicykle a ich všetky súčiastky*“ v triedach 07 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože v žiadnom z predložených dokladov neboli prezentované takéto výrobky označované „FAVORIT“.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky ani náležite relevantným spôsobom neodôvodnil, že má na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky pre tieto tovary oprávnené dôvody. Nie je možné preto ponechať napadnutú ochrannú známku platnú na území Slovenskej republiky pre tieto tovary.

Majiteľ na základe predložených dôkazov považoval za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu k všetkým tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. S uvedeným názorom nie je možné súhlasiť, pretože predložene dôkazy preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky v súvislosti s valčekovými a puzdrovými reťazami určenými napr. pre bicykle a motocykle, ako aj pre príslušenstvo týchto reťazí pozostávajúce z gumy a náhradok z gumy, ktoré sú ich nevyhnutnou súčasťou.

Cieľom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) citovaného zákona je zabrániť, aby ochrannej známke bola poskytnutá širšia ochrana, keď bola používaná len v súvislosti s časťou výrobkov a služieb, pre ktoré bola zapísaná. Ako bolo uvedené, majiteľ nepreukázal predloženými dokladmi, že napadnutú ochrannú známku používal aj v súvislosti so samotnými bicyklami a motocyklami. Tiež je nutné uviesť, že aj keď valčekové a puzdrové reťaze sú súčasťou motocyklov a bicyklov, sú samostatne uvedené a špecifikované v zozname tovarov a služieb. Preto kategória výrobkov „*motocykle a bicykle a ich všetky súčiastky*“ nemôže byť ponechaná pre napadnutú ochrannú známku. Nemožno uznať dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky pre celú širokú nadradenú kategóriu výrobkov, pokiaľ bolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky pre špecifické tovary – súčiastky.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručit:

PATENTSERVIS Bratislava a. s.
Hybešova 40
831 06 Bratislava

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica