



Banská Bystrica 20.06.2024
MOZ 775799/II-52-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. februára 2022 majiteľom Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, Minneapolis, MN 55403, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným spoločnosťou Bird & Bird, s. r. o., advokátska kancelária, Landererova 12, 811 09 Bratislava (pred zmenou sídla: Prievozská 4, 821 09 Bratislava; ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 775799/I-2-2022 z 20. januára 2022 vo veci návrhu na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannéj známky č. 775799 pre územie Slovenskej republiky, podaného navrhovateľom Polipol Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. MOZ 775799/I-2-2022 z 20. januára 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 775799/I-2-2022 z 20. januára 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk na základe návrhu zrušená medzinárodná obrazová



ochranná známka č. 775799 „ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky, a to s účinnosťou od 10. februára 2021. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne nepoužíval na území Slovenskej republiky pre zapísané tovary a služby počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Pokiaľ ide o preukazovanie skutočného používania napadnutej ochrannéj známky, prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľom predložené dôkazné materiály sa týkali výlučne maloobchodného predaja so spotrebným finančne nenáročným tovarom. Vzhľadom na množstvo tovarov dovezených na Slovensko (uskutočnených obchodov) v krátkom preukazovanom období však predložené dôkazy prvostupňový orgán vyhodnotil ako nedostatočné na preukázanie skutočného

používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám „*maloobchodné služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka ostatných tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, t. j. tovarov a služieb v triedach 9, 16, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán majiteľom predložené dôkazy nepovažoval za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k nim, a to s ohľadom na skutočnosť, že podľa názoru prvostupňového orgánu predložené dôkazné materiály nespĺňali základné kritériá dôkazov (neboli datované, prípadne boli s dátumom mimo rozhodného obdobia, netýkali sa zapísaných tovarov a služieb, neboli určené pre slovenského spotrebiteľa). Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že majiteľ v konaní nepreukázal ani žiadne oprávnené dôvody nepoužívania napadnutej ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu a zastal názor, že návrh na zrušenie mal byť zamietnutý, pričom v plnom rozsahu odkázal aj na svoje predchádzajúce vyjadrenie.

Majiteľ opätovne uviedol, že vlastní medzinárodne uznávanú sieť obchodov so spotrebiteľským tovarom, ktorá má silné postavenie aj v internetovom priestore a prostredníctvom online obchodu (www.target.com) sú tovary označené jeho ochrannou známkou expedované globálne, t. j. aj na Slovensko. V tejto súvislosti majiteľ doplnil, že vynakladá nemalé finančné prostriedky na propagáciu (sponzoring, sociálne siete) aj v rámci EÚ.

Podľa majiteľa je návrhu na zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach možné vyhovieť len v prípade, že existuje úplná absencia záujmu majiteľa napadnutú ochrannú známku používať. Aby napadnutá ochranná známka nebola zrušená, musí byť podľa majiteľa používaná aspoň na jednom z tovarov, pre ktorý je zapísaná. Majiteľ zastal názor, že v konaní nielenže preukázal, že má záujem napadnutú ochrannú známku používať, ale preukázal aj jej skutočné používanie na Slovensku. V tejto súvislosti konštatoval, že ním predložené dôkazné materiály mali byť hodnotené nie len jednotlivo, ale aj ako celok, vo vzájomnej súvislosti a v kontexte globálnej ekonomiky.

Majiteľ sa ďalej v podanom rozklade vyjadril k jednotlivým dôkazom predloženým v konaní za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka výtlačku webovej stránky majiteľa (<https://corporate.target.com/about>), tento podľa majiteľa preukazuje jeho tvrdenia o tom, že je medzinárodnou spoločnosťou, ktorá má dosah na medzinárodný trh, vrátane európskeho (teda aj na slovenský trh). Majiteľov celosvetový obrat (vrátane slovenského trhu) za rok 2020 bol vo výške 93,6 miliardy USD, pričom rok 2020 spadá do rozhodného obdobia v tomto konaní. K tvrdeniu prvostupňového orgánu, že len na základe rebríčkov uverejnených v časopise Forbes a Fortune (ktoré síce preukazujú, že spoločnosť majiteľa patrí medzi úspešné firmy na trhu) nemožno považovať za preukázaný rozsah ani intenzitu používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, majiteľ uviedol, že by nebolo možné, aby napadnutá ochranná známka bola takto vysoko celosvetovo hodnotená, ak by sa jej používanie nevzťahovalo aj na európsky, a tým pádom aj slovenský trh. Majiteľ zastal názor, že prvostupňový orgán posudzoval spomenuté rebríčky iba jednotlivo, bez ich kontextu, a tým mu bolo znemožnené vidieť širší obraz, najmä dlhodobé a rozsiahle marketingové aktivity a zviditeľňovanie na trhu. V tejto súvislosti majiteľ poznamenal, že uvedené zdroje sú globálne dostupné (na internete) a majú k nim prístup aj slovenskí spotrebitelia. To, že slovenskí spotrebitelia poznajú napadnutú ochrannú známku, potvrdzuje podľa majiteľa práve fakt, že tovary ňou označené boli v priebehu posledných rokov slovenskými spotrebiteľmi opakovane objednávané a dodávané na Slovensko.

K fotografiám futbalového klubu Minnesota United FC majiteľ uviedol, že tento klub sa zúčastňuje hlavnej futbalovej (soccer) súťaže v USA, ktorá sa vysielala v rozhodnom období (v roku 2017) aj na Slovensku, napríklad na stanici Eurosport. V tejto súvislosti majiteľ poznamenal, že toto vysielanie propagovala slovenským spotrebiteľom aj samotná spoločnosť Skylink, pričom na preukázanie uvedeného predložil printscreen webovej stránky www.skylink.sk s článkom s názvom „MLS 2017 na Eurosportu“.

K fotografiám, na ktorých sú tovary s vyobrazením napadnutej ochrannej známky, majiteľ uviedol, že predložené dôkazy je potrebné posudzovať vo vzájomných súvislostiach, pričom ďalšie v konaní predložené

dôkazy (potvrdenia o objednávkach a dodaniach tovarov) jasne preukazujú, že predmetné tovary boli v rozhodnom období nielen propagované prostredníctvom katalógov, ale aj dodávané na slovenský trh.

Výtlačok z elektronického obchodu majiteľa www.target.com s ponukou tovarov vzťahujúcich sa na Slovenskú republiku preukazuje podľa majiteľa dopad aj na slovenského spotrebiteľa. Po zadaní slova „Slovak“ do vyhľadávania na stránke www.target.com bolo ponúknutých 7 knižných titulov v anglickom a slovenskom jazyku, a preto nemôže byť podľa majiteľa pochyb o tom, že táto ponuka bola zacielená na slovenského spotrebiteľa. To, že sa cena tovarov v elektronickom obchode uvádza v mene americký dolár, nie je podľa jeho názoru dôležité pri rozhodovaní o tom, že uvedený tovar je určený pre spotrebiteľov zo Slovenska. V dnešnej dobe je bežné, že spotrebiteľia objednávajú tovary z celého sveta, pričom cenu uhrádzajú napr. platobnou kartou alebo inou elektronickou metódou a nie je pre nich rozhodné, v akej mene je cena tovarov uvedená. Majiteľ podotkol, že aj webová stránka v anglickom jazyku môže cieľiť na slovenských zákazníkov a v praxi to nie je neobvyklým javom, pričom jasným cieľením na slovenského spotrebiteľa je v predmetnom prípade ponuka obsahujúca knižné tituly v slovenskom jazyku.

Aj v prípade zoznamu objednávok z obdobia od mája 2016 do októbra 2017 určených pre Slovensko a vzorového prekladu jednej z predložených objednávok (č. 9216377509167) majiteľ opätovne zdôraznil potrebu posudzovať dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. V tejto súvislosti poukázal na to, že vzorový preklad potvrdenia objednávky č. 9216377509167 sa vzťahuje na potvrdenie objednávky a potvrdenie o odoslaní, ktoré tiež predložil v originálnom a bezchybnom znení, pričom tento preklad sa nachádza aj v sumárnom zozname objednávok (ôsma objednávka zhora). Zoznam objednávok a vzorový preklad podľa majiteľa slúžia na sprehľadnenie a tiež ako podporný dôkaz k ostatným potvrdeniam objednávok a potvrdeniam o odoslaní.

K argumentu prvostupňového orgánu, že údaje o odberateľoch boli z objednávok a potvrdení odstránené, a preto z nich nebolo možné spoľahlivým spôsobom zistiť potrebné informácie, majiteľ uviedol, že počet odberateľov tovarov označených napadnutou ochrannou známkou nie je dôležitý, rovnako ako podľa jeho názoru nie sú podstatné ani informácie o tom, z akých konkrétnych častí Slovenska odberatelia pochádzali. Podľa jeho názoru je rozhodné, že išlo o tovar označený napadnutou ochrannou známkou, ktorý bol skutočne na územie Slovenska doručený. Majiteľ doplnil, že presné adresy objednávateľov boli odstránené z dôvodu ochrany osobných údajov. Rovnako považoval za neakceptovateľnú výhradu, že išlo väčšinou o finančne nenáročné tovary. Poznamenal, že riadne používanie ochrannej známky nie je viazané na skutočnosť, či napadnutou ochrannou známkou označovaný tovar je finančne viac či menej náročný, ale podstatné je, že tieto tovary boli na Slovensko dovezené, a to na základe desiatok rôznych objednávok, čím podľa názoru majiteľa bolo preukázané dodanie tovarov v dostatočnej kvantite. V prípade, ak by bola relevantná skutočnosť, či dodávaný tovar je finančne viac či menej náročný, podľa majiteľa by nebolo možné nikdy preukázať riadne používanie pri tovaroch s nízkou obstarávacou hodnotou (ako sú napr. obyčajné mydlo, zápalky, ceruzka či iné drobné tovary).

Argumentáciu prvostupňového orgánu, že „*tovary v potvrdeniach sú uvádzané svojimi konkrétnymi názvami, vyobrazenie napadnutej ochrannej známky alebo slovný prvok „Target“ sa pri nich nenachádzalo, preto tieto dôkazy nemožno považovať za relevantné*“, považoval majiteľ za striktnú a nesprávnu. V tejto súvislosti uviedol, že každé potvrdenie o objednaní a potvrdenie o odoslaní jasne obsahuje vyobrazenie napadnutej ochrannej známky (v ľavom hornom rohu záhlavia). Doplnil, že v obdobných materiáloch (vrátane napr. faktúr) sa bežne ochranná známka neuvádza pri každej jednotlivo objednáwanej/dodávanej položke, ale býva uvádzaná v záhlaví dokumentu (ako v tomto prípade). Podľa ustálenej praxe sú takéto dôkazné materiály bežne akceptované ako dôkaz o používaní označenia, a preto je podľa majiteľa nevyhnutné v konaní predložené dôkazy vnímať ako relevantné, nakoľko napadnutú ochrannú známkou nesporne vo svojom záhlaví obsahujú.

Majiteľ opätovne zdôraznil, že dôkazy o dovezených tovaroch na európsky trh či rozsiahle marketingové aktivity je nevyhnutné vykladať v súvislosti so všetkým ďalšími dôkazmi, ktoré tak dotvárajú jednotný obraz o aktívnej prítomnosti na trhu, sile značky a o širokom povedomí o napadnutej ochrannéj známke na celoeurópskom trhu, vrátane Slovenska.

S odkazom na rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2010 vo veci T-92/09, „STRATEGI“, bod 43, majiteľ zastal názor, že dôkazy predložené za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky obsahujú ako celok všetky potrebné údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je táto zapísaná v registri.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky zamietne.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 31. mája 2022 uviedol, že sa stotožňuje s napadnutým rozhodnutím a súhlasí s hodnotením a závermi prvostupňového orgánu. Doplnil, že prvostupňové rozhodnutie je po formálnej aj vecnej stránke správne a v súlade so zákonom o ochranných známkach, známkovou praxou, ako aj judikatúrou.

Argumenty majiteľa, že vlastní medzinárodne uznávanú sieť obchodov a vynakladá nemalé finančné prostriedky na propagáciu aj v EÚ, považoval navrhovateľ za irelevantné. Uviedol, že v preskúvanom prípade ide o medzinárodnú ochrannú známku s určením pre Slovenskú republiku, pričom majiteľ nepredložil žiadne dôkazy podporujúce tvrdenie, že vynakladá finančné prostriedky na propagáciu práve na území Slovenska. Predložené dôkazy o celosvetovom obrate majiteľa nepreukazujú, aký podiel z tohto obratu možno pripísať slovenskému trhu, pričom z jednotlivých objednávok možno podľa navrhovateľa vyvodiť, že tento podiel je zanedbateľný. V tejto súvislosti navrhovateľ dodal, že v preskúvanom prípade je relevantné územie Slovenskej republiky a nie Európskej únie, a preto sa musí zohľadňovať len príspevok Slovenskej republiky na ekonomických ukazovateľoch majiteľa a nie Európskej únie či jednotlivých členských štátov.

Pokiaľ ide o článok predložený majiteľom v rámci rozkladu s názvom „MLS 2017 na Eurosportu“ z 8. marca 2017, navrhovateľ k tomuto uviedol, že dosah na relevantného slovenského spotrebiteľa je v tomto prípade otázný, a to s ohľadom na skutočnosť, že severoamerická futbalová liga Major League Soccer nepatrí medzi populárne sledované športy na Slovensku. Uvedené podľa navrhovateľa potvrdzuje aj samotný článok, v ktorého úvode sa píše, že „Major League Soccer nedosahuje slávu líg európskych futbalových veľmocí...“. Vzhľadom na uvedené sa navrhovateľ stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že dôkazy predstavujúce fotografie futbalového klubu Minnesota United FC sa viažu na americký trh a amerického spotrebiteľa.

Navrhovateľ súhlasil aj so záverom prvostupňového orgánu, že výtlačok z elektronického obchodu majiteľa www.target.com s ponukou tovarov pre slovenského spotrebiteľa nepreukazuje, koľko slovenských spotrebiteľov reálne stránku navštívilo, v akom období, prípadne koľko zákazníkov si objednalo uvedené tovary, keďže ich nemožno prepojiť s potvrdeniami objednávok, ktoré majiteľ predložil. V tejto súvislosti navrhovateľ doplnil, že uvedená ponuka (7 knižných titulov v anglickom a slovenskom jazyku) nedokazuje, že je zacielená na slovenských spotrebiteľov na území Slovenskej republiky. Podľa jeho názoru je veľmi pravdepodobné, že táto ponuka je zacielená na slovenskú komunitu v USA, pretože bežný slovenský spotrebiteľ na území Slovenskej republiky podľa navrhovateľa nemá záujem o kúpu slovenského knižného titulu z obchodu sídliaceho v USA, vzhľadom na cenu poštovného, čas dodania tovaru a colné konanie.

K argumentu majiteľa, podľa ktorého *„počet odberateľov tovarov označených napadnutou ochrannou známkou nie je dôležitý, rovnako ako ani informácie o tom, z akých konkrétnych častí Slovenska odberatelia pochádzali, ale je rozhodné, že išlo o tovar označený napadnutou ochrannou známkou, ktorý bol skutočne na území Slovenska doručený“*, navrhovateľ uviedol, že jedným z kritérií pre posudzovanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky je rozsah používania, a preto je dôležité zhodnotiť, či je používanie ochrannej známky dostatočné na udržanie si trhového podielu na dotknutých tovaroch a službách. Do rozsahu používania pritom spadá aj obchodný objem všetkých úkonov používania. Vzhľadom na tak významnú a medzinárodne uznávanú sieť obchodov so spotrebiteľským tovarom, ako majiteľ neustále zdôrazňuje, by podľa navrhovateľa takýto rozsah v spojení so zapísanými tovarmi a službami musel byť enormný. V príslušnom ekonomickom sektore, t. j. obchod so spotrebiteľským tovarom, minimálne používanie (v tomto prípade len desiatky objednávok) možno podľa navrhovateľa považovať len za symbolické a nepostačujúce na vytvorenie trhového podielu. Navrhovateľ sa preto stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že majiteľom predložené dôkazy neposkytujú dostatok údajov o dosiahnutom

obchodnom objeme, o trvaní používania a ani o frekvencii používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad zamietol.

Majiteľovi bolo na základe jeho žiadosti z 20. júna 2022 zaslané vyjadrenie navrhovateľa o rozklade.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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 konania 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 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.

Podľa § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 775799, majiteľa Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, Minneapolis, MN 55403, Spojené štáty americké, s určením pre územie Slovenskej republiky, s právom prednosti od 29. marca 2001, bola 19. septembra 2001 zapísaná do medzinárodného registra ochranných známok pre tovary „radio, television, video, and telephone and personal digital application apparatus; apparatus for receiving, processing, recording and/or reproducing audio, data, video, audiovisual and telephonic signals; audio, data and video recordings; pre-recorded films, compact discs, tapes; parts and fittings for all the aforesaid goods; downloadable publications and digital music; downloadable publications and digital music provided from the Internet and MP3 Internet web sites; mobile data communications apparatus and instruments; downloadable games, telephone tones, music and images“ (rozhlasové, televízne, video-, telefónne a osobné digitálne aplikačné zariadenia; zariadenia na príjem, spracovanie, záznam a/alebo reprodukciu zvukových, dátových, obrazových, audiovizuálnych a telefónnych signálov; zvukové záznamy, dátové záznamy a videozáznamy; nahrané filmy, kompaktné disky, pásky; časti a súčiastky pre všetky vyššie uvedené tovary; sťahovateľné publikácie a digitálna hudba; sťahovateľné publikácie a digitálna hudba poskytované z internetu a internetových webových stránok a MP3; mobilné dátové komunikačné prístroje a nástroje; sťahovateľné hry, telefónne zvonenie, hudba a obrázky) v triede 9, „goods made of paper and cardboard; printed matter; photographs; stationery; instructional and teaching material; playing cards“ (tovary vyrobené z papiera a lepenky; tlačoviny; fotografie; papiernický tovar; inštruktážne a učebné pomôcky; hracie karty) v triede 16 a pre služby „retail services“ (maloobchodné služby) v triede 35, „radio, television, video, audio and data broadcasting and transmissions; communications by telephone; subscription broadcasting and transmission; transmission and broadcasting of audio, audiovisual, data, music and entertainment programmes; delivery of digital music by telecommunications; mobile telephone communications services; teletext services“ (rozhlasové, televízne, obrazové, zvukové a dátové vysielanie a prenos; telefonická komunikácia; predplatné vysielanie a prenos; prenos a vysielanie zvukových, audiovizuálnych, dátových, hudobných a zábavných programov; dodávanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; komunikačné služby mobilných telefónov; služby teletextu) v triede 38 a „production of radio, data and audiovisual programmes; audio, data and visual entertainment services; music and entertainment programme services; providing digital music from the Internet and from MP3 Internet websites; operating chat rooms; provision of data, information and advice relating to music, musical events and entertainment; rental, hire and leasing of audio and audiovisual signal receiving, processing, recording and/or reproducing apparatus, radios, televisions and MP3 players“ (tvorba rozhlasových, dátových a audiovizuálnych programov; zvukové, dátové a vizuálne zábavné služby; hudobné a zábavné programové služby; poskytovanie digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok a MP3; poskytovanie diskusných miestností na internete; poskytovanie údajov, informácií a poradenstva v oblasti hudby, hudobných podujatí a zábavy; prenájom, nájom a leasing prístrojov na príjem, spracovanie, záznam a/alebo reprodukciu zvukového a audiovizuálneho signálu, rádii, televízorov a prehrávačov MP3) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že v konaní nebolo preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch a v súvislosti so službami, pre ktoré je táto zapísaná v registri. Podľa majiteľa z predložených dôkazov vyplýva, že napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám skutočne používal, pričom toto používanie možno konštatovať aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

V súvislosti s uplatneným dôvodom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná v registri. Povinnosť skutočne používať ochrannú známku možno jednoznačne vyvodiť

zo samotnej funkcie ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoj účel, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlíšiť tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných známkov v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky, ktoré svedčia o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal buď sám alebo so súhlasom majiteľa bola jeho ochranná známka používaná treťou osobou. Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa len v nepodstatných detailoch, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s požiadavkou na skutočné používanie ochrannej známky uvádza, že skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ majiteľ predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky, resp. preukáže, že existovali oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, je tým popretá hypotéza právnej normy uvedená v ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a ochranná známka nebude zrušená. V opačnom prípade znáša majiteľ procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 10. februára 2021, a teda od registrácie napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 10. februára 2016 do 9. februára 2021.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- printscreeny z webovej stránky majiteľa <https://corporate.target.com/about> v počte 5 kusov obsahujúce jednak fotografie zamestnancov v pracovných odevoch, ako aj základné informácie o obchode „Target“ (dôkaz č. 1),
- printscreeny zo stránok www.rankingthebrands.com, www.forbes.com a www.fortune.com zobrazujúce rebríčky najhodnotnejších značiek na svete (dôkaz č. 2),
- printscreeny obsahujúce fotografie automobilov a oblečenia pretekára, fotografie týkajúce sa olympiády v Londýne v roku 2012 a tiež printscreeny webovej stránky www.mnufc.com obsahujúce článok s názvom „Minnesota United Inaugural Season Kits“ (dôkaz č. 3),
- printscreeny z katalógu s názvom „Bullseye shop“ a vybrané fotografie výrobkov (dôkaz č. 4),
- nedatovaný printscreen z webovej stránky (online obchodu) majiteľa www.target.com s ponukou tovarov viažucich sa k Slovenskej republike (dôkaz č. 5),
- tabuľku obsahujúcu zoznam objednávok z obdobia od mája 2016 do októbra 2017 doručených na Slovensko (dôkaz č. 6),
- vzorový preklad potvrdenia objednávky a potvrdenia o odoslaní objednávky č. 9216377509167 z 10. novembra 2016 spolu s ďalšími potvrdeniami objednávok a potvrdeniami o odoslaní objednaných tovarov na Slovensko (dôkaz č. 7),

- vyjadrenie zástupcu majiteľa v anglickom jazyku spolu s vybranými dôkazmi predloženými v konaní pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky EÚ majiteľa č. 006540066 (dôkaz č. 8).

Majiteľ v rámci rozkladu predloženej dôkazy doplnil o printscreen z webovej stránky www.skylink.sk s článkom s názvom „MLS 2017 na Eurosportu“ publikovaný 8. marca 2017 (dôkaz č. 9).

Prvostupňový orgán na základe predložených dokladov, ktoré posúdil jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, konštatoval, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na to, že majiteľ v rozklade uvedený záver týkajúci sa posúdenia dôkazných materiálov spochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma, či majiteľ v konaní preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným posúdením dôkazných materiálov predložených majiteľom orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok zdôrazňuje, že na udržanie zápisu ochrannej známky v registri je nevyhnutné, aby táto bola majiteľom skutočne používaná. Pri výklade pojmu „používanie“ v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné zohľadniť, že zákon v prípade používania na účely udržania zápisu ochrannej známky vyžaduje používanie v určitej kvalite, čo vyjadruje pojem „skutočné používanie“ alebo tiež „riadne používanie“. Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. Z judikatúry, v rámci ktorej sa Súdny dvor EÚ uvedenou problematikou zaoberal (pozri napr. rozsudok vo veci C-40/01 z 11. marca 2003 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*), možno vyvodiť záver, že ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná a použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary a služby určené. Či možno hodnotiť používanie ochrannej známky ako skutočné, je potrebné posudzovať v každom jednom prípade individuálne so zohľadnením špecifik každého prípadu. Okrem spôsobu a rozsahu používania ochrannej známky sú významným kritériom aj tovary a služby, pre ktoré je zapísaná; iný rozsah používania ochrannej známky sa považuje za dostatočný na udržanie zápisu ochrannej známky zapísanej pre tovary dennej spotreby, a iný pre tovary luxusné. Súdny dvor EÚ uviedol, že nie je možné abstraktne predpísať, aký kvantitatívny prah by sa mal zvoliť na určenie toho, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a teda nemožno uplatňovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis* s cieľom stanoviť *a priori* úroveň používania, ktorú treba dosiahnuť, aby sa používanie považovalo za riadne. Je teda nutné preukázať minimálny rozsah používania, avšak čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí od okolností každého prípadu. Všeobecným pravidlom je, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, aj jej minimálne použitie má postačovať na stanovenie riadneho používania, a to v závislosti od tovarov a služieb a príslušného trhu. Inými slovami, postačuje, ak z dôkazu o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa seriózne pokúšal získať alebo udržať obchodné postavenie na príslušnom trhu, a nepoužíval ochrannú známku výhradne s úmyslom zachovať práva vyplývajúce z ochrannej známky (tzv. symbolické používanie). Nakoniec, dôkazy požadované na preukázanie používania musia obsahovať údaje o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s dôkazmi predloženými za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje päť printscreenov z webovej stránky <https://corporate.target.com/about> z 1. júla 2021, ktoré obsahujú jednak fotografie zamestnancov obchodu obchodnej siete Target, ako aj základné informácie o tejto sieti obchodov (údaje ohľadom lokality, počtu zamestnancov, histórie vzniku, ziskoch). Z printscreenov vyplýva, že prvý obchod Target bol otvorený v roku 1962 v Minnesote, pričom v roku 2020 bolo na území USA už 1 909 obchodov Target a 44 distribučných centier. Táto sieť obchodov mala za rok 2020 obrát vo výške 93,6 miliardy dolárov. Z uvedeného je však zrejmé, že predložené doklady sa vzťahujú na územie USA a nie na územie Slovenskej republiky, teda z predmetných dôkazov nevyplýva používanie

napadnutej ochrannej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami na relevantnom trhu (vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky) a ani jej vnímanie zo strany slovenského spotrebiteľa. Ani z uvedeného obratu za rok 2020 nie je možné určiť, akou veľkou mierou k nemu prispel práve slovenský spotrebiteľ.

Obsahom dôkazu č. 2 sú printscreeny zo stránok www.rankingthebrands.com, www.forbes.com a www.fortune.com zobrazujúce rebríčky najhodnotnejších značiek sveta. Išlo konkrétne o rebríček „Najhodnotnejších značiek za rok 2017“ v časopise Forbes, v ktorom sa napadnutá ochranná známka umiestnila na 89. mieste. V rebríčku „Global 2000 najlepších verejných spoločností na svete“ sa spoločnosť majiteľa Target v roku 2020 umiestnila na 196. mieste a napokon v rebríčku „Fortune Global 500“, ktorý zoraďuje spoločnosti z celého sveta podľa výnosov, sa spoločnosť majiteľa Target umiestnila na 117. mieste. Z uvedeného síce možno vyvodiť, že majiteľ vlastní medzinárodne úspešnú sieť obchodov, ktorá má silné postavenie na trhu, avšak z predložených dôkazov nijakým spôsobom nevyplyva používanie napadnutej ochrannej známky (ako čisto obrazovej ochrannej známky) na slovenskom trhu v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami.

Dôkaz č. 3 pozostáva z printscreenov obsahujúcich rôzne fotografie, z ktorých vyplýva, že v roku 2007 bolo

na automobiloch Target Chip Ganassi Racing, ako aj na oblečení pretekára umiestnené označenie „“. Predmetné označenie, ako aj napadnutá ochranná známka sa nachádzajú aj na fotografiách týkajúcich sa olympiády konanej v Londýne v roku 2012, konkrétne tieto sú umiestnené na rôznych výrobkoch (napr. oblečení, klobúkoch, okuliach či reklamných materiáloch a billboardoch). V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že predmetné fotografie, vzhľadom na časové hľadisko (rok 2007 a 2012), nepreukazujú skutočnosti z rozhodného obdobia. Zároveň súčasťou tohto dôkazu sú aj printscreeny webovej stránky www.mnufc.com obsahujúce článok z februára 2017, kde súčasťou je aj fotografia hráčov futbalového klubu

Minnesota United FC v dresoch, na ktorých je umiestnené označenie v podobách „“ a „“. Majiteľ predmetný dôkaz v podanom rozklade doplnil o printscreen webovej stránky www.skylink.sk s článkom s názvom „MLS 2017 na Eurosportu“ publikovaným 8. marca 2017 (dôkaz č. 9), podľa ktorého sa futbalová súťaž v USA, ktorej sa zúčastnil klub Minnesota United FC, vysielala aj na Slovensku na stanici Eurosport. Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému uvádza, že okrem skutočnosti, že na dresoch hráčov nie je vyobrazená napadnutá ochranná známka, ale označenie v iných farebných kombináciách, z predložených dôkazov nie je ani možné zistiť, aká časť slovenskej verejnosti si toto podujatie aj reálne pozrela.

Dôkaz č. 4 predstavuje katalóg s názvom „Bullseye shop“ z roku 2017, v ktorom sú vyobrazené rôzne druhy tovarov (oblečenie, potreby do domácnosti, hračky), na ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka,

resp. označenie „“ alebo „“, príp. je k predmetným označeniam pridaný slovný prvok „Target“. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že predložený katalóg je v anglickom jazyku a ceny tovarov sú uvedené v dolároch. Informácie uvedené v časti platba a spôsob doručenia tohto katalógu sa týkajú doručovania na územie Spojených štátov amerických, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že predmetný katalóg nebol určený pre slovenského, ale pre amerického spotrebiteľa a pre americký trh. V rámci tohto dôkazu boli predložené aj vybrané fotografie, na ktorých sú vyobrazené výrobky ako potreby do domácnosti, oblečenie, prepravné obaly či hračky, pričom z týchto vyplýva, že majiteľ ponúkal na predaj rôzne tovary označené napadnutou ochrannou známkou,

resp. označeniami „“ a „“. Vybrané fotografie tovarov, ktoré sú súčasťou tohto dôkazu, však nie sú datované a rovnako z nich nemožno vyvodiť, že predmetné výrobky boli určené pre slovenského spotrebiteľa (pri niektorých fotografiách sú uvádzané ceny v mene dolár, resp. popis tovaru je v anglickom jazyku).

Pokiaľ ide o nedatovaný printscreen webovej stránky (online obchodu) majiteľa www.target.com (dôkaz č. 5), tento zobrazuje ponuku tovarov po zadaní výrazu „Slovak“ do vyhľadávania, konkrétne sedem rôznych kníh v anglickom alebo slovenskom jazyku. Na červenej lište v ľavom hornom hornu webovej stránky je vyobrazené označenie „“. Hoci podľa predloženého dôkazu išlo o výsledky vyhľadávania po zadaní výrazu „Slovak“,

v konaní neboli predložené žiadne ďalšie dôkazy, z ktorých by bolo možné zistiť, koľko slovenských spotrebiteľov túto webovú stránku v rozhodnom období navštívilo, príp. koľko slovenských spotrebiteľov si v rozhodnom období niektorú zo zobrazených kníh z predmetnej stránky aj objednalo.

Dôkaz č. 6 predstavuje tabuľku obsahujúcu zoznam objednávok, z ktorej vyplýva, že v období od mája 2016 do októbra 2017 bolo prostredníctvom internetového obchodu majiteľa na Slovensko doručených 37 objednávok v rôznych sumách. Z predloženej tabuľky nie je možné určiť počet odberateľov (nie je možné určiť, či nešlo aj o opakované objednávky tých istých odberateľov), keďže mená adresátov boli v predložených potvrdeniach o objednávkach (dôkaz č. 7) začiernené.

Obsahom dôkazu č. 7 je vzorový preklad potvrdenia objednávky č. 9216377509167 a potvrdenia o jej odoslaní z 10. novembra 2016 spolu s ďalšími potvrdeniami o objednávkach v počte 40 ks a s nimi súvisiacimi potvrdeniami o odoslaní objednávok, pričom doručovaciu adresu na územie Slovenska malo 37

z nich. V hlavičke týchto potvrdení sa nachádza označenie v podobe „“ (30 ks potvrdení), resp. „“ (10 ks potvrdení). Predmetom jednotlivých potvrdení objednávok sú tovary bežnej dennej spotreby, príp. tovary, ktoré sú často spotrebiteľmi nakupované, ako napríklad potraviny, oblečenie, drogériové výrobky alebo potreby do domácnosti. Objednané tovary predstavovali tovary nízkej až strednej cenovej kategórie. Pokiaľ ide o množstvo zakúpených výrobkov, z predložených potvrdení vyplýva, že ide o veľmi nízky objem predaja, a to zväčša len po jednom kuse z konkrétneho výrobku. Zároveň hodnota objednávok vyplývajúca z predložených potvrdení po odpočítaní cla a nákladov na dopravu (s výnimkou 2 objednávok) sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 200 eur.

Obsahom dôkazu č. 8 je vyjadrenie zástupcu majiteľa v anglickom jazyku spolu s vybranými dôkazmi, ktoré boli predložené v konaní pred EUIPO vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky EÚ č. 006540066 (ochranná známka zhodná s napadnutou ochrannou známkou) za účelom preukázania skutočného používania predmetnej ochrannej známky. Niektoré z týchto dôkazov sú zhodné s tými, ktoré boli predložené aj v preskúmanom prípade. Obsahom dôkazov, ktoré boli predložené v konaní o zrušení uvedenej ochrannej známky EÚ, boli výtlačky rôznych článkov a príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré informovali o spustení webovej stránky www.target.com, výtlačky prevzaté z webovej stránky www.web.archive.org zobrazujúce majiteľovu webovú stránku www.target.com v období rokov 2015 až 2017, výtlačky s informáciami o podznačkách majiteľa tzv. Owned Brands, kolaboráciách a tiež priložený zoznam dizajnerských partnerov, podrobné tabuľky obsahujúce predaje produktov rôznych označení v rokoch 2015 – 2018 do rôznych krajín EÚ, ako aj potvrdenia objednávok (v hlavičke objednávok sa nachádza označenie

v podobe „“) vystavené klientom z krajín EÚ a Spojeného kráľovstva pre rôznorodý tovar označený označeniami odlišnými od napadnutej ochrannej známky. Obsahom dôkazov, ktoré boli predložené v konaní pred EUIPO, sú aj fotografie tovarov označené, okrem iného, aj napadnutou ochrannou známkou, ktoré však nie sú datované (nie je možné zistiť dátum ich vyhotovenia) a tiež už skôr predložený katalóg s názvom „Bullseye shop“ z roku 2017.

Pokiaľ ide o zhodnotenie dôkazných materiálov predložených majiteľom jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva z predložených dôkazných materiálov, majiteľ je vlastníkom medzinárodne uznávanej siete obchodov so spotrebným tovarom s názvom „Target“, ktorá mala v roku 2020 na území USA už 1 909 obchodov a 44 distribučných centier (dôkaz č. 1), pričom jej silné postavenie na trhu (hlavne tom americkom) potvrdili aj predložené printscreeny svetových rebríčkov (dôkaz č. 2). V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že na účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky je potrebné v konaní predložiť dôkazy, z ktorých jednak vyplýva používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období a zároveň používanie vo vzťahu k relevantnému územiu, ktorým je v preskúmanom prípade Slovenská republika. Z predložených dokladov spadajúcich do obdobia piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky možno teda za relevantné na účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky považovať len tabuľku so zoznamom objednávok doručených na Slovensko a potvrdenia objednávok spolu s potvrdeniami o ich odoslaní na územie Slovenska (dôkazy č. 6 a 7). V súvislosti s uvedenými objednávkami je potrebné uviesť, že ich predmetom, ako už bolo

uvedené skôr, bolo najmä oblečenie, drogéria, potreby do domácnosti alebo potraviny. Pokiaľ ide o preukazovanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je táto zapísaná v registri, je potrebné v prvom rade uviesť, že tovary, ktoré boli podľa predložených potvrdení predmetom dodania, nepredstavujú tovary, pre ktoré je v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb do registra zapísaná napadnutá ochranná známka, teda tovary, pre ktoré mal majiteľ preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Zároveň, čo sa týka preukazovania používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza nasledujúce. Hoci v hornej časti potvrdení objednávok a potvrdení o odoslaní objednávok sa nachádza napadnutá ochranná známka, resp. označenie v inej farebnej kombinácii, uvedené nemožno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch, teda na základe predmetných dokladov nemožno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola používaná na účely identifikácie obchodného pôvodu tovarov, ktoré boli predmetom ponuky, resp. dodania, a to obzvlášť v prípade, keď dodané tovary boli označené inými ochrannými značkami ako napr. Remington, Philips Avent, Gerber, Guerrero, Starbucks a pod. Z uvedeného vyplýva, že skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v spojitosti s tovarmi, pre ktoré je táto zapísaná v registri, nemožno na základe majiteľom predložených dôkazných materiálov uznať za preukázané.

Na základe relevantných dôkazných materiálov (dôkazy č. 6 a 7) možno uznať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky, resp. označenia v inej farebnej kombinácii len vo vzťahu k službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. vo vzťahu k „*maloobchodným službám*“. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že používanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných značkách 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 značkou sa v rozhodnom období stretol dostatočne veľký počet spotrebiteľov (v závislosti od povahy dotknutých tovarov, resp. služieb), na základe čoho možno konštatovať nielen symbolické, ale tzv. „skutočné“ používanie. V preskúvanom prípade majiteľ v konaní predložil 40 ks potvrdení objednávok/potvrdení o odoslaní z obdobia rokov 2016 – 2017, pričom 37 z nich bolo s doručovacou adresou na územie Slovenska. Vzhľadom na to, že z majiteľom relevantných predložených dôkazných materiálov možno vyvodiť len nízky objem predaja výrobkov (v prevažnej väčšine objednávok išlo len o jeden zakúpený kus z konkrétneho výrobku) a tiež nízky obrat, hoci predmetom predaja boli tovary dennej spotreby, ktoré nie sú finančne náročné, je potrebné konštatovať, že predložené dôkazy nepreukazujú taký rozsah používania, na základe ktorého by bolo možné uznať preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k „*maloobchodným službám*“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na skutočnosť, že na to, aby bolo možné konštatovať preukázanie skutočného používania ochrannej známky, je potrebné, aby ochranná známka bola používaná v takej podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných značiek. Podľa § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných značkách sa za používanie ochrannej známky považuje aj jej používanie v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. V preskúvanom prípade sa v hlavičke predložených potvrdení nachádza označenie v podobe



„“ alebo „“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v prípade obrazových ochranných značiek pozostávajúcich výlučne z obrazového prvku, resp. obrazových prvkov sa ich rozlišovacia spôsobilosť odvodzuje od obrazových prvkov v konkrétnom zobrazení, a preto aj menšie úpravy ochrannej známky môžu viesť k zmene jej rozlišovacej spôsobilosti. Na účely používania samotná zmena farby nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v prípade, ak farba alebo kombinácia farieb nemá sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť a farba nie je jedným z hlavných prvkov prispievajúcich k celkovej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom v podobe terču



„“, ktorý pozostáva z dvoch sústredných červených kruhov, medzi ktorými sa nachádza biely kruh, teda v prípade napadnutej ochrannej známky práve farebná kombinácia dvoch červených a jedného bieloého kruhu je hlavným prvkom majúcim vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného vyplýva, že v predmetnom prípade zmena farebnej kombinácie (používanie v čierno-bielej podobe, resp. v kombinácii dvoch bielych a jedného červeného kruhu) má za následok zmenu rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, a to jednak s ohľadom na preukázaný rozsah používania, ako aj na preukázanú formu používania označenia, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že majiteľ nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období predmetom skutočného používania vo vzťahu k „*maloobchodným službám*“, pre ktoré je zapísaná v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky zapísané v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, týchto sa netýkali žiadne z predložených dôkazov, a preto ani vo vzťahu k týmto službám nemožno konštatovať preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že predložené dôkazy je potrebné posudzovať nielen jednotlivo, ale aj v ich súvislostiach, orgán rozhodujúci uvádza nasledujúce. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán posúdenie dôkazov vykonal nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach, pričom dospel k správne mu záveru, že tieto nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri.

Vzhľadom na to, že majiteľ v preskúvanom prípade neunesol dôkazné bremeno a v konaní nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola na území Slovenskej republiky v rozhodnom období skutočne používaná v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná v registri, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach v spojení s čl. 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok zrušil pre všetky zapísané tovary a služby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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 Správny 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. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária, Landererova 7866/12, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika