



Banská Bystrica 31. 5. 2022
OZ 232537/I-17-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Ing. Vladimíra Valentu – GARDEN SERVICE, Príjazdová 11/12, 831 07 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na zrušenie slovej ochrannej známky č. 232537 „BEAR“, majiteľa SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 232537 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 16. 11. 2017.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 16. 11. 2017 doručený návrh na zrušenie slovej ochrannej známky č. 232537 „BEAR“ (ďalej napadnutá ochranná známka) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa týka všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 16, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že na základe šetrenia na slovenskom trhu zistil, že ochranná známka „BEAR“ nebola a nie je na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre zapísané tovary a služby v triedach 16, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto sa navrhovateľ domnieval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá záujem na používaní tejto ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Na základe toho navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu.

Listom úradu z 11. 12. 2017 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 20. 8. 2018 uviedol, že napadnutá ochranná známka bola v Slovenskej republike používaná, čo preukazoval náhodne vybranými 49-timi faktúrami z relevantného obdobia, teda z rokov 2013 až 2017, ktoré obsahovali identifikačné údaje o majiteľovi napadnutej ochrannej známky a tiež údaje o odberateľoch zo Slovenskej republiky. Podotkol, že tovar bol na faktúrach označovaný slovom „BEAR“. Z uvedených skutočností je podľa majiteľa zrejmé, že predávané víno sa nazýva „BEAR“, jeho výrobcom je spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky SLOWIN Bratislava, spol. s r. o.

Majiteľ ďalej vo vyjadrení skonštatoval, že preukázal používanie v súvislosti s tovarmi v triede 33, najmä v súvislosti s tovarmi „víno; víno biele; červené víno“, avšak toto používanie zároveň preukazuje aj používanie ostatných tovarov v súvislosti s pojmami, ktoré zahrnujú víno, alebo sa vzťahuje aj na pojmy veľmi príbuzné pojmom z triedy 33. Používanie sa podľa názoru majiteľa vzťahuje aj na tovary z triedy 32, ktoré sú príbuzné k vínu a tiež služby z triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Keďže tovary z triedy 16 sa používajú v súvislosti s balením vín, ich distribúciou a predajom, tak majiteľ podotkol, že možno doklady na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky „BEAR“ vzťahnúť aj na tieto tovary. Svoje tvrdenia zhrnul majiteľ do konštatovania, že dôkazy preukazujú používanie ochrannej známky v súvislosti so všetkými prihlasovanými tovarmi a službami, najmä však tovarov „víno“ v triede 33.

Na základe uvedených skutočností majiteľ napadnutej ochrannej známky považoval za preukázané riadne používanie, nie len symbolické, a navrhol, aby bol návrh na zrušenie zamietnutý v celom rozsahu ako nedôvodný a napadnutá ochranná známka ostala v platnosti pre všetky zapísané tovary a služby.

Vo veci podaného návrhu na zrušenie ochrannej známky bolo 18. 12. 2018 vydané rozhodnutie zn. OZ 232537/I-57-2018 (ďalej prvostupňové rozhodnutie), ktorým bola napadnutá slovná ochranná známka „BEAR“ podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach čiastočne zrušená pre všetky tovary v triede 16, 32 a pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva; brandy; vínovica; kvasené alkoholické nápoje; kvasené liehoviny; destilované alkoholické nápoje; aperitívy na báze destilovaných alkoholických likérov; horké alkoholické aperitívy; digestívy (liehoviny a likéry); likéry ako digestívy; brandy; vínovica; medovina; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; chladený alkoholický nápoj vyrobený z jablčného muštu; pálenka (destilovaná); prípravky na výrobu alkoholických nápojov; liehoviny na výrobu alkoholických nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholický hroznový mušt; alkoholové extrakty; destilované nápoje; liehoviny“ v triede 33 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 16. 11. 2017. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „víno; biele víno; červené víno; hroznové víno; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); zmesi vín s vodou (s prevažným obsahom vína); nápoje s obsahom bieleho vína (s prevažným obsahom vína); nízkoalkoholické víno; šumivé hroznové víno; šumivé víno; prírodné šumivé víno; suché šumivé víno; ovocné perlivé víno; talianske dezertné víno; varené víno; víno chianti classico; výberové víno; zmesi vín s bylinkami; vodnár (víno); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; zmesi vín s ovocnými výťažkami (s prevažným obsahom vína); zmesi vín s ovocnými šťavami (s prevažným obsahom vína); zmesi vín s ovocnými koncentrátmi (s prevažným obsahom vína); jahodové víno; zmesi vín so zeleninovými šťavami (s prevažným obsahom vína); aperitívne víno; víno s obsahom anízu ako aperitív; koktaily a aperitívy na báze vína; vínne punče; biele stolové víno z odrody hrozna chardonnay; fortifikované víno; francúzske víno; víno z oblasti Moselle; portské víno; talianske dezertné víno; talianske šumivé stolové víno; víno s kontrolovaným pôvodom; víno s uvedením označenia pôvodu; šampanské víno; hotové vínne kokteily; neperlivé víno; šery – alkoholizované víno; sladké víno; stolové víno; tiché víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti časti rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre časť tovarov v triede 33, podal navrhovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad. Dňa 19. 2. 2021 bolo orgánom rozhodujúcim o rozklade vydané rozhodnutie zn. OZ 232537/II-8-2022, ktorým bolo prvostupňové rozhodnutie zn. OZ 232537/I-57-2018 z 18. 12. 2018 zrušené a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

V rozhodnutí odvolací orgán uviedol, že prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci opätovne posúdi návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky. V rámci nového konania prvostupňový orgán posúdi, či napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, a to s ohľadom na dôkazné materiály predložené majiteľom v rámci prvostupňového konania (dôkazy č. 1 až 5), ako aj na dôkazné materiály predložené účastníkmi konania v konaní o rozklade (dôkazy č. 6 až 16), ktoré neboli predmetom posúdenia prvostupňovým orgánom a ktoré môžu mať vplyv na výsledok rozhodnutia, a preto za účelom objasnenia nových skutkových okolností, keďže zrušenie ochrannej známky predstavuje zásah do práv jej majiteľa, môže prvostupňový orgán vyzvať účastníkov konania, aby sa k týmto dôkazným materiálom opätovne vyjadrili.

Majiteľovi bol listom zo 17. 3. 2021 zaslaný dôkazný materiál predložený navrhovateľom v rámci rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o čiastočnom zrušení napadnutej ochrannej známky „BEAR“. Ten svoje vyjadrenie doručil úradu 14. 9. 2021.

Majiteľ zdôraznil, že považuje závery navrhovateľa o tom, že spotrebiteľ nie je pri kúpe tohto tovaru vôbec konfrontovaný s napadnutou ochrannou známkou za nesprávne a svoje tvrdenie zdôvodnil tým, že etikety na fľaše sú dizajnované ad hoc a podľa potrieb a požiadaviek spotrebiteľa. Podotkol, že nemá archivované fotografie odchádzajúcich fliaš s výnimkou fliaš uvedených na svojej webovej stránke, avšak predložené faktúry preukazujú, že spotrebiteľia sa oboznamovali s napadnutou ochrannou známkou „BEAR“ v súvislosti s vínami, keďže privátni klienti majiteľa bežne nazývajú víno od majiteľa ako „bear“ alebo „medved“. Majiteľ tak nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa.

Majiteľ k dôkazu navrhovateľa týkajúceho sa pravidiel pridelovania GTIN kódov podotkol, že navrhovateľ zámerne pri dokladovaní printscreenu zo stránky odstrihol časť o „relevantných základných princípoch“, ktoré spresňujú, za akých okolností sa musí meniť GTIN. Pre upresnenie majiteľ poukázal na webovú stránku <https://www.gs1.org/1/gtinrules/sk/guiding-principles>, na ktorej sú z pohľadu majiteľa uvedené relevantné princípy pridelovania a zmeny GTIN kódu a nie na stránke <https://www.gs1.org/1/gtinrules/sk/rule/268/>, na ktorú upozornil navrhovateľ.

V tejto súvislosti majiteľ uviedol, že používa štyri GTIN kódy pre biele a červené víno, a pre 0,75 l a 1,5 l litráž, pričom týmto spôsobom má spotrebiteľ predmetné výrobky odlišiť. Označenia „MEDVEDIA KRV“, „BEAR BLOOD“, „MEDVEĎ“ a „BEAR“ sa podľa majiteľa používajú zameniteľne, keďže spotrebiteľ ich aj má vnímať ako variantné názvy toho istého výrobku, tej istej privátnej značky. Majiteľ tiež dodal, že je bežnou praxou, že podnikateľ so skupinou kódov, ktoré má k dispozícii, nakladá operatívne podľa svojich potrieb a pri nových alebo odvodených produktoch nenakupuje nový rozsah čiarových kódov, ale využije už pridelené čiarové kódy.

Majiteľ nad rámec doterajších vyjadrení dodal, že v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach sa považuje za používanie ochrannej známky aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. V nadväznosti na uvedené majiteľ podotkol, že pridanie slova „BLOOD“ zásadne nemení rozlišovaciu spôsobilosť samotnej slovnej napadnutej ochrannej známky „BEAR“, a preto čisto hypoteticky by aj preukazovanie používania označenia „BEAR BLOOD“ bolo preukazovaním skutočného používania napadnutej ochrannej známky „BEAR“. Na podporu svojich tvrdení poukázal na rozsudok T-353/07 Coloris z 30.11.2009 a rozsudok vo veci T-482/08 Atlas Transport z 10.6.2010.

Na záver majiteľ navrhol, aby úrad návrh na zrušenie ochrannej známky zamietol a napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „víno; biele víno; červené víno; hroznové víno; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); zmesi vín s vodou (s prevažným obsahom vína); nápoje s obsahom bieleho vína (s prevažným obsahom vína); nízkoalkoholické víno; šumivé hroznové víno; šumivé víno; prírodné šumivé vína; suché šumivé vína; ovocné perlivé vína; talianske dezertné víno; varené víno; víno chianti classico; výberové vína; zmesi vín s bylinkami; vodnár (víno); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; zmesi vín s ovocnými výťažkami (s prevažným obsahom vína); zmesi vín s ovocnými šťavami (s prevažným obsahom vína); zmesi vín s ovocnými koncentrátmi (s prevažným obsahom vína); jahodové víno; zmesi vín so zeleninovými šťavami (s prevažným obsahom vína); aperitívne vína; vína s obsahom anízu ako aperitív; koktaily a aperitívy na báze vína; vínne punče; biele stolové vína z odrody hrozna chardonnay; fortifikované vína; francúzske vína; vína z oblasti Moselle; portské vína; talianske dezertné víno; talianske šumivé stolové vína; vína s kontrolovaným pôvodom; vína s uvedením označenia pôvodu; šampanské vína; hotové vínne kokteily; neperlivé vína; šery – alkoholizované vína; sladké vína; stolové vína; tiché vína“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na žiadosť navrhovateľa z 27. 9. 2021 mu bolo zaslané vyjadrenie majiteľa zo 14. 9. 2021 k novo predloženým dôkazom, a to listom úradu z 1. 10. 2021. Navrhovateľ svoje stanovisko k vyjadreniu majiteľa doručil úradu 7. 2. 2022 a uviedol, že široká spotrebiteľská verejnosť by nemala rozlišovať víno podľa toho, či je biele alebo červené, alebo podľa veľkosti balenia, ako to tvrdil majiteľ, pretože v takom prípade by samotné označenie výrobku bolo pre spotrebiteľa nepodstatné a ochranná známka by nemohla plniť svoju základnú identifikačnú funkciu. Navrhovateľ podrobne opísal pravidlá GTIN kódov, ich pridelovanie či podmienky ich zmeny. Poukázal najmä na časť, v ktorej sa píše o tom, že nové GTIN kódy treba pridať vždy, keď sa zmenia základné znaky obchodnej jednotky, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvnia obchodné transakcie, tzn. že aj variant obchodnej jednotky musí mať pridelené číslo. Obchodný variant pritom vznikne zmenou základných znakov jednotky, ako je názov výrobku, obchodná značka a opis výrobku, typ a druh, rozmery balenia, druh balenia a iné. Pri pridelovaní GTIN kódu musí majiteľ deklarovať názov výrobku a uviesť ho vo formulári a zároveň priložiť vyobrazenie výrobku.

Navrhovateľ opätovne zdôraznil, že majiteľ nijakým spôsobom nevysvetlil, prečo víno s označením „BEAR“ neponúkal v rámci svojho e-shopu, nedoložil žiadnu komunikáciu, ponukové listy ani inú evidenciu, ktorá by poukazovala na existenciu vína „BEAR“. Podotkol, že ani v časti Privátna značka na webovej stránke majiteľa nie je zmienka o víne s označením „BEAR“, takže len na základe predložených faktúr majiteľom nie je možné špecifikovať, ako sa privátni klienti, na ktorých sa odvolával majiteľ, o víne „BEAR“ mohli dozvedieť. Zároveň navrhovateľ upozornil, že majiteľ nedokázal do konania predložiť nijaký dôkaz o existencii vína „BEAR“, napr. ponukové listy, reklamu, marketingové materiály, zmienku na e-shope, ktorými by podložil informácie vyplývajúce z predložených faktúr.

Tvrdenie majiteľa napadnutej ochrannej známky o tom, že nie je nutné, aby spotrebiteľ rozoznával výrobky „MEDVEĎ“, „BEAR“, „MEDVEDIA KRV“ a „BEAR BLOOD“ je podľa názoru navrhovateľa priamo v rozpore so základnou funkciou ochrannej známky, t. j. garantovať identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v prípade pozitívnej skúsenosti s istým výrobkom alebo službou sa k nim vrátiť a uskutočniť opätovný nákup.

Navrhovateľ skonštatoval, že nesúhlasí ani s tvrdením majiteľa, že pridanie slovného prvku „BLOOD“ zásadne nemení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky „BEAR“. Podľa jeho názoru touto úpravou dochádza k úplnej zmene označenia.

V závere vyjadrenia navrhovateľ opätovne podotkol, že majiteľ napriek spochybneniu predložených faktúr v konaní o zrušení napadnutej ochrannej známky „BEAR“ nepredložil žiadne iné doklady, pričom spôsob a možnosti preukázania používania ochrannej známky sú neobmedzené. Zdôraznil, že majiteľ nijako nespochybnil a ani nevyvrátil tvrdenia navrhovateľa o tom, že nie je možné dohľadať žiadnu zmienku o víne s označením „BEAR“, a to nie len v rozhodnom období, ale v akomkoľvek časovom období.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky „BEAR“ preukazované predloženými dôkazmi majiteľom, nemožno považovať za skutočné používanie, a preto úrad navrhol zrušiť napadnutú ochrannú známku „BEAR“ v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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 v spojení s tovarmi alebo so službami, 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 ochrannej známky č. 232537 „BEAR“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, s právom prednosti od 25. 10. 2011 bola 12. 6. 2012 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary *„papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; etikety na víno; etikety; etikety s výnimkou textilných; papierové etikety; plastové etikety; kartónové podložky pod poháre na víno; papierové podložky pod poháre na víno; obaly na vínné karty; papierové darčekové tašky na víno; darčekové kupóny; tlačené publikácie týkajúce sa vína; informačné letáky o víne; papierové a kartónové obaly na víno; informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; údaje z internetu zaznamenané na papier; papierové alebo kartónové poukážky; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; periodické letáky; reklamné letáky a brožúry; brožované knihy, brožúry; brožúry a katalógy; tlačené testovacie brožúry; baliace a obalové materiály; kartónové obaly;*

ochranné obaly z plastu; lepenkové alebo papierové škatule; papierové baliace materiály; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); papierové obaly na potraviny; plagáty; plagáty v podobe reklamných materiálov; papierové manuály pre používateľa; papierové reklamné materiály; lepiace papierové štítky; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; vrecúška a tašky z papiera alebo plastických materiálov ako obalové materiály; jednorazové papierové alebo plastové tašky; kancelárske papierové výrobky; kopírovací papier ako hotový výrobok; kopírovacie zariadenia; fakturačné formuláre; formuláre (papiernický tovar); písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie materiály v tlačenej forme; vzdelávacie a učebné potreby, okrem prístrojov; potreby pre umelcov; maliarske štetce“ v triede 16, pre tovary „pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; odalkoholizované víno; hroznová šťava; hroznový mušt (nekvasený); nápoje z hroznovej šťavy; aseptické ovocné šťavy (nápoje); aperitív nealkoholický; ovocné nápoje vo fľašiach; ovocné džúsy; čerstvé ovocné džúsy; prípravky na výrobu nápojov; jedlé príchute na výrobu nápojov; sladové prípravky na výrobu nápojov; koncentráty na prípravu nápojov z ovocných štiav; koncentráty na výrobu džúsov a ovocných nápojov; tekuté zmesi na výrobu nealkoholických nápojov; limonády s obsahom ovocných výťažkov; miešané ovocné šťavy; mrazené koncentrované ovocné nápoje; mrazené koncentrované ovocné džúsy; multivitamínové nápoje z ovocných štiav (nie na lekárske účely); multivitamínové ovocné nektáre (iné ako na lekárske účely); nápoje obsahujúce miešané ovocné a zeleninové džúsy/šťavy; nápoje z ovocných koncentrátov; nápoje vyrobené z ovocných štiav; nápoje z ovocných štiav obohatené multivitamínmi (iné ako na lekárske účely); nealkoholické nápoje s obsahom nekvasenej ovocnej šťavy; neliečivé minerálne vody s ovocným základom; nízkokalorické ovocné šťavy; nektáre z ovocných štiav (nápoje alebo na výrobu nápojov); ovocné džúsy bez prídavných látok; ovocné kaše; ovocné nealkoholické nápoje s príchutou čaju; ovocné pívá; ovocné sirupy (nápoje alebo prípravky na výrobu nápojov); šerbety (ovocné nápoje); smoothies (nealkoholické ovocné nápoje); srvátkové nápoje obsahujúce ovocné šťavy; šťavy s dužinou a s ovocnou príchutou; citrónády; nápoje s príchutami korenín, vyrobené z minerálnej vody; esencie na výrobu likérov (okrem éterických olejov); výťažky z chmeľu na výrobu piva; nealkoholické nápoje vyrobené z umelých výťažkov; nealkoholické nápoje vyrobené z prírodných výťažkov; nealkoholický koktail; dealkoholizované nápoje; minerálne vody a nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; stolové vody; sladina“ v triede 32, pre tovary „alkoholické nápoje, s výnimkou piva; víno; biele víno; červené víno; brandy, vínovica; hroznové víno; kvasené alkoholické nápoje; kvasené liehoviny; destilované alkoholické nápoje; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); zmesi vín s vodou (s prevažným obsahom vína); nápoje s obsahom bieleho vína (s prevažným obsahom vína); nízkoalkoholické víno; šumivé hroznové víno; šumivé víno; prírodné šumivé víno; suché šumivé víno; ovocné perlivé víno; talianske dezertné víno; varené víno; víno chianti classico; výberové víno; zmesi vín s bylinkami; vodnár (víno); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej šťavy; zmesi vín s ovocnými výťažkami (s prevažným obsahom vína); zmesi vín s ovocnými šťavami (s prevažným obsahom vína); zmesi vín s ovocnými koncentrátmi (s prevažným obsahom vína); jahodové víno; zmesi vín so zeleninovými šťavami (s prevažným obsahom vína); aperitívy na báze destilovaných alkoholických likérov; aperitívne víno; horké alkoholické aperitívy; vína s obsahom anízu, ako aperitív; koktaily a aperitívy na báze vína; digestívy (liehoviny a likéry); likéry ako digestívy; vínne punče; biele stolové vína z odrody hrozna chardonnay; brandy, vínovica; fortifikované víno; francúzske víno; vína z oblasti Moselle; portské víno; talianske dezertné víno; talianske šumivé stolové víno; vína s kontrolovaným pôvodom; vína s uvedením označenia pôvodu; šampanské víno; hotové vínne kokteily; neperlivé víno; šery - alkoholizované víno; sladké víno; stolové víno; tiché víno; medovina; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; chladený alkoholický nápoj vyrobený z jablčného muštu; pálenka (destilovaná); prípravky na výrobu alkoholických nápojov; liehoviny na výrobu alkoholických nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholický hroznový mušt; alkoholové extrakty; destilované nápoje; liehoviny“ v triede 33 a pre služby „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné služby formou ochutnávania vín; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie prezentácií výrobkov; organizovanie uvedenia nového výrobku; uvedenie výrobkov na trh; spravovanie zľavových programov, ktoré ich účastníkom umožňujú získavať tovary a služby so zľavou prostredníctvom členskej karty na zľavu; výroba vizuálnych reklamných materiálov; služby elektronického obchodu, najmä poskytovanie informácií o tovaroch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely; vedenie obchodných záležitostí maloobchodných predajní; vedenie výstav na obchodné účely; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji vín, alkoholických a nealkoholických nápojov predovšetkým z hrozna; maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, nápojmi a s potravinami; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým už uvedených tovarov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a

to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; prenájom reklamného priestoru na internete; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama a marketing; poradenské služby v oblasti podpory predaja; poskytovanie informácií o predaji; sprostredkovateľské a poradenské obchodné služby v oblasti predaja tovarov a poskytovania služieb; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vedenie podnikovej dokumentácie pomocou počítača; obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s už uvedeným tovarom; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vylepovanie plagátov; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; zásielkové reklamné služby; prenájom kancelárskych strojov, zariadení, predajných automatov, najmä predajných automatov na nápoje alebo víno; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 16. 11. 2017. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda ide o časový úsek od 16. 11. 2012 až do podania návrhu.

Pri uplatnení návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky na majiteľovi. V prípade jej nepoužívania na území Slovenskej republiky mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť rozsiahle a veľmi pravidelné používanie ochrannej známky, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, a v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- kópie faktúr č. 11300135, č. 11301057, č. 11305074, č. 11304458, č. 11301544, č. 11300123, č. 11300606, č. 11300535, č. 11300643 (9 faktúr) z roku 2013, ktoré vystavil majiteľ pre rôznych odberateľov na území Slovenskej republiky, s uvedeným názvom produktu „BEAR red/white“ (dôkaz č. 1),
- kópie faktúr č. 11305226, č. 11404298, č. 11404277, č. 11403216, č. 11402839, č. 11400171, č. 11404197, č. 11400710, č. 11400724, č. 11400018, (10 faktúr) z roku 2014, ktoré vystavil majiteľ pre rôznych odberateľov na území Slovenskej republiky, s uvedeným názvom produktu „BEAR red/white“ (dôkaz č. 2),
- kópie faktúr č. 11405070, č. 11501213, č. 11500053, č. 11504011, č. 11502790, č. 11503232, č. 11502982, č. 11501357, č. 11503729, č. 11502093 (10 faktúr) z roku 2015, ktoré vystavil majiteľ pre rôznych odberateľov na území Slovenskej republiky, s uvedeným názvom produktu „BEAR red/white“ (dôkaz č. 3),

- kópie faktúr č. 11504560, č. 11603666, č. 11603327, č. 11601526, č. 11601901, č. 11602218, č. 11600058, č. 11600820, č. 11602591 (9 faktúr) z roku 2016, ktoré vystavil majiteľ pre rôznych odberateľov na území Slovenskej republiky, s uvedeným názvom produktu „BEAR red/white“ (dôkaz č. 4),

- kópie faktúr č. 11604311, č. 11700234, č. 11700327, č. 11700866, č. 11701984, č. 11704650, č. 11700980, č. 11700773, č. 11703431, č. 11700904, č. 11700424 (11 faktúr) z roku 2017, ktoré vystavil majiteľ pre rôznych odberateľov na území Slovenskej republiky, s uvedeným názvom produktu „BEAR red/white“ (dôkaz č. 5).

Navrhovateľ v konaní o rozklade predložil nové dôkazy:

- výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sk-nic.sk/> k doméne slowin.sk - z údajov je zrejmé, že doména slowin.sk bola registrovaná pre držiteľa spoločnosť SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Bratislava, 13.7.2004 a je platná do 13.7.2022 (dôkaz č. 6),

- výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky www.slowin.sk obsahujúci výsledok vyhľadávania výrazu „BEAR“ - ide o nedatovaný výtlačok z webovej stránky majiteľa z časti Privátna značka, obsahujúci vyobrazenie fliaš ponúkaných vín Medvedia krv WHITE a Medvedia krv Red, s uvedením odkazu na veľkosť balenia, cenu a majiteľa, ako aj iné vína, avšak víno s označením „BEAR“ sa na webovej stránke nenachádza (dôkaz č. 7),

- výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledky vyhľadávania výrazu „víno bear“ v období pred 16. 11. 2017 - víno s označením „BEAR“ nebolo nájdené (dôkaz č. 8) ,

- výtlačok (PrintScreen) obsahujúci výsledky vyhľadávania obrázkov vo vyhľadávači google pre výraz „víno medved“ v období pred 16. 11. 2017 – výsledky vyhľadávania zachytávajú odkazy na rôznych predajcov vína – Čierny Medveď, pri názve vína je uvedený okrem vlastnosti vína (polosladké), aj dátum a odkaz na meno navrhovateľa – VALENTA (dôkaz č. 9),

- výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledky vyhľadávania obrázkov pre výraz „víno slowin“ v období pred 16. 11. 2017 - v nájdených výsledkoch sa nachádzajú odkazy na spoločnosť SLOWIN, s. r. o., s údajmi o tom, že ide o firmu, predávajúcu vína z celého sveta, napadnutá ochranná známka v nich absentuje (dôkaz č. 10),

- výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledky vyhľadávania výrazu „víno bear slowin“ v období pred 16. 11. 2017 – jediným výsledkom vyhľadávania je vyobrazenie fľaše vína „MEDVEDIA KRV“ (dôkaz č. 11),

- výtlačky (PrintScreen) z webovej stránky www.google.com obsahujúce výsledky vyhľadávania výrazov „EAN 8588002866326, EAN 8588002866708, EAN 8588002866654, EAN 8588002866692“ v období pred 16. 11. 2017 - vo vyhľadávači boli predmetné kódy priradené k tovarom Medvedia krv červená, Medvedia Krv White s uvedením spoločnosti majiteľa SLOWIN, s. r. o. (dôkaz č. 12),

- výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky www.gs1.org o štandardoch pre globálne identifikačné čísla obchodných jednotiek (GTIN) - z obsahu výtlačku je zrejmé, že štandardy (GTIN) sa navrhujú tak, aby zabezpečili jedinečnú identifikáciu výrobkov v dodávateľských reťazcoch. Pomocou GTIN sa identifikujú výrobky, ktoré sa dajú oceniť, objednať alebo fakturovať, v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca (dôkaz č. 13).

Majiteľ vo vyjadrení o rozklade predložil nasledujúce dôkazy:

- kópiu informačného materiálu z webovej stránky <https://www.gs1.org> z 10. 12. 2019 o globálnom identifikačnom čísle obchodných jednotiek (GTIN) - poskytuje informáciu, že zmena primárnej značky vo forme loga alebo názvu, ktorá je uvedená na výrobku si vyžaduje pridelenie nového GTIN (dôkaz č. 14),

- kópiu informačného materiálu z webovej stránky <https://www.gs1.org/1/gtinrules/sk/guiding-principles> z 20. 12. 2019 - materiál poskytuje bližšie informácie týkajúce sa základných princípov fungujúcich pri zmene už existujúceho GTIN kódu, ako aj pri pridelení GTIN novému výrobku (dôkaz č. 15).

Navrhovateľ v rámci svojho vyjadrenia k vyjadreniu majiteľa o rozklade predložil výtlačok (PrintScreen) z webovej stránky <https://www.zlacnene.sk/akcia/medvedia-krv-0-75-l-844742/> s ponukou vína „Medvedia krv 0,75 l“ (dôkaz č. 16).

Vyjadrenia a dôkazy navrhovateľa spochybňujú hodnotu majiteľom predložených faktúr (dôkazy č. 1 až 5), a vyplynulo z nich, že v posudzovanom prípade samotné faktúry nemôžu preukazovať skutočnosť, že sa spotrebiteľia s napadnutou ochrannou známkou „BEAR“ reálne stretli na trhu v rozhodnom období, keďže použité EAN kódy pri tovaroch v majiteľom predložených faktúrach na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky sú priradené k tovarom – vínam označeným ako „MEDVEDIA KRV“ a nie „BEAR“. Na webovej stránke majiteľa napadnutej ochrannej známky po zadaní EAN kódu z faktúry, napr. EAN 8588002866326 pri tovare BG – Bear red 0,75 l, IT – Bear red 0,75 l, SLOWIN Bear red červené, sa zobrazí na webovej stránke majiteľa v časti Privátna značka vyobrazenie fľaše vína Medvedia Krv Red 0,75 l Slowin, s údajmi o kvalite, odrode či cene, za ktorú bolo víno Medvedia Krv Red ponúkané na predaj. Aj ostatné EAN kódy z predložených faktúr zhrnutých v dôkazoch 1 až 5 sa týkajú vína s označením „Medvedia Krv Red/White“ a nie „BEAR“. Z posúdenia identifikačných kódov uvádzaných pri výrobkoch s označením „BEAR“ jednoznačne vyplynulo, že po ich zadaní na webovej stránke majiteľa systém vygeneroval vyobrazenia výrobkov – vín s označením „MEDVEDIA KRV“. Z týchto skutočností vyplýva, že vo faktúrach je pravdepodobne použitá akoby skratka označenia dodávaných vín, ktoré nesú na etikete názov „Medvedia krv“ a nie „BEAR“, čo by v podstate zodpovedalo aj niektorým vyjadreniam majiteľa, že privátni klienti bežne nazývajú víno od majiteľa ako „bear“/„medved“ a aj skutočnosť, že na faktúrach sa výrobky označujú skratkami a nie vždy celým názvom (ak je dlhší), keďže sa na nich uvádza aj jednoznačný identifikátor dodávaného tovaru – EAN kód.

V kontexte uvedeného navrhovateľ upozornil na systém pridelenia EAN a GTIN kódov výrobkom, ako aj na postup pri zmene výrobku, čo sa týka značky či hmotnosti, pričom z informácií zo stránky <https://gs1org/> (ide o združenie, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotný systém číslovania tovarov) je zrejmé, že zmena názvu výrobku si vyžaduje aj zmenu kódu výrobku. Majiteľ navrhovateľovi oponoval a zdôraznil, že má pridelené štyri kódy pre biele a červené víno a pre objem fliaš 0,75 l a 1,5 l, podľa ktorých má spotrebiteľ výrobky odlišiť, a označenia „MEDVEDIA KRV“, „BEAR BLOOD“, „MEDVEĎ“ a „BEAR“ používa zameniteľne. Majiteľ podotkol, že spotrebiteľ výrobky podľa názvu ani neodlišuje a vníma ich ako variantné názvy toho istého výrobku. Úrad sa s tvrdeniami majiteľa nemôže stotožniť, pretože zo samotného účelu priradenia kódov, definovaného na stránke <https://www.gs1org/1/> vyplýva, že štandardy (GTIN) sa navrhujú tak, aby zabezpečili jedinečnú identifikáciu výrobkov v dodávateľských reťazcoch, pretože pomocou kódov sa identifikujú výrobky, ktoré sa dajú oceniť, objednať alebo fakturovať, v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. Samotný majiteľ poukázal na stránku <https://www.gs1org/1/> poskytujúcu informáciu o tom, že zmena primárnej značky vo forme loga alebo názvu, ktorá je uvedená na výrobku, si vyžaduje pridelenie nového GTIN kódu (dôkaz č. 15).

Ako už bolo uvedené, systém GTIN kódov bol vytvorený pre výrobcov, predajcov, t. j. pre subjekty dodávateľského či distribučného reťazca a nie pre konečného priemerne informovaného spotrebiteľa tovarov. Pridelený kód GTIN dokáže tak pre tieto subjekty zabezpečiť tok informácií o výrobku prostredníctvom databázy kódov, do ktorej ich zadáva práve majiteľ, resp. držiteľ prideleného kódu, avšak pre spotrebiteľa, ktorý nakupuje tovary väčšinou v maloobchodných prevádzkach, nejde o smerodajný údaj, ktorý by ho ovplyvňoval pri výbere tovarov.

Úrad teda považuje za potrebné uviesť, že priemerne informovaný spotrebiteľ sa pri výbere a nákupe výrobku neorientuje podľa GTIN kódu, ale vyhľadáva si výrobky či už na e-shope, alebo v kamennom obchode podľa ich názvov, prípadne výrobcov, preto sa nemožno stotožniť s názorom majiteľa ani o využívaní označení „MEDVEDIA KRV“, „BEAR BLOOD“, „MEDVEĎ“ a „BEAR“ zameniteľne. Používanie predmetných označení zameniteľne na zhodnom výrobku nie je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, t. j. identifikovať pôvod tovarov alebo služieb. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe je ochranná známka skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej základnou funkciou vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, pričom jej použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebiteľia, ktorým sú tovary alebo služby určené. Zároveň je nutné podotknúť, že predmetom tohto konania nie je ani skutočnosť, či majiteľ používa zameniteľné označenia, ale to, či majiteľ skutočne používal napadnutú ochrannú známku „BEAR“ pre zapísané tovary a služby v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ predložil ďalšie dôkazy v rámci rozkladu, ktoré spochybňujú tvrdenia majiteľa o skutočnom používaní ochrannej známky „BEAR“ v rozhodnom období. Dôkazy poukázali na to, že majiteľ na svojej webovej stránke vína s označením „BEAR“ v relevantnom období do 16.11.2017 neponúkal. Predložené dôkazy navrhovateľa svedčia o tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky prostredníctvom e-shopu na webovej

stránke www.slowin.sk ponúkal a predával rôzne druhy vína, avšak ani jedna fľaša vína určená na predaj nebola označená ako „BEAR“. V rozhodnom období z vyhľadávania uskutočneného pomocou nástroja Google po zadaní slovného spojenia „víno bear“/„víno bear slowin“ bol nájdený len jeden výsledok, a to vyobrazenie fľaše vína s označením „MEDVEDIA KRV“. K uvedenému je potrebné uviesť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky na svojej webovej stránke www.slowin.sk založenej už v roku 2004 síce ponúka rôzne vína vyrobené priamo ním alebo vína označené jeho obchodným menom, avšak žiadne z týchto ponúkaných vín nebolo označované napadnutou ochrannou známkou „BEAR“. Majiteľ vo vyjadrení pripustil istú dôkaznú núdzu spočívajúcu v absencii archívnych fotografií fliaš s označením „BEAR“, avšak podotkol, že tá je vyvážená predloženými faktúrami (dôkaz č. 1 – 5), z ktorých, podľa neho vyplýva, že sa spotrebitelia oboznamovali s napadnutou ochrannou známkou „BEAR“ v súvislosti s vínami. Zároveň majiteľ nad rámec svojich vyjadrení dodal, že v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach sa považuje *za používanie ochrannej známky aj používanie v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť*, a preto aj používanie označenia „BEAR BLOOD“, ktoré vzniklo len pridaním slova „BLOOD“, možno považovať za používanie samotnej napadnutej ochrannej známky „BEAR“, keďže ide o prvky, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Záver vyvedený z predložených faktúr majiteľom v prvostupňovom konaní na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky boli v ďalšom konaní spochybnené, napriek tomu majiteľ tieto pochybnosti dôveryhodne nevysvetlil a nepredložil žiadne nové doklady o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Pri uplatnení návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky na majiteľovi. Predložené faktúry vystavené majiteľom predstavujú interný materiál z účtovnej evidencie tovaru týkajúci sa predaja tovaru, ktorý, ako bolo preukázané, je v skutočnosti označený iným označením ako napadnutou ochrannou známkou. Spotrebiteľ tak pri výbere tovaru z e-shopu majiteľa bol konfrontovaný s označením „Medvedia Krv“ a nie s označením „BEAR“. Samotné faktúry vo všeobecnosti napriek tomu, že ide o interné materiály, sú väčšinou dostatočné dôkazy na preukázanie skutočného používania. Avšak v prípade ich spochybnenia je potrebné ich výpovednú hodnotu podporiť ďalšími dôkazmi, ktorými by majiteľ, pokiaľ napadnutú ochrannú známku reálne na trhu používal, mal disponovať. Majiteľ však nepredložil žiadne ďalšie doklady obsahujúce napadnutú ochrannú známku „BEAR“, ktoré by preukazovali, že jej používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom alebo službám, resp. jej obchodné využitie je reálne – teda, že ide o také používanie napadnutej ochrannej známky, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov a služieb chránených jeho ochrannou známkou.

Vo vyjadrení k dôkazom predloženým navrhovateľom v rozklade majiteľ opäť iba skonštatoval, že používal napadnutú ochrannú známku a spotrebiteľ s ňou bol konfrontovaný, o čom svedčia predložené faktúry a uviedol, že spotrebiteľ si kúpi víno, ktoré privátni klienti majiteľa nazývajú „medved“ a následne dostanú faktúru na objednaný počet kusov vína „BEAR“, pričom etikety na fľašiach sú dizajnované aj vytvorené ad hoc podľa potrieb a požiadaviek spotrebiteľa. S ohľadom na uvedené skutočnosti považuje úrad za potrebné uviesť, že majiteľ nepredložil dôkazy preukazujúce, že napadnutá ochranná známka bola v relevantnom období skutočne používaná, tzn. používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyť pre tieto tovary alebo služby.

K tvrdeniu majiteľa o tom, že etikety na fľašiach sú dizajnované aj ad hoc podľa potrieb a požiadaviek spotrebiteľa, úrad považuje za potrebné uviesť, že úlohou ochranných znáмок je v zmysle zákona o ochranných známkach garantovať spotrebiteľovi identitu, obchodný pôvod tovarov alebo služieb tak, že mu umožní bez možnosti zámeny rozlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od ostatných tovarov alebo služieb iného pôvodu. Uvedené majiteľ ochrannej známky dosiahne používaním svojej ochrannej známky na tovaroch alebo službách, a to v jej zapísanej podobe a v takom rozsahu a intenzite, že spotrebiteľ je tieto tovary alebo služby na trhu schopný identifikovať, t. j. ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná jej majiteľom v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných znáмок, použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary alebo služby určené. V posudzovanom prípade majiteľ také dôkazy nepredložil.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojom vyjadrení zdôrazňoval, že víno s označením „BEAR“ bolo určené najmä privátnym klientom. Zároveň ale nijakým spôsobom nevysvetlil, ako sa s vínom „BEAR“ privátni klienti oboznamovali,

prípadne ho objednávali, keďže majiteľ nepreukázal, že by sa na e-shope alebo na webovej stránke majiteľa v časti Privátna značka nachádzala nejaká zmienka o víne „BEAR“, prípadne vyobrazenie fľaše s etiketou alebo odkaz na uskutočnený predaj tohto vína. Úrad uvádza, že aj pri zvážení skutočnosti, že by išlo o predaj vína určeného najmä pre privátnych spotrebiteľov, musí majiteľ za dvadsaťročnú existenciu predaja vína s označením „BEAR“ disponovať dokladmi týkajúcimi sa predaja či reklamy tohto výrobku. Skutočnosť, že nie je možné prostredníctvom internetu dohľadať ani jednu fľašu vína s označením „BEAR“, napriek tomu, že má byť podľa majiteľa vyše 20 rokov na trhu, a to ani na webovej stránke majiteľa, pričom ani samotný majiteľ nedokázal predložiť žiadne vyobrazenie fľaše vína s označením „BEAR“, resp. nejaký propagačný článok či cenník výrobkov, objednávku tlačie etikiet s označením „BEAR“, potvrdenie povoľovacej autority umožňujúce uvádzanie vína „BEAR“ na trh, prípadne nejaké ocenenie či potvrdenie o účasti na vinárskej súťaži, ktoré sú typické pre tento segment potravinárskeho trhu, vyvolalo oprávnené pochybnosti úradu o dostatočnosti informácií z predložených faktúr na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky a poukázalo na nutnosť doloženia ďalších dôkazov k predloženým faktúram.

Tvrdenie majiteľa o dôkaznej núdzi a jeho neschopnosti predložiť akýkoľvek iný dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky, o ktorej zároveň tvrdí, že ju používa na označovanie tovarov 20 rokov, nepôsobí presvedčivo a vierohodne. Úrad zastáva názor, že v období internetu a nárastu online obchodovania a marketingu uskutočňovaného prostredníctvom internetovej siete, má majiteľ možnosť poskytnúť rôzne dôkazy získané z internetu, t. j. takýmito dôkazmi by majiteľ pri reálne fungujúcom podnikaní mal disponovať. Tak, ako je možné vyhľadať vyobrazenia fliaš s označením „MEDVEDIA KRV“ či už na webovej stránke majiteľa, na jeho e-shope alebo na letákoch z reklamných kampaní v obchodných reťazcoch z relevantného obdobia, tak by vyhľadávanie malo byť úspešné aj pri dohľadávaní výrobku s označením „BEAR“, s ktorým sa podľa tvrdenia majiteľa tiež v rozhodnom období obchodovalo, o čom mali svedčiť ním predložené faktúry.

S názorom majiteľa o posudzovaní používania ochrannej známky v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa za používanie považuje *aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť*, a preto aj používanie označenia „BEAR BLOOD“, ktoré vzniklo len pridaním slova „BLOOD“, možno považovať za používanie samotnej napadnutej ochrannej známky „BEAR“, keďže ide o prvok, ktorý nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť, sa úrad nemôže stotožniť a napriek tomu, že majiteľ uviedol, že nepredkladal doklady o používaní označenia „BEAR BLOOD“, považuje za potrebné uviesť, že pridanie plnovýznamového podstatného mena „BLOOD“ predstavuje doplnenie a vytvorenie takého prvku, ktorý mení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky „BEAR“.

Na základe zhodnotenia dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že pokiaľ ide o podmienku, že používanie napadnutej ochrannej známky musí byť preukázané v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, túto nespĺňal jednoznačne a bez pochybností žiadny z majiteľom predložených dôkazov (faktúry, printscreeny). Okrem toho používanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach musí byť preukázané v určitej kvalite a v určitom rozsahu. To znamená, že na základe dôkazných materiálov musí byť úrad schopný bez akýchkoľvek pochybností vyvodiť záver, že s napadnutou ochrannou známkou sa v rozhodnom období stretol dostatočne veľký počet spotrebiteľov (v závislosti od povahy dotknutých tovarov a služieb), na základe čoho možno konštatovať nielen symbolické, ale tzv. „skutočné“ používanie. V predmetnom prípade ani túto podmienku nemožno považovať za splnenú. Z uvedeného je zrejmé, že majiteľom predložené dôkazy nespĺňajú základné náležitosti potrebné na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období predmetom skutočného používania. S ohľadom na uvedené možno skonštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno, a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky „BEAR“ pre zapísané tovary a služby v relevantnom období.

Zároveň je nutné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s návrhom na zrušenie ochrannej známky síce nespočíva na iniciátorovi konania, t. j. na navrhovateľovi, no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré v určitej miere poukazujú a spochybňujú tvrdenia a dôkazy predložené majiteľom napadnutej ochrannej známky v konaní o zrušení, úrad na takéto dôkazy musí prihliadať, pričom umožní majiteľovi sa k nim vyjadriť, prípadne ich vyvrátiť alebo odôvodniť.

Po dôkladnom posúdení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že majiteľom predložené dôkazy boli spochybnené vyjadrením a množstvom dôkazov navrhovateľa. Majiteľ nevyužil možnosť a pochybnosti týkajúce sa skutočného používania napadnutej ochrannej známky „BEAR“ v rozhodnom období pre zapísané tovary a služby nevyvrátil a nepredložil žiadne ďalšie relevantné dôkazy o používaní napadnutej ochrannej

známky, ktoré by hovorili o trvaní používania napadnutej ochrannej známky „BEAR“ počas celého rozhodného obdobia, tiež o frekvencii dodávania tovarov a služieb na základe objednávok pre viacero slovenských spoločností, o kontinuitate ich dodávania, a preto po posúdení všetkých dôkazov vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že nešlo o používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch a službách, ktorého cieľom je zabezpečiť si svoje miesto na trhu.

Ochranná známka je v zmysle zákona o ochranných známkach skutočne používaná vtedy, ak je používaná jej majiteľom v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných znáмок, použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary alebo služby určené. V konkrétnom posudzovanom prípade úrad v zmysle uvedeného po analýze predložených dôkazov dospel k záveru, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky „BEAR“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Na základe uvedeného a predložených dôkazov nemožno preto považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v súvislosti s pre ňu zapísanými tovarmi a službami, a preto je nutné konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 16, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi nepreukázal ani žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

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

Poučenie o oprávnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

JUDr. Tatiana Brichtová, advokátka, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika
Ing. Róbert Porubčan EDING, Puškinova 1191/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika





