



Banská Bystrica 7. 4. 2017
OZ 208322/II-20-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. septembra 2015 navrhovateľom CPM SN, s. r. o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Reginom, Plzenská 15, 040 11 Košice (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1550-2003/OZ 208322/I-55-2015 z 19. augusta 2015 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 208322 „CHALUPÁRSKA“, majiteľa Ignác Bertovič, Istrijská 5096/77, 841 07 Bratislava, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (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 § 37 ods. 5 v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1550-2003/OZ 208322/I-55-2015 z 19. augusta 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1550-2003/OZ 208322/I-55-2015 z 19. augusta 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutý návrh na zrušenie slovej ochrannej známky č. 208322 „CHALUPÁRSKA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“). Navrhovateľ podal návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu, že napadnutá ochranná známka nebola používaná v Slovenskej republike v posledných piatich rokoch vo vzťahu k všetkým tovarom v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola v relevantnom období predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo zo zhodnotenia dokladov, ktoré majiteľ predložil za účelom preukázania používania napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol, že majiteľ prostredníctvom spoločnosti Berto sk, s. r. o. v relevantnom období ponúkal, dodával a distribuoval na trh mäsový výrobok s názvom „Chalupárska šunková tehla“, pričom išlo o dodávky tohto výrobku rôznym odberateľom v rámci celého Slovenska v období rokov 2010 až 2013, a to v dostatočnom množstve, aby bolo možné konštatovať, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daného výrobku. Ďalej prvostupňový orgán uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky prostredníctvom spoločnosti Berto sk, s. r. o. možno považovať za používanie so súhlasom majiteľa v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže jej konateľom a spoločníkom je majiteľ napadnutej ochrannej známky. Používanie napadnutej ochrannej známky bolo preukázané na konkrétnom mäsovom výrobku - šunkovej tehle, preto podľa prvostupňového orgánu možno akceptovať, že napadnutá ochranná známka bola používaná vo vzťahu k tovarom „šunka, šunkové výrobky“, pre ktoré je zapísaná. Okrem toho, vzhľadom na to, že tento výrobok možno zahrnúť pod kategóriu mäkkých alebo špeciálnych mäsových

výrobkov, prvostupňový orgán akceptoval preukázanie používania napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k ostatným tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, t. j. aj vo vzťahu k tovarom „mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Uviedol, že napadnuté rozhodnutie sa opiera o dôkazové materiály predložené majiteľom v prílohe jeho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, pričom k jednotlivým dôkazovým materiálom vzniesol navrhovateľ nasledovné výhrady.

Zo zoznamu faktúr, kópií faktúr a zoznamu odberateľov predložených majiteľom ako prílohy č. 1 až 6 podľa navrhovateľa vyplýva, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku „CHALUPÁRSKA“ v podobe označenia „CHALUPÁRSKA ŠUNKOVÁ TEHLA“ alebo v skrátenej úprave „CHALUP. ŠUNK. TEHLA“. Majiteľ týmito dokladmi však nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky a salámy“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

K ponukovým letákom predloženým ako príloha č. 7 vyjadrenia majiteľa k návrhu navrhovateľ uviedol, že päť z nich sa netýka rozhodného obdobia posledných piatich rokov. Do rozhodného obdobia spadajú len tri letáky. Majiteľ však nepreukázal expedíciu a oboznámenie verejnosti s týmto ponukovým materiálom. Tieto dôkazové materiály z uvedeného dôvodu podľa navrhovateľa nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o faktúry reklamnej agentúry, niektoré s priloženým letákom (príloha č. 8 vyjadrenia majiteľa k návrhu), navrhovateľ konštatoval, že štyri faktúry a k nim priložené ponukové letáky nie sú akceptovateľné, pretože sú pred relevantného obdobia (21. jún 2010). Zo zostávajúcich troch faktúr a jedného dodacieho listu nie je zrejmé, k akým ponukovým letákom, a teda k akým konkrétnym výrobkom sa vzťahujú. Ponukové letáky náležiacie k uvedeným faktúram a dodaciemu listu neboli doložené. Podľa názoru navrhovateľa uvedené dôkazové materiály preto tiež nie sú akceptovateľné ako dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky v relevantnom období.

Pokiaľ ide o podací lístok na poštovú prepravu, predložený majiteľom ako príloha č. 9 k vyjadreniu k návrhu, navrhovateľ uviedol, že tento nie je relevantným dôkazom o distribúcii konkrétnych letákov.

Výpisy z internetovej stránky www.berto.sk, predložené majiteľom v prílohe č. 10 sa podľa navrhovateľa buď netýkajú rozhodného obdobia posledných piatich rokov alebo síce ide o výpisy z 1. marca 2012, t. j. tieto sú dôkazom o zverejnení názvu „Chalupárska šunková tehla“ v relevantnom období, avšak jedinou zmienkou o výrobku, na ktorý sa uvedený názov vzťahuje, je údaj v ľavom stĺpci pod nadpisom „KATEGÓRIE PRODUKTOV“, a to údaj „ŠPECIÁLNE VÝROBKY“, a teda nie sú dôkazom o používaní uvedeného označenia vo vzťahu k tovarom „mäkké mäsové výrobky“. Ďalej táto príloha obsahuje výpisy z uvedenej internetovej stránky, ktoré nie sú datované, resp. obsahujú dátum 23. jún 2014, ktorý je však len dátumom tlačenia dokumentu. Uvedené doklady preto tiež podľa navrhovateľa nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky.

Dôkazové materiály predložené ako prílohy č. 11 a č. 12 vyjadrenia majiteľa k návrhu označil navrhovateľ za irelevantné.

Ďalej navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že podľa hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúcej mäsové výrobky, účinné od 15. októbra 2005, musí označenie každého výrobku obsahovať názov výrobku, zatriedenie podľa potravinového kódexu a spôsob balenia. Napriek uvedenému sa podľa navrhovateľa majiteľovi nepodarilo preukázať zatriedenia výrobku.

V závere podaného rozkladu navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ predloženými dôkazovými materiálmi preukázal používanie napadnutej ochrannej známky v podobe „CHALUPÁRSKA ŠUNKOVÁ TEHLA“ pre jediný konkrétny výrobok - šunková tehla, pričom pokiaľ by bol akceptovaný výpis z internetovej stránky pochádzajúci z 1. marca 2012 predložený v prílohe č. 10, bolo by možné považovať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky pre výrobok „šunková tehla ako špeciálny výrobok“. Majiteľ však

podľa navrhovateľa nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil.

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 21. januára 2016 stotožnil so závermi prvostupňového rozhodnutia a podaný rozklad považoval za nedôvodný.

V prvom rade poukázal na nesprávny prístup navrhovateľa pri posudzovaní dokladov. Podľa neho navrhovateľ posudzoval dôkazové materiály predložené majiteľom nesprávne, a to tak, že sa sústredil na jednotlivé doklady izolovane a neposudzoval ich vo vzájomných súvislostiach, ako to urobil prvostupňový orgán. Námiety navrhovateľa voči tomu, ako prvostupňový orgán vyhodnotil dôkazy, sú teda v každom ohľade neoprávnené, nesprávne a vychádzajú z mylného izolovaného posudzovania dôkazov a ignorovania kontextuálneho hľadiska, t. j. ignorovania požiadavky posudzovania dôkazov nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomnej súvislosti.

Pokiaľ ide o odvolanie sa navrhovateľa na Potravinový kódex, majiteľ uviedol, že navrhovateľ mal zrejme na mysli Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky. Podľa majiteľa však Niceské triedenie (medzinárodné triedenie tovarov a služieb) nemá priamy súvis s ustanoveniami uvedeného kódexu, pretože obidva predstavujú rozličné spôsoby triedenia tovarov, ktoré sú určené na odlišný účel. Ak sa však má vnímať určitá súvislosť medzi Potravinovým kódexom a Niceským triedením pokiaľ ide o tovary triedy 29, táto súvislosť môže podľa majiteľa existovať výlučne na materiálnom základe. To znamená, že sa možno pozrieť, ako uvedený kódex definuje jednotlivé tovary nachádzajúce sa v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky a následne porovnať, či tovary, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka používaná, resp. propagovaná, spĺňajú tieto definície. Podľa § 2 ods. 20 hlavy uvedeného kódexu upravujúcej mäsové výrobky „šunka je mäsový výrobok vyrábaný zo stehennej svaloviny jatočných zvierat, hydiny, králikov alebo zveri“. „Chalupárska šunková tehla“ je vyrobená z bravčového mäsa, teda z mäsa jatočných zvierat. Podľa majiteľa sa počas dokazovania preukázalo, že napadnutá ochranná známka bola kontinuálne využívaná v súvislosti s označením „šunková tehla“ a príslušným mäsovým výrobkom. Vzhľadom na dĺžku a rozsah používania možno predpokladať, že zo strany majiteľa išlo o štandardné podnikanie v danom obore, t. j. že počas tejto doby musel majiteľ spĺňať požiadavky Potravinového kódexu, pretože jeho výrobky podliehali opakovaným kontrolám Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Podľa majiteľa teda možno konštatovať, že výrobok „Chalupárska šunková tehla“ spĺňal definíciu „šunky“ podľa citovaného ustanovenia, vzhľadom na to, že išlo o bravčové mäso. Zároveň ho možno považovať aj za „šunkový výrobok“, čo je vlastne pojem „šunka“ v inom gramatickom tvare. Táto šunka bola propagovaná ako „špeciálny výrobok“, pretože spĺňa požiadavky na špeciálnu šunku podľa § 44 hlavy Potravinového kódexu upravujúcej mäsové výrobky. Zároveň spĺňa požiadavky na výrobok „šunková saláma“, ktorý je definovaný v prílohe č. 1 hlavy Potravinového kódexu upravujúcej mäsové výrobky, a možno ju teda podradiť pod pojem „salámy“. Napokon ju možno podradiť pod pojem „mäkký mäsový výrobok“ podľa § 18 ods. 1 hlavy Potravinového kódexu upravujúcej mäsové výrobky, pretože toto ustanovenie definuje uvedený pojem za pomoci odkazu na prílohu č. 1, ktorá ako bolo uvedené definuje „šunkové salámy“. Šunková saláma teda je mäkkým mäsovým výrobkom.

Na základe uvedeného majiteľ skonštatoval, že aj pri zohľadnení ustanovení Potravinového kódexu pri posúdení dôkazov vo vzájomnej súvislosti je potrebné považovať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“. V tejto spojitosti majiteľ tiež uviedol, že k totožnému záveru pri *de facto* totožnej dôkaznej situácii dospel úrad aj v rozhodnutí zn. POZ 1550-2003/OZ 208322/I-92-2014 z 3. septembra 2014. Majiteľ súčasne upozornil na § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Majiteľ uviedol, že vzhľadom na to, že v tomto konaní predložil iba také dôkazy, ktoré už boli ako celok podrobené správnej úvahe úradu, t. j. boli už predložené v predchádzajúcom konaní o zrušení napadnutej ochrannej známky, ktoré bolo právoplatne ukončené rozhodnutím zn. POZ 1550-2003/OZ 208322/I-92-2014 z 3. septembra 2014, ide v tomto prípade o skutkovo zhodný prípad.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 § 34 ods. 1 písm. a) zákona 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.

Podľa § 37 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na základe vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 208322 „CHALUPÁRSKA“ majiteľa Ignác Bertovič, Istrijská 5096/77, 841 07 Bratislava, s právom prednosti od 10. júna 2003, bola 12. januára 2005 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „šunka, šunkové výrobky, mäso, mäsové výrobky a výťažky, drobné mäsové výrobky, mäkké mäsové výrobky, trvanlivé mäsové výrobky, varené mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, klobásy, salámy, párky, tlačenka, mäsové konzervy, bravčová masť, domáca škvarená masť, sedliacke oškvarky, divina, tukové, mäsové a syrové nátierky na chlieb, paštéty, pečienka, potravinárske výrobky z rýb, hydina nie živá, ryby nie živé, slanina, údeniny, domáce údené mäso, huspenina, bujóny, vývary, prípravky na bujóny, bujónové koncentráty, držky, garnáty, raky neživé, haringy, homáre nie živé, kaviár, langusty, kôrovce, mäkkýše nie živé, krvavé jaternice, kyslá kapusta, jedlý loj, ovocné a zeleninové šaláty, šaláty zo strukovín, mäsové šaláty, rybacie šaláty, rybie plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok, zeleninové šťavy na varenie, pečeňový syr, špik ako potrava, spracované oriešky, konzervy s rybami, zemiakové lupienky a hranolčeky, konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny, konzervované, kandizované, mrazené, sušené a varené ovocie, konzervované šampiňóny, ovocná dreň, rôsoly, džemy, hrozienka, solené a nasolené potraviny, ovocie naložené v alkohole, paradajkový pretlak, slimáky na konzumáciu, sušené vajcia, vajcia nie oplodnené na liahnutie, tofu, jedlé

oleje a tuky, jedlá želatína, sušený kokos, krokety, spracované mandle, datle, mlieko, mliečne výrobky, syry“ v triede 29, „mäsové šťavy, omáčky, aromatické a chuťové prísady a prípravky do potravín, badián, cestá, cestoviny, rezance, chlieb, pečivo, sendviče, droždie, horčica, korenie, koreniny, paprika ako korenie, paradajková omáčka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, mletá kukurica, kuskus, majonéza, marináda, látky na zjemnenie mäsa, ocot, muškátové orechy, pirohy, pirôžky s mäsom, pizza, ravioly, spojivá do údenín, suši, šafran, škorica ako korenie, šalátové dresingy, šerbety ako zmrzliny, škrobové výrobky ako potrava, torty, zákusky, koláče, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, šalátové zálievky, zázvor, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, zvitky, žemle sladké, kečup, múka všetkých druhov, výrobky z obilnín a múky, krupica, ovsená kaša, perníky, oblátky, sušienky, sucháre, puding, pukance, zmrzlina, cukrovinky, palacinky, ryža, čaj, čokoláda, med, melasa, kakao, káva, kakaové a kávové nápoje, kávovinové náhradky, sójová omáčka“ v triede 30, „čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé strukoviny, olivy, čerstvé hrozno, čerstvé ovocie, kukurica, hydina na chov, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, kôrovce, langusty, mušle, ustrice, živé rybárske návnady, hospodárske zvieratá, ikry, jedlé korene, repa, živé ryby, hlávkový šalát, čerstvé šampiňóny, špik, tekvica, čerstvé záhradné bylinky, arašidy, pistácie, orechy, mandle, obilie v nespracovanom stave, semená rastlín, rastliny, sezam, krmivo, potrava pre zvieratá, olejové výlisky“ v triede 31 a pre služby „konzervovanie potravín a nápojov, lisovanie ovocia, mletie, mlynárstvo, údenie potravín, úprava vody, mäsiarstvo (spracovanie mäsa), výsek zvierat, sprostredkovanie uvedených služieb“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rozhodnutím úradu zn. POZ 1550-2003/OZ 208322/I-92-2014 z 3. septembra 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13. októbra 2014, bola napadnutá ochranná známka s účinnosťou od 9. decembra 2013 zrušená pre všetky zapísané tovary a služby okrem tovarov „šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté prvostupňové rozhodnutie v otázke vyhodnotenia dôkazových materiálov, resp. spochybnil uznanie preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v rozhodnom období v spojitosti s tovarmi „šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Čo sa týka výkladu pojmu skutočné používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na európsku judikatúru v oblasti ochranných známok, ktorá daný pojem definuje nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známok 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 za 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 v predmetnom ekonomickom sektore ako záruka 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 z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 Ansul, analogicky aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004 vo veci T-334/01 MFE Marienfelde/OHIM, rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006 vo veci T-323/03 La Baronia de Turis/OHIM, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 vo veci C-416/04 P Sunrider/OHIM).*

V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach dôkazné bremeno nesie majiteľ ochrannej známky, voči ktorej návrh smeruje. Majiteľ musí predložiť dôkazové materiály svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období sám používal, resp. že ju používala tretia osoba s jeho súhlasom (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 jej používanie musí preukázať v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známok, prípadne v podobe líšiacej sa v nepodstatných detailoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky a musí spadať do rozhodného časového obdobia. Účelom predmetného zákonného ustanovenia je zamedziť hromadeniu takých ochranných známok v registri, ktoré nie sú ich majiteľmi skutočne používané

a môžu brániť iným podnikateľom, aby si dané nepoužívané označenia prihlásili k ochrane a používali ich na svojich výrobkoch a službách.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 21. júna 2015. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky, t. j. od 12. januára 2005 do podania návrhu uplynulo viac ako päť rokov. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň konštatuje, že berúc do úvahy dátum podania návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, rozhodným časovým obdobím pre posúdenie jeho relevantnosti je obdobie od 21. júna 2010 do 21. júna 2015.

Ako dôkazy o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky majiteľ v konaní o návrhu na jej zrušenie predložil nasledovné dôkazové materiály:

- zoznam faktúr (cca 1900 ks) za obdobie od 29. júna 2010 do 4. apríla 2013 s ich číslom, dátumom rozvozu, názvom odberateľa a príjemcu, názvom produktu, cenou a množstvom (príloha č. 1),
- zoznam 95 odberateľov (príloha č. 2),
- faktúry (4 ks) a dodacie listy (4 ks) za rok 2010, vystavené spoločnosťou Berto sk, s. r. o. pre rôznych odberateľov (príloha č. 3),
- faktúry (11 ks) a dodacie listy (34 ks) za rok 2011 vystavené spoločnosťou Berto sk, s. r. o. pre rôznych odberateľov (príloha č. 4),
- faktúry (32 ks) a dodacie listy (32 ks) za rok 2012 vystavené spoločnosťou Berto sk, s. r. o. pre rôznych odberateľov (príloha č. 5),
- faktúry (12 ks) a dodacie listy (13 ks) za rok 2013 vystavené spoločnosťou Berto sk, s. r. o. pre rôznych odberateľov (príloha č. 6),
- propagačné letáky výrobkov spoločnosti BERTO z obdobia rokov 2009-2010 a akciový leták COOP Jednota Senica z roku 2011 (príloha č. 7),
- faktúry (7 ks) a dodací list (1 ks) vystavené Josefom B. – Kvarck reklamní studio pre spoločnosť BERTO za letáky BERTO z rokov 2009 a 2011 a 4 kópie ponukových letákov z roku 2009 (príloha č. 8),
- kópia podacieho lístku (príloha č. 9),
- výpisy z internetovej stránky berto.sk z roku 2007 (2 strany), z roku 2010 (2 strany), z roku 2012 (2 strany) a bez časového údaju umožňujúceho zistiť obdobie, z ktorého pochádzajú (4 strany) (príloha č. 10),
- výpis z internetovej stránky www.sk-nic.sk (príloha č. 11),
- etiketa výrobku „Chalupárska šunka“ z roku 2004 (príloha č. 12).

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ v podanom rozklade spochybnil vyhodnotenie predložených dôkazových materiálov (prílohy č. 1 – 12) prvostupňovým orgánom, pretože podľa neho nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Konkrétne spochybnil preukázanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať v prvom rade na to, že dôkazové materiály predložené v konaní pred úradom je potrebné hodnotiť vždy nie len jednotlivo, ale aj v ich vzájomných súvislostiach (§ 52 zákona o ochranných známkach). Z vyššie vymenovaných dôkazových materiálov vyplýva, že majiteľ predložil zoznam cca 1900 faktúr, ďalej predložil 59 faktúr a 83 dodacích listov, ako aj zoznam 95 odberateľov (prílohy č. 1 – 6), z ktorých je zrejmé, že spoločnosť Berto sk, s. r. o. dodávala v rokoch 2010 až 2013 rôznym odberateľom výrobky označené ako CHALUPÁRSKA ŠUNKOVÁ TEHLA“, resp. „CHALUP. ŠUNK. TEHLA“. Podľa uvedených dokladov išlo o masívne používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom päťročnom období, a to na označovanie výrobku „šunková tehla“. Navrhovateľ skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola používaná vo vzťahu k výrobku označenému ako „šunková tehla“ v podanom rozklade ani nespochybnil, ale práve naopak túto skutočnosť uznal ako skutočnosť vyplývajúcu z predložených dôkazových materiálov. Rovnako rozsah a charakter používania napadnutej ochrannej známky, t. j. že išlo o skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, a nie len o používanie symbolické, navrhovateľ podaným rozkladom nespochybnil. Námietka navrhovateľa voči dokladom priloženým ako prílohy č. 1 až 6 vyjadrenia majiteľa k návrhu na zrušenie smerovala jedine voči tomu, že tieto nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom uvedeným v jej zozname tovarov a služieb, ale len vo vzťahu k tovaru „šunková tehla“. Touto námietkou sa orgán rozhodujúci o rozklade bude zaoberať v ďalšej časti tohto rozhodnutia.

Prílohu č. 7 - propagačné letáky, odmietol navrhovateľ s tým, že päť z nich sa netýka rozhodného obdobia posledných piatich rokov a pri ďalších troch nebola preukázaná expedícia letákov a oboznámenie verejnosti s ponukovým materiálom, preto nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu

k zapísaným tovarom. Je možné stotožniť sa s prvou časťou argumentácie navrhovateľa, že päť letákov nespadá do rozhodného obdobia (od 21. júna 2010 do 21. júna 2015), nakoľko štyri sú z roku 2009 a jeden je datovaný od 1. mája do 31. mája 2010. Rovnako uvedené dôkazové materiály pritom vyhodnotil aj prvostupňový orgán. Ďalšie tri letáky však spĺňajú časovú požiadavku (1. október – 31. október 2010; 1. december – 31. december 2010; 1. február – 28. február 2011), pričom na každom uvedenom letáku je propagovaný výrobok „Chalupárska šunková tehla“. Tvrdenie o nepreukázaní expedície letákov a oboznámenia verejnosti s ponukovým materiálom je potrebné odmietnuť s tým, že ak prostredníctvom faktúr bolo preukázané dodávanie tovaru rôznym odberateľom a do rôznych obchodných prevádzok, potom vo vzájomnej spojitosti s predmetnými faktúrami je možné uznať aj propagačné letáky, ktoré sa bežne v obchodných prevádzkach ponúkajú v spojitosti s ponúkaným tovarom a v súčasnosti tiež doručujú do domových a bytových schránok.

Ďalšie doklady, ktoré je vo vzájomnej súvislosti s vyššie uvedenými dokladmi možné uznať ako dôkazy preukazujúce používanie napadnutej ochrannej známky v spojitosti s tovarmi „šunková tehla“ v relevantnom období, sú kópie z internetovej stránky berto.sk z roku 2012 (2 strany z prílohy č. 10). Podľa dátumu, z ktorého pochádzajú (1. marec 2012), je zrejmé, že tieto doklady spadajú do rozhodného päťročného obdobia, a tiež je z nich zrejmé používanie označenia „Chalupárska šunková tehla“ v spojení s tovarmi vyrábanými firmou Berto sk, s. r. o., rovnako, ako je to v prípade faktúr. Podľa výpisu zo stránky www.sk-nic.sk (príloha č. 11) je držiteľom uvedenej domény majiteľ.

Pokiaľ ide o ďalšie dôkazové materiály, a to prílohy č. 8, 9 a 12, je možné uznať výhrady navrhovateľa voči týmto dokladom, či už na základe toho, že nespádajú do rozhodného obdobia piatich rokov (4 faktúry s ponukovými letákmi z prílohy č. 8 a príloha č. 12), alebo na základe toho, že z nich nevyplýva používanie napadnutej ochrannej známky (zvyšné faktúry a dodacie listy z prílohy č. 8 a príloha č. 9). Zároveň je však nutné podotknúť, že skutočnosť, že tieto dôkazové materiály nemožno akceptovať ako dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky v relevantnom období, nemení nič na tom, že z ostatných predložených dôkazov je zrejmé skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „šunková tehla“ v tomto období.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ okrem uvedených výhrad voči predloženým dôkazovým materiálom za ich hlavný nedostatok považoval, že nimi nebolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky a salámy“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. Podľa názoru navrhovateľa majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky pre jediný konkrétny výrobok, a to „šunková tehla“.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmito tvrdeniami navrhovateľa nestotožňuje. Výraz „šunková tehla“ síce evokuje, že ide o šunkový výrobok v tvare tehly, avšak táto skutočnosť nevyklučuje to, že daný výrobok je v skutočnosti šunkou, šunkovým výrobkom, mäkkým mäsoвым výrobkom, špeciálnym mäsoвым výrobkom alebo salámou. V prípade označenia výrobku ako „šunkovej tehly“ ide len o podrobnejšiu (tvarovú) špecifikáciu uvedených výrobkov. V prípade, že by úrad obmedzil zoznam tovarov napadnutej ochrannej známky tvarom výrobku, išlo by o umelé členenie predmetných kategórií tovarov bez akéhokoľvek významu z hľadiska známkového práva.

Pokiaľ navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ mal povinnosť označovať svoje výrobky označením, z ktorého je zrejmé ich zatriedenie podľa Potravinového kódexu, pričom napriek tomu nepredložil takéto doklady, obsahujúce uvedené zatriedenie, vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že napriek nepredloženiu takýchto dokladov, používanie vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, na základe predložených dôkazov možno akceptovať. Použitie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „šunka“, resp. „šunkové výrobky“ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade totiž vyplýva priamo z označenia uvedeného výrobku („šunková tehla“). Pokiaľ ide o ďalšie pojmy uvedené v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky „mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy“ je potrebné uviesť, že tieto môžu zahŕňať aj šunku, resp. šunkové výrobky (napr. šunkovú salámu), a to v závislosti od naplnenia určitých požiadaviek na ich kvalitu, zloženie a pod. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v predmetnom prípade nejde o neprimerane široké pojmy, ktoré by v sebe obsahovali rôzne podkategórie výrobkov, na ktoré by ich bolo možné ďalej členiť, a to inak, ako len náhodným spôsobom. Ponechaním napadnutej ochrannej známky v platnosti pre uvedené tovary sa teda nepriznáva napadnutej ochrannej známke neprimerane široká ochrana. Orgán rozhodujúci o rozklade preto

považuje za odôvodnené uznať používanie napadnutej ochrannej známky na základe predložených dôkazov aj pre tieto tovary.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prostredníctvom veľkého množstva faktúr a dodacích listov, zoznamu odberateľov, ako aj iných vyššie uvedených relevantných dokladov bolo preukázané dodanie veľkého množstva tovarov označených napadnutou ochrannou známkou odberateľom na území Slovenskej republiky v relevantnom období a teda taký rozsah použitia napadnutej ochrannej známky, ktorý je dostatočný na konštatovanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky jej majiteľom (resp. tretím subjektom s jeho súhlasom) v rozhodnom časovom období. Prílohy č. 1 – 6 a časť príloh č. 7 a 10 je možné považovať za relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky jej majiteľom v rozhodnom časovom období. Tieto dôkazové materiály boli pritom posúdené nie len jednotlivo (ako to urobil navrhovateľ), ale aj vo vzájomnej súvislosti, t. j. spôsobom, akým boli správne posúdené aj prvostupňovým orgánom. Uvedené dôkazové materiály je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade pritom potrebné považovať za dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k všetkým tovarom, pre ktoré je zapísaná.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že majiteľ v preskúmanom prípade relevantným spôsobom preukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď návrh na zrušenie ochrannej známky č. 208322 zamietol.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Ivan Regina
Plzenská 15
040 11 Košice

II.
Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji