



*Banská Bystrica 30.09.2024
OZ 232537/II-79-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. júla 2022 majiteľom SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 232537/I-17-2022 z 31. mája 2022 vo veci návrhu na zrušenie slovnéj ochrannéj známky č. 232537 „BEAR“, podaného navrhovateľom Ing. Vladimírom Valentom – GARDEN SERVICE, Príjazdná 11/12, 831 07 Bratislava (na základe právneho nástupníctva do práv navrhovateľa vstúpila Andrea V., Bratislava – Vajnory), v konaní zastúpeným spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 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 sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 232537/I-17-2022 z 31. mája 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 232537/I-17-2022 z 31. mája 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“) na základe návrhu zrušená slovná ochranná známka č. 232537 „BEAR“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“), a to s účinnosťou od 16. novembra 2017. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných 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 návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannéj známky v rozhodnom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Podľa prvostupňového orgánu žiadny z majiteľom predložených dôkazov (faktúry, printscreeny) jednoznačne a bez pochybností nepreukazuje používanie napadnutej ochrannéj známky v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je táto zapísaná v registri. Prvostupňový orgán uviedol, že samotné faktúry predložené majiteľom za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannéj známky s ohľadom na dôkazy predložené navrhovateľom, nemôžu preukazovať skutočnosť, že sa spotrebitelia s napadnutou ochrannou známkou v rozhodnom období reálne stretli na trhu, keďže EAN kódy uvedené pri tovaroch v majiteľom predložených faktúrach sú priradené k vínam označeným ako „MEDVEDIA KRV“, nie „BEAR“. Hoci samotné faktúry vo všeobecnosti, napriek tomu, že ide o interné materiály, sú väčšinou dostatočné na preukázanie skutočného používania, prvostupňový orgán zdôraznil, že v prípade ich spochybnenia je potrebné ich výpovednú hodnotu podporiť ďalšími dôkazmi, čo však majiteľ v predmetnom prípade neurobil. Ako vyplynulo z predložených dôkazov, spotrebiteľ pri

výbere tovaru z e-shopu majiteľa bol konfrontovaný s označením „MEDVEDIA KRV“ a nie s označením „BEAR“. Z dôkazov predložených v konaní podľa prvostupňového orgánu vyplynulo, že vo faktúrach je pravdepodobne použitá akoby skratka označenia dodávaných vín, ktoré nesú na etikete názov „Medvedia krv“ a nie „BEAR“. Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa o používaní označení „MEDVEDIA KRV“, „BEAR BLOOD“, „MEDVEĎ“ a „BEAR“ zameniteľne, prvostupňový orgán uviedol, že používanie predmetných označení zameniteľne na zhodnom výrobku nie je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je schopnosť identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb. Prvostupňový orgán sa nestotožnil ani s argumentom majiteľa, že používanie označenia „BEAR BLOOD“, ktoré vzniklo len pridaním slova „BLOOD“, možno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky „BEAR“. V tejto súvislosti prvostupňový orgán konštatoval, že pridanie plnovýznamového slova „BLOOD“ predstavuje doplnenie a vytvorenie takého prvku, ktorý mení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ v konaní nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období skutočne používaná, tzn. používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je identifikovanie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyť pre tieto tovary alebo služby.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nesprávne vyrovnal s jeho argumentmi a predloženými dôkazmi. Zároveň konštatoval, že sa pridrižiava svojich podaní z prvostupňového konania.

Majiteľ v podanom rozklade uviedol, že ak by aj hypoteticky, len kvôli argumentu, pripustil alternatívu, že na samotných vínach sa nachádzalo označenie „BEAR BLOOD“, podľa jeho názoru ide stále o skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach. Ďalej tvrdil, že v tejto hypotéze by aj samotné použitie napadnutej ochrannej známky na faktúre bolo jej skutočným použitím. Majiteľ napokon zdôraznil, že napadnutú ochrannú známku skutočne používal presne v tej podobe, v akej je zapísaná, pričom predložené dôkazy to podľa jeho názoru preukazujú.

K jednotlivým dôvodom podaného rozkladu majiteľ uviedol nasledujúce.

V súvislosti s tvrdením, že používanie označenia „BEAR BLOOD“ predstavuje používanie napadnutej ochrannej známky majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nestotožnil s jeho argumentom vychádzajúcim z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, napr. z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-353/07 z 30. novembra 2009, „COLORIS“ a rozsudku vo veci T-482/08 z 10. júna 2010, „ATLAS TRANSPORT“, podľa ktorých sa za používanie ochrannej známky môže považovať aj používanie v podobe, v rámci ktorej sú niektoré slovné prvky pridané. Podľa majiteľa z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, prečo prvostupňový orgán tento jeho argument, teda argument, že používanie označenia „BEAR BLOOD“ možno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky, odmietol, a teda v tejto časti považoval napadnuté rozhodnutie za nepreskúmateľné. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je úrad v odôvodnení povinný uviesť, akými úvahami bol pri hodnotení dôkazov vedený a ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov. Podľa majiteľa rozpísanie úvah v tomto prípade absentuje.

Majiteľ zároveň vyjadril presvedčenie, že aj v hypotetickom scenári, kedy je používané označenie „BEAR BLOOD“, toto nemení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Uvedené odôvodnil tým, že slovný prvok „BEAR“ je stále na začiatku, a teda je významnejší, a slovný prvok „BLOOD“ má najmä vo vzťahu k červeným vínam nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a to jednak vzhľadom na podobné vizuálne charakteristiky krvi a červeného vína, a zároveň s ohľadom na rozsiahle používanie slova „blood“ a jeho variánt v označeniach v rámci Európskej únie (napr. „krv“, „кръв“, „krev“, „krew“, „blod“, „bloed“, „blut“, „sang“, „sangue“, „sangre“, „sânge“, „ver“, „veri“, „verta“, „αίμα“). Majiteľ podotkol, že pridanie prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou nemení rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky s ohľadom na § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti odkázal na rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-412/08 z 15. decembra 2009, „TRUBION“, bod 40; rozsudok vo veci T-109/07 z 25. marca 2009, „SPA THERAPY“, bod

30; a uznesenie Súdneho dvora vo veci C-611/15 zo 16. júna 2016, „AINHOA“.

Majiteľ ďalej konštatoval, že už samotný fakt, že spotrebiteľ sa stretával s označením „BEAR“ na faktúrach, je podľa jeho názoru dostatočný na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Poukázal pritom na svoje tvrdenie uvedené v tejto súvislosti už v rámci prvostupňového konania, že *„Samotné faktúry [...] konfrontáciu [spotrebiteľa s napadnutou ochrannou známkou] preukazujú aj priamo samy o sebe. Spotrebiteľ si kúpi od majiteľa víno, ktoré už privátni klienti majiteľa bežne nazývajú „medved“, a dostane faktúru na objednaný počet kusov vína „BEAR“. Je nezmyselné tvrdiť, že spotrebiteľ sa pri takejto kúpe nekonfrontuje s napadnutou ochrannou známkou.“* V tejto súvislosti majiteľ prvostupňovému orgánu vytkol, že sa s týmto jeho argumentom v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal, a preto aj z tohto dôvodu označil napadnuté rozhodnutie za nezrozumiteľné a nepreskúmateľné.

Majiteľ za hlavný argument podaného rozkladu označil skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola podľa jeho názoru používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri. V tejto súvislosti súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že v rámci konania pripustil istú dôkaznú núdzu. Čo sa týka konštatovania prvostupňového orgánu, že majiteľ *„nijakým spôsobom nevysvetlil, ako sa s vínom „BEAR“ privátni klienti oboznamovali, prípadne ho objednávali“*, majiteľ v rozklade uviedol, že klienti sa s vínom „BEAR“ oboznamovali na základe osobných skúseností s majiteľom a na základe osobných kontaktov s ním a jeho obchodnými zástupcami. Podotkol, že ani v dnešnej dobe sa všetky transakcie neuzatvárajú na internete a uviedol, že v prípade jeho privátnych značiek je internetový predaj cez e-shop marginálny. Majiteľ poukázal na to, že vína nie sú produkty, ktoré by si malí odberatelia či koneční užívatelia zvykli kupovať na dobierku na internete. Za oveľa dôležitejšie majiteľ považoval obchodné vzťahy, distribútorské siete či obchodné kontakty, pretože týmito kanálmi sa vína štandardne distribuujú, a týmto spôsobom sa aj o vínach majiteľa dozvedali zákazníci.

Hoci podľa majiteľa bola napadnutá ochranná známka skutočne používaná, pričom dôkazy predložené v konaní možno podľa jeho názoru považovať za dostatočné na účely tohto preukázania, majiteľ zároveň uviedol, že sa následne pokúsil lepšie archivovať aj podporné dôkazy, pričom tieto predložil v rámci podaného rozkladu. V tejto súvislosti poznamenal, že hoci predmetné dôkazy nespádajú do rozhodného obdobia, vyjadril presvedčenie, že aj takéto dôkazy môžu byť v závislosti od kontextu relevantné na posúdenie skutočného používania ochrannej známky, ako to vyplýva napr. z uznesenia Súdneho dvora EÚ vo veci C-259/02 z 27. januára 2004, La Mer Technology, bod 31.

Majiteľ v rámci podaného rozkladu predložil vyobrazenie etikety, v súvislosti s ktorou uviedol, že bola používaná vo variácii vína „BEAR“ podľa požiadaviek klientov a obsahuje napadnutú ochrannú známku v podobe, v akej je zapísaná. Poznamenal, že hoci táto etiketa bola používaná dlhšie, bola vytlačená a datovaná 17. januára 2020. Napriek tomuto datovaniu konštatoval, že preukazuje podobu, v akej bola napadnutá ochranná známka používaná aj v rozhodnom období.

Majiteľ ďalej uviedol, že po skúsenostiach s dokazovaním inštruoval svojho dodávateľa z Moldavska, aby na faktúrach, dodacích listoch a colných dokladoch presnejšie označoval a rozlišoval vína značky „MEDVEĎ“ a „MEDVEDIA KRV“, pričom tieto doklady pripojil k rozkladu. Z etikiet „MEDVEDIA KRV/BEAR BLOOD“, ktoré sú súčasťou spisu a z etikiet „MEDVEĎ/BEAR“ predložených v rámci rozkladu je podľa majiteľa jasne viditeľné, že na etikete sa nachádza aj slovenský aj anglický variant označenia. Bez ohľadu na uvedené majiteľ konštatoval, že už aj použitie označenia „MEDVEĎ“ by bolo použitím napadnutej ochrannej známky v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach, keďže ide o sémanticky identické označenia.

V nadväznosti na uvedené majiteľ poukázal tiež na to, že jeho moldavský dodávateľ na faktúrach a iných dokladoch označoval vína často len podľa odrody, napr. na faktúre č. 75/C je položka č. 1 označená ako „Cabernet Sauvignon“, položka č. 2 a 3 ako „Merlot“, pričom tieto vína majú rozlišujúci názov „Viorica“, čo vyplýva zo str. 11 prílohy predmetnej faktúry. Majiteľ v tejto súvislosti predložil výtlačok z webovej stránky www.slowin.sk s informáciami o vínach „Viorica“. Ďalej majiteľ upozornil na faktúru č. 602/C, v ktorej je položka č. 2 označená ako „Cabernet“, položka č. 3 ako „Chardonnay“, pričom tieto vína majú rozlišujúci názov „Nicole“ (strana 11 prílohy k faktúre), k čomu tiež predložil výtlačok zo svojej webovej stránky s vínami „Nicole“. Majiteľ vysvetlil, že obdobne boli takto deskriptívne ako „red wine“ označované aj vína, ktoré boli konkrétnejšie rozlišované ako „MEDVEĎ/BEAR“ či „MEDVEDIA KRV/BEAR BLOOD“, čo je viditeľné napr. na strane 11 prílohy k faktúre č. 75/C a č. 602/C, na strane 6 prílohy k faktúre č. 135/C a na strane 5 prílohy

k faktúre č. 404/C. Majiteľ uviedol, že moldavský dodávateľ po jeho upozornení začal vína presnejšie označovať v zátvorkách podľa toho, či ide o etiketu „MEDVEĎ“, a teda „BEAR“ alebo „MEDVEDIA KRV“, t. j. „BEAR BLOOD“. Majiteľ zastal názor, že hoci opäť ide o dokumenty datované v rokoch 2020 a 2021, teda mimo rozhodné obdobie, podľa jeho názoru ide o relevantné podporné dokumenty, ktoré dokazujú formu, v ktorej bola napadnutá ochranná známka používaná v rozhodnom období a dopĺňajú dôkazy o jej používaní z rozhodného obdobia.

Majiteľ zdôraznil, že aj z dôkazov predložených v rámci rozkladu je zjavná dlhodobosť dodávok a výroby predmetných vín. Poukázal na to, že zmluva 29-SV, na základe ktorej sú dodávky vín realizované, je zo 16. júla 2008. Ďalej konštatoval, že z certifikátov priložených k faktúram vyplýva, že tieto konkrétne vína „MEDVEĎ/BEAR“ boli fľaškované v roku 2018 a 2019. S ohľadom na uvedené majiteľ zastal názor, že v predmetnom prípade ide o dlhodobé a skutočné používanie napadnutej ochrannej známky presne v podobe, v akej je zapísaná v registri, pričom sa zmenila, resp. spresnila len dokumentácia predávaných vín. Majiteľ vyslovil názor, že spolu s rozkladom predložené dôkazy vhodne dopĺňajú už predložené priame dôkazy o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období a odstraňujú akékoľvek pochybnosti o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky v rozsahu tovarov „*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 zamietne ako nedôvodný a napadnutá ochranná známka zostane pre tieto tovary v platnosti. Majiteľ alternatívne požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové rozhodnutie.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade majiteľa, ktoré bolo úradu doručené 17. februára 2023, stotožnil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí, pričom uviedol, že sa pridrižiava všetkým svojich doterajších vyjadrení, ako aj dôkazov predložených v rámci konania o zrušení napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s tvrdením majiteľa, že používanie označenia „BEAR BLOOD“ preukazuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ uviedol nasledujúce. Aj v prípade, ak by bolo možné pripustiť hypotetickú možnosť, že doklady boli predložené v dostatočnom množstve a rozsahu, podľa navrhovateľa používanie označenia „BEAR BLOOD“ nie je možné vnímať ako skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Informácie majiteľa o takmer tisícke ochranných známk obsahujúcich označenie „BLOOD“ navrhovateľ označil za zavádzajúce. Poukázal na to, že z údajov získaných z webovej stránky www.tmdn.org/tmview vyplýva, že na našom území je platných 43 ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „BLOOD“, ktoré sú zapísané pre tovary v kolíznej triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z toho jedna ochranná známka patrí majiteľovi (ochranná známka „BEAR BLOOD“). Na doplnenie navrhovateľ poukázal aj na zapísané ochranné známky, resp. prihlásené označenia pre triedu 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pozostávajúce zo slovného prvku „BEAR“ (35 označení). Týmto chcel upozorniť na to, že aj keby boli tieto údaje relevantné, nájdené záznamy v relevantných databázach sú porovnateľne rovnaké.

Navrhovateľ zotrval na názore, že označenie „BEAR BLOOD“, v ktorom je nositeľom významu slovo „BLOOD“ ako podstatné meno, nie je možné považovať za označenie, ktoré by preukazovalo používanie napadnutej ochrannej známky, v ktorej nositeľom významu je slovný prvok „BEAR“.

K poukazu majiteľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-412/08 z 15. decembra 2009, „TRUBION“, v nadväznosti na ktorý majiteľ konštatoval, že slovný prvok na začiatku označenia je významnejší, navrhovateľ zdôraznil, že predmetný rozsudok sa netýka posudzovania skutočného používania ochrannej známky, ale posudzovania podobnosti označení, a teda pre rozhodovanie v konaní o zrušení napadnutej ochrannej známky ho nemožno považovať za relevantný. Zároveň doplnil, že v predmetnom prípade boli posudzované označenia „Trubion“ vs „TriBion Harmonis“, v rámci ktorých bola ich začiatočná časť posúdená ako dištingtívna, kým druhý slovný prvok v staršej ochrannej známke „Harmonis“ bol považovaný za prvok evokujúci odvodenie od slova „harmony“. Navrhovateľ v tejto súvislosti doplnil, že, ako vyplýva aj z uvedeného rozsudku Všeobecného súdu, len v prípade, ak všetky ostatné zložky ochrannej známky sú zanedbateľné, možno podobnosť kolíznych označení posúdiť len na základe dominantného prvku. S ohľadom na fakt, že majiteľom uvádzaná judikatúra nesúvisí s posudzovanou vecou, podľa navrhovateľa sa prvostupňový orgán k tejto nemusel vyjadrovať.

K argumentu majiteľa týkajúceho sa používania označenia „MEDVEĎ“ výlučne na faktúrach navrhovateľ podotkol, že majiteľ doložil iba niekoľko faktúr, pričom nepredložil žiadne iné podporné dôkazy, ktoré by potvrdzovali skutočné používanie napadnutej ochrannej známky a ani sa nijako nevyjadril k spochybneným faktúram. Navrhovateľ súhlasil s vyhodnotením vykonaným v tejto súvislosti prvostupňovým orgánom. Podľa navrhovateľa konštatovanie prvostupňového orgánu, že v období internetu a online marketingu by mal mať majiteľ možnosť poskytnúť rôzne dôkazy získané z internetu, pretože by takýmito dôkazmi pri reálnej fungujúcom podnikaní mal disponovať, možno považovať za dôvodné.

Navrhovateľ tiež vyslovil názor, že tvrdenie majiteľa o tom, že privátni klienti sa stretli s vínom „BEAR“, pretože sa nachádza na faktúre, je nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Zdôraznil, že ak nie je možné nikde (ani na e-shope majiteľa) nájsť ponuku vína „BEAR“, je oprávnené sa domnievať, že ide iba o fiktívne používanie označenia na faktúrach (napr. skratka zadaná v internom fakturačnom systéme majiteľa napadnutej ochrannej známky) s cieľom preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ uviedol, že pre účely preukázania používania ochrannej známky používanie má byť verejné a v rozsahu, aby si majiteľ udržal podiel na trhu alebo, aby sa snažil ho vytvoriť a uchovať. S ohľadom na uvedené „privátni klienti“, na ktorých majiteľ poukazoval, nemôžu predstavovať okruh širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú tovary napadnutej ochrannej známky určené. Taktiež navrhovateľ upozornil, že majiteľ nijako nešpecifikoval, ako sa o víne „privátni klienti“ dozvedeli, keď ho neponúkal v e-shope, na vlastnej webovej stránke a ani nepredložil žiadny ponukový lístok, kde by víno označené napadnutou ochrannou známkou, ktoré bolo podľa majiteľa dodávané na slovenský trh dvadsať rokov, vôbec figurovalo.

Podľa navrhovateľa sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nemusel vysporiadať s každým tvrdením majiteľa, ale postačovalo, že sa vysporiadal s tým, že doložené faktúry, ktorých výpovedná hodnota bola spochybnená, nedostatočne preukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky. Dodal, že žiadne ďalšie dôkazy majiteľ v konaní nepredložil a ani bližšie neozrejmil systém objedávania jeho vína „BEAR“. Navrhovateľ konštatoval, že práve nedostatočné podporné dôkazy vyvolali oprávnené pochybnosti prvostupňového orgánu o faktúrach predložených za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ v súvislosti s tvrdením majiteľa o preukázaní používania napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná do registra, konštatoval, že majiteľ nevysvetlil, prečo víno „BEAR“ nebolo a nie je v ponuke v jeho internetovom obchode a ani na jeho webovej stránke, hoci iné vína, vrátane vína „MEDVEDIA KRV“, sú v jeho ponuke neustále. Rovnako majiteľ podľa navrhovateľa neobjasnil ani používanie rovnakých EAN kódov pre viaceré svoje vína.

Vyjadrenia majiteľa, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o privátnu značku a etiketa takto označeného vína sa vyrába „ad hoc“ na prianie zákazníka, hoci na druhej strane v minulosti predložil faktúry o dodávkach do veľkých potravinových reťazcov (METRO, HYPERNOVA atď.), sú podľa navrhovateľa protirečivé. Ďalej uviedol, že aj pri vyhľadávaní záznamov o víne „BEAR“ v rámci týchto potravinových reťazcov bolo nájdené len víno „MEDVEDIA KRV“. Navrhovateľ považoval tvrdenie prvostupňového orgánu o nutnosti preukázania používania ochrannej známky v spojitosti s tovarmi a službami za správne. Doplnil, že

na základe dôkazov predložených v konaní o zrušení napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania musí byť bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že s napadnutou ochrannou známkou sa v rozhodnom období stretol dostatočne veľký počet spotrebiteľov, na základe čoho možno konštatovať nielen jej symbolické, ale skutočné používanie.

Čo sa týka dokladov, ktoré majiteľ doložil v rámci podaného rozkladu, navrhovateľ poukázal na to, že tieto nespádajú do rozhodného obdobia, keďže sú datované tri roky po podaní návrhu. Zároveň konštatoval, že doklady neobsahujú označenie „BEAR“ (s výnimkou grafického náčrtu etikety), a navyše ide o interné doklady medzi výrobcom/dodávateľom vína a majiteľom ako odberateľom. V súvislosti s predloženými dokladmi navrhovateľ tiež vyslovil otázku, prečo sa žiadne víno s označením „BEAR“ stále nenachádza v ponuke majiteľa.

Podľa navrhovateľa výtlačok etikety, ktorá bola predložená v rozklade, nepredstavuje žiadnu odlišnosť od používanej etikety „MEDVEDIA KRV“ s výnimkou zmeny označenia z „Medvedia krv“ na „Bear Red“. S prihliadnutím na uvedené je podľa navrhovateľa možné, že ide iba o graficky upravenú už existujúcu etiketu „Medvedia krv“, ktorá má slúžiť ako fikcia skutočne používanej etikety „Medvedia krv“. Navrhovateľ podotkol, že tvrdenie majiteľa o používaní etikety vo variácii vína „BEAR“ podľa požiadaviek klientov sa javí ako zavádzajúce a klamlivé, pretože očividne ide o grafickú úpravu v názve vína a nie samotnej etikety.

Navrhovateľ nespochybňoval skutočnosť, že spolupráca medzi majiteľom a dodávateľom vín z Moldavska môže trvať od roku 2008, avšak zastal názor, že predmetom dodávky nikdy neboli vína s označením „BEAR“, ale rôzne iné vína, vrátane vína „MEDVEDIA KRV“. Podľa navrhovateľa majiteľ hodnoverne nepreukázal, že víno „BEAR“ bolo v rozhodnom období distribuované na území Slovenskej republiky, a to v takom rozsahu, aby používanie napadnutej ochrannej známky nebolo vnímané iba ako symbolické.

Navrhovateľ opätovne poukázal na to, že napadnutá ochranná známka nebola skutočne používaná a je iba blokačnou ochrannou známkou. V tejto súvislosti uviedol, že účelom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných známk v registri, ktoré nie sú ich majiteľmi skutočne používané a môžu brániť iným podnikateľom, aby si dané používané označenia prihlásili k ochrane a používali ich na svojich výrobkoch a službách.

Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil v konaní predložené dôkazné materiály, a to tak jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, pričom dospel k správne mu záveru, že majiteľ skutočné používanie napadnutej ochrannej známky nepreukázal, a preto je dôvodné napadnutú ochrannú známku zrušiť pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že orgán rozhodujúci o rozklade môže v rámci hospodárnosti konania rozhodnúť o podanom rozklade aj bez nutnosti vrátenia veci prvostupňovému orgánu, a to tak, že napadnuté rozhodnutie potvrdí a napadnutá ochranná známka bude zrušená pre všetky zapísané tovary a služby, a to ku dňu podania návrhu na jej zrušenie.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, 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, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

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 navrhnúť 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 slovná ochranná známka č. 232537 „BEAR“, majiteľa SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, s právom prednosti od 25. októbra 2011, bola 12. júna 2012 zapísaná do registra ochranných známk 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 vínne karty; papierové darčkové tašky na víno; darčkové 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, „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 vína; 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; citronády; 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, „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 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); aperitívy na báze destilovaných alkoholických likérov; aperitívne vína; 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 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; 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 zákazníkom, 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.

Z obsahu spisu vyplynuli nasledujúce skutočnosti.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania bol navrhovateľom podaný 16. novembra 2017.

Rozhodnutím úradu zn. OZ 232537/I-57-2018 z 18. decembra 2018 bola napadnutá ochranná známka podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach na základe návrhu čiastočne zrušená pre všetky tovary a služby v triedach 16, 32 a 35 a pre časť tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 16. novembra 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 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. Dôvodom predmetného rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ predloženými dôkazmi, faktúrami z obdobia rokov 2013 až 2017, preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu k alkoholickému výrobku „*víno*“, na základe čoho mal prvostupňový orgán za preukázané jej používanie vo vzťahu k uvedeným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré napadnutá ochranná známka zostala v platnosti.*

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ 18. januára 2019 rozklad, o ktorom predseda úradu rozhodnutím zn. OZ 232537/II-8-2021 z 19. februára 2021 rozhodol tak, že rozhodnutie úradu zn. OZ 232537/I-57-2018 z 18. decembra 2018 zrušil a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Druhostupňový orgán v rozhodnutí uviedol, že v rámci nového prerokovania a rozhodovania vo veci prvostupňový orgán opätovne posúdi návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky, pričom v rámci nového konania posúdi, či napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, a to jednak 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.

Prvostupňový orgán o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky podanom z dôvodu jej nepoužívania po zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové konanie rozhodol rozhodnutím zn. OZ 232537/I-17-2022 z 31. mája 2022 (napadnuté rozhodnutie), a to tak, že napadnutá ochranná známka bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach zrušená v celom rozsahu, a to s účinnosťou od 16. novembra 2017. Predmetné rozhodnutie bolo majiteľom napadnuté rozkladom.

V priebehu konania o rozklade Ing. Vladimír V., Bratislava – Vajnory, zomrel, pričom táto skutočnosť bola úradu oznámená podaním doručeným 23. mája 2024. Zároveň v rámci tohto podania bolo úradu oznámené, že manželka Ing. Vladimíra V., Andrea V., Bratislava – Vajnory, na základe uznesenia o schválení dohody dedičov o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sp. zn. Dnot 73/2022 zo 14. marca 2024 (predmetné uznesenie je súčasťou podania) prevzala po poručiťelovi záväzky, ako aj hnutelný a nehnuteľný majetok (vrátane ochranných znáмок, ktorých majiteľom bol poručiťel) slúžiaci na výkon podnikania Ing. Vladimír Valenta –

GARDEN SERVICE, IČO: 11784687. Manželka poručiteľa v predmetnom podaní zároveň oznámila úradu, že má záujem pokračovať v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, a to s ohľadom na skutočnosť, že od výsledku tohto konania závisia ďalšie konania vedené na úrade, a teda môže byť rozhodnutím druhostupňového orgánu o rozklade priamo dotknutá vo svojich právach. S ohľadom na uvedené úrad pokračuje v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky s manželkou poručiteľa Andreou V., Bratislava – Vajnory, v konaní zastúpenou spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, ako osobou oprávnenou na základe dedenia.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že v konaní nebolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná pre tovary predstavujúce víno rôznych druhov, pre ktorá bola do registra zapísaná v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa majiteľa z predložených dôkazov vyplýva, že napadnutú ochrannú známku pre tieto tovary v rozhodnom období skutočne používal. Aj v prípade, ak by majiteľ pripustil, že na samotných vínach sa nachádzalo označenie „BEAR BLOOD“ (resp. „MEDVEĎ“), toto je podľa jeho názoru je používaním napadnutej ochrannej známky v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach. V rámci podaného rozkladu majiteľ s cieľom odstrániť pochybnosti o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky predložil nové dôkazy. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre tovary a služby v triedach 16, 32 a 35, a pre zostávajúce tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti majiteľ v podanom rozklade nenamietal. Keďže odvolací orgán je podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, táto časť napadnutého rozhodnutia nebude predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade.

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 známk 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.

Ako vyplýva z obsahu spisu, návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 16. novembra 2017. 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 16. novembra 2012 do novembra 2017.

Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky s cieľom preukázať skutočné používanie 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 rámci rozkladu podanému proti rozhodnutiu úradu zn. OZ 232537/I-57-2018 z 18. decembra 2018 predložil nasledujúce dôkazy:

- výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sknic.sk/> k doméne slowin.sk (dôkaz č. 6),
- výtlačok z webovej stránky www.slowin.sk obsahujúci výsledok vyhľadávania výrazu „BEAR“ (dôkaz č. 7),
- výtlačok z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledok vyhľadávania výrazu „víno bear“ v období pred 16. novembrom 2017 (dôkaz č. 8),
- výtlačok z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledky vyhľadávania obrázkov pre výraz „víno medved“ v období pred 16. novembrom 2017 (dôkaz č. 9),
- výtlačok z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledky vyhľadávania obrázkov pre výraz „víno bear slowin“ v období pred 16. novembrom 2017 (dôkaz č. 10),
- výtlačok z webovej stránky www.google.com obsahujúci výsledky vyhľadávania výrazu „víno bear slowin“ v období pred 16. novembrom 2017 (dôkaz č. 11),
- výtlačky z webovej stránky www.google.com obsahujúce výsledky vyhľadávania výrazov „EAN 8588002866326, EAN 8588002866708, EAN 8588002866654, EAN 8588002866692“ v období pred 15. novembrom 2017 (dôkaz č. 12),
- výtlačky z webovej stránky www.gs1.org o štandardoch pre globálne identifikačné čísla obchodných jednotiek (GTIN, dôkaz č. 13).

Majiteľ vo vyjadrení o rozklade podanom proti rozhodnutiu úradu zn. OZ 232537/I-57-2018 z 18. decembra 2018 predložil nasledujúce dôkazy:

- kópiu informačného materiálu z webovej stránky <https://www.gs1.org> z 10. decembra 2019 o globálnom identifikačnom čísle obchodných jednotiek (GTIN, dôkaz č. 14),
- kópiu informačného materiálu z webovej stránky <https://www.gs1.org/1/gtinrules/sk/guiding-principles> z 20. decembra 2019 (dôkaz č. 15).

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 2. júla 2020, ktorým reagoval na vyjadrenie majiteľa o rozklade smerujúcom proti rozhodnutiu úradu zn. OZ 232537/I-57-2018 z 18. decembra 2018, predložil printscreen webovej stránky <https://www.zlacnene.sk/akcia/medvedia-krv-0-75-l-844742/> s ponukou vína „Medvedia krv“ (dôkaz č. 16).

Majiteľ v rámci rozkladu smerujúcemu proti napadnutému rozhodnutiu dôkazné materiály predložené v rámci konania doplnil o nasledujúce dôkazy:

- štyri faktúry, a to konkrétne faktúru č. 135/C z 9. marca 2020, č. 404/C zo 17. augusta 2020, č. 602/C z 1. decembra 2020 a č. 75/C z 1. marca 2021, vystavené spoločnosťou Suvorov-Vin SRL, Moldavsko pre majiteľa za dodávku tovarov, a to rôznych druhov vín, okrem iného vína „Red wine“ (Medveď červený), „Red Wine“ (Medvedia krv) a „White Wine“ (Medvedia krv), spolu so súvisiacimi dokladmi o colnej deklarácii a certifikátmi dodávaných tovarov (dôkaz č. 17),
- náhľad na štyri etikety „Medveď červený/Bear Red“ (dôkaz č. 18),
- printscreeny webovej stránky www.slowin.sk zo 4. augusta 2022 s ponukou rôznych vín (dôkaz č. 19).

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

V prípade dôkazov č. 1 až 5 ide o 49 faktúr z rokov 2013 až 2017. Všetky predložené faktúry, s výnimkou faktúry č. 11704650, ktorá bola vystavená 5. decembra 2017, spadajú do rozhodného obdobia. Faktúry boli vystavené majiteľom pre rôznych odberateľov (právnické aj fyzické osoby) na území Slovenskej republiky, pričom niektorí z odberateľov tovary od majiteľa odoberali pravidelne. Medzi subjektami, ktoré od majiteľa nakupovali tovary, možno nájsť okrem iného aj slovenské obchodné reťazce, resp. obchodné spoločnosti, ako napr. AHOLD Retail Slovakia, k. s. (po zmene obchodného mena: TERNO GROUP, k. s.); Retail Value Stores, a. s.; 3 DIAMONDS, s. r. o.; WINE & WEIN, s. r. o. atď. Predmetom faktúr sú, okrem iného, aj výrobky označené ako „Bear“ v rôznych variáciách, konkrétne „BG - Bear Red 1,5 L, červené“, „BG - Bear White 1,5 L, biele“, „BG - Bear Red 0,75 L, červené“, „BG - Bear White 0,75 L, biele“, „SLOWIN Bear Red červené 0,75 L“, „SLOWIN Bear White 0,75 L biele“, „IT-Bear Red červené 0,75 L“, „IT - Bear White 0,75 L biele“. Na základe údajov vo faktúrach (objem 0,75 l a 1,5 l a určenie červené/biele) je zrejmé, že predložené faktúry preukazujú predaj bieleho a červeného vína, pričom skratky „BG“ a „IT“ označujú pôvod krajiny, z ktorej víno pochádza (Bulharsko, Taliansko) a „SLOWIN“ je označenie majiteľa. K uvedeným produktom je v rámci predložených faktúr priradený EAN kód, a to k tovaru označenému ako „Bear White 1,5L“ je priradený EAN kód 8588002866692, k tovaru označenému ako „Bear Red 1,5 L“ je priradený EAN kód 8588002866708, k tovaru označenému ako „Bear Red 0,75 L“ je priradený EAN kód 8588002866326 a k tovaru označenému ako „Bear White 0,75 L“ je priradený EAN kód 8588002866654. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predložené faktúry preukazujú predaj vína, vo faktúrach označeného ako „Bear“, v rozhodnom období piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky odberateľom z rôznych miest Slovenska, a to v počte 738 kusov fliaš vína objemu 0,75 l alebo 1,5 l.

Z dôkazu č. 6 vyplýva, že majiteľ je od 13. júla 2004 držiteľom domény www.slowin.sk.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 7, tento predstavuje výsledok vyhľadávania výrazu „BEAR“ na webovej stránke majiteľa www.slowin.sk, pričom na predloženom výtlačku bolo uvedené, že hľadaný text nebol medzi produktmi nájdený. Tento dôkaz nie je datovaný.

Z dôkazov č. 8 a 11 vyplýva, že pri vyhľadávaní výrazov „víno bear“ a „víno bear slowin“ vo vyhľadávači google pred 16. novembrom 2017, teda v rozhodnom období, nebolo nájdené žiadne víno majiteľa s označením „Bear“. V rámci vyhľadávania bolo nájdené víno „Medvedia Krv White 1,5 L“ (dôkaz č. 11). Pokiaľ ide o printscreen webovej stránky obsahujúci výsledky vyhľadávania obrázkov pre výraz „víno medveď“ a „víno bear slowin“ (dôkaz č. 9 a 10) v období pred 16. novembrom 2017 vo vyhľadávači google, výsledky vyhľadávania zobrazujú odkazy na rôznych predajcov vína. V rámci výsledkov bolo okrem iného nájdené víno s označením „Čierny Medveď“, pri ktorom je okrem vlastnosti vína (polosladké) uvedený aj odkaz na navrhovateľa – VALENTA. Pokiaľ ide o vína majiteľa, v rámci výsledkov bolo nájdené víno s označením „Medvedia Krv White“, teda žiadne víno s označením „Bear“.

V súvislosti s dôkazom č. 12 obsahujúcim výsledky vyhľadávania EAN kódov vo vyhľadávači google s obmedzením na obdobie pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochranné známky možno uviesť, že EAN kódy, ktoré boli vo faktúrach (dôkazy č. 1 až 5) priradené k produktom označeným ako „Bear White 1,5 L“ (EAN kód 8588002866692), „Bear Red 1,5 L“ (EAN kód 8588002866708), „Bear Red 0,75 L“ (EAN kód 8588002866326), „Bear White 0,75 L“ (EAN kód 8588002866654) označovali na webovej stránke <https://sortiment.metro.sk> výrobky označené ako „Medvedia krv červená 1x 750ml“ (ponuka z 23. augusta 2015, EAN kód 8588002866326), „Medvedia krv červená 1x 1,5l“ (ponuka z 25. júla 2015, EAN kód 8588002866708) a na stránke www.slowin.sk produkt „Medvedia Krv White 0,75l Slowin“ (ponuka z 1. júna 2016, EAN kód 8588002866654) a výrobok „Medvedia Krv White 1,5l Slowin“ (ponuka z 31. mája 2016, EAN kód 8588002866692).

Dôkazy č. 13, 14 a 15 (výtlačky z webovej stránky www.gs1.org predložené navrhovateľom a kópie informačného materiálu z webovej stránky <https://www.gs1.org> predložené majiteľom) sa týkajú systému označovania produktov globálnymi identifikačnými číslami obchodných jednotiek (GTIN). Vyplýva z nich, že identifikačné číslo GTIN je známe aj pod označením EAN kód, používa sa pre výrobky alebo služby najčastejšie v maloobchode, je zobrazené v podobe čiarového kódu, pričom nesie informáciu aj o výrobcovi. Z predmetných dôkazov tiež vyplýva, že štandardy GTIN vyžadujú, aby každý nový výrobok bol označený takým EAN kódom, ktorý ho bude odlišovať od akéhokoľvek iného výrobku, pričom ak napr. dôjde k zmene značky, ktorá je uvedená na výrobku, vyžaduje sa pridelenie nového EAN kódu. V prípade, ak bol pridelený EAN kód výrobku, ktorý sa už nevyrába, nie je možné ho pridať inému výrobku. Výrobky v rôznych gramážach či rôznych príchuťach musia mať každý vlastný EAN kód. Súčasne z dôkazov možno zistiť, že pri vyhľadaní EAN kódu 8588002866326, ktorý bol uvedený vo faktúrach predstavujúcich dôkazy č. 1 až 5, bol ako vlastník tejto obchodnej položky nájdený majiteľ.

Z dôkazu č. 16 predstavujúceho printscreen webovej stránky <https://www.zlacnene.sk/akcia/medvedia-krv-0-75-l-844742/> vyplýva, že víno s etiketou „Medvedia krv 0,75 l“ bolo ponúkané v akčnej cene do 1. decembra 2014 v predajniach Carrefour.

Dôkaz č. 17 predstavuje štyri faktúry, a to faktúru č. 135/C z 9. marca 2020, č. 404/C zo 17. augusta 2020, č. 602/C z 1. decembra 2020 a č. 75/C z 1. marca 2021, teda z obdobia po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochranné známky. Faktúry boli vystavené spoločnosťou Suvorov-Vin S. R. L., Moldavsko pre majiteľa za dodávku tovarov, rôznych druhov vín, okrem iného aj vína „RED Wine“ (Medved Cerveny) 0,75 l v celkovom množstve 5 760 fliaš. Predmetom faktúr boli aj ďalšie vína, označené napr. ako „Viorica“ (faktúra č. 75/C so súvisiacimi dokladmi), či víno označené ako „Nicole“ (faktúra č. 602/C so súvisiacimi dokladmi). Z faktúr okrem iného vyplýva aj to, že boli vystavené na základe zmluvy zo 16. júla 2008, pričom k faktúram doložené doklady preukazujú, že predmetné tovary boli dodané majiteľovi na Slovensko.

Dôkaz č. 18 zobrazuje náhľady etikety vína „MEDVEĎ ČERVENÝ“, resp. „Bear Red“, celkovo jej štyri varianty. Na dokumente, ktorý zobrazuje varianty etikety, sa nachádza pečiatka majiteľa a je na ňom rukou dopísaný dátum 17. január 2020. Z uvedeného je zjavné, že predmetný dôkaz nespadá do rozhodného obdobia. V tejto súvislosti je tiež potrebné poznamenať, že z predloženého dôkazu ani nevyplýva, že by niektorý z predložených variantov etikety bol na označovanie vín skutočne používaný.

Čo sa týka dôkazu č. 19, tento predstavuje printscreeny webovej stránky majiteľa www.slowin.sk zo 4. augusta 2022, teda predmetné dôkazy nespádajú do rozhodného obdobia ani nepreukazujú skutočnosti z rozhodného obdobia. Predložené výtlačky zobrazujú ponuku moldavského vína označeného ako „Viorica“ a „Nicole“, teda nepreukazujú používanie napadnutej ochranné známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že majiteľ v rozhodnom období na území Slovenskej republiky predával a dodával vína, ktoré v ním vystavených účtovných dokladoch – faktúrach boli označené, okrem iného, ako „Bear“ (dôkazy č. 1 až 5 – 738 fliaš). Zároveň je však potrebné uviesť, že, ako vyplýva z ďalších v konaní predložených dôkazov, na etiketách tovarov, ktoré boli vo faktúrach označené ako „Bear“, sa nachádzalo označenie „Medvedia krv“. Uvedené vyplýva jednak z dôkazu č. 12, podľa ktorého boli v roku 2015 a 2016 v ponuke výrobky „Medvedia krv“ označené EAN kódmi, ktoré boli vo faktúrach (dôkazy č. 1 až 5) priradené

k výrobkom označeným ako „Bear“ a zároveň uvedené podporujú aj dôkazy č. 8, 9, 10 a 11, z ktorých vyplýva, že v ponuke vín majiteľa sa v období pred 16. novembrom 2017 nenachádzalo víno s označením „Bear“, ale majiteľ predával vína s označením „Medvedia krv“. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade, vzhľadom na ďalšie dôkazy predložené v konaní nemožno v konaní predložené faktúry považovať samé osebe za dostatočné na účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že majiteľ v konaní nepredložil žiadne ďalšie dôkazy, ktoré by jednoznačne preukazovali, že spotrebiteľ mal možnosť na trhu sa skutočne stretnúť s tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou, teda, že na etiketách vín, ktoré majiteľ v rozhodnom období predával, sa nachádzala napadnutá ochranná známka. Uvedené nepreukazujú ani dôkazy predložené majiteľom v rámci rozkladu smerujúceho proti napadnutému rozhodnutiu (dôkazy č. 17 až 19). Tieto jednak nie sú datované do rozhodného obdobia, resp. nepreukazujú skutočnosti z rozhodného obdobia a zároveň ani z týchto nie je zrejmé, že na etikete majiteľom predávaných vín sa nachádzala napadnutá ochranná známka. Súčasne je potrebné poznamenať, že faktúry so súvisiacimi dokladmi (dôkaz č. 17) predstavujú materiály interného charakteru svedčiace o dodávkach tovarov samotnému majiteľovi, avšak nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky verejne a navonok, teda vo vzťahu k spotrebiteľovi. Čo sa týka predložených variánt etikiet (dôkaz č. 18), tieto bez predloženia ďalších relevantných dôkazov, z ktorých by bolo zrejmé ich používanie na tovaroch vo vzťahu k spotrebiteľovi, nemožno samé osebe uznať za relevantné na účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období.

V súvislosti s tvrdením majiteľa, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal s jeho argumentom, že aj samotné použitie napadnutej ochrannej známky na faktúre bolo jej skutočným použitím, a teda klienti majiteľa boli s označením „Bear“ konfrontovaní, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí jasne uviedol, z akého dôvodu predložené faktúry majiteľa v preskúmanom prípade nepovažoval za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Hoci, ako uviedol aj prvostupňový orgán, vo všeobecnosti označenie tovarov ochrannou známkou vo faktúrach môže predstavovať a vo väčšine prípadov aj predstavuje relevantný dôkaz preukazujúci skutočné používanie ochrannej známky, v preskúmanom prípade vzhľadom na ďalšie v konaní predložené dôkazné materiály, z ktorých vyplynulo, že na etikete tovarov uvedených vo faktúrach nebolo použité označenie „Bear“, ale „MEDVEDIA KRV“, samotné faktúry bez ďalších relevantných dôkazov nie je možné v preskúmanom prípade uznať za dôkazy preukazujúce skutočné používanie napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že v prípade napadnutej ochrannej známky išlo o privátnu značku, pričom klienti sa s vínom „Bear“ oboznamovali na základe osobných skúseností s majiteľom a na základe osobných kontaktov s ním a s jeho obchodnými zástupcami, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že z faktúr predložených v konaní vyplýva, že vína, ktoré v nich boli označené ako „Bear“, boli v rozhodnom období dodávané rôznym subjektom, okrem iného boli dodávané aj do slovenských obchodných reťazcov, resp. obchodným spoločnostiam ako napr. AHOLD Retail Slovakia, k. s. (po zmene obchodného mena: TERNO GROUP, k. s.); Retail Value Stores, a. s.; 3 DIAMONDS, s. r. o.; WINE & WEIN, s. r. o. atď., teda nešlo len o dodávky privátnym klientom ako to tvrdil majiteľ. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že bez ohľadu na skutočnosť, či v prípade subjektov, ktorí tovary majiteľa nakupovali, išlo o privátnych klientov alebo išlo o spotrebiteľov, ktorí nakupovali vína v rôznych obchodoch či prevádzkach, z predložených dôkazov je zrejmé, že na etiketách vín, ktoré boli dodávané spotrebiteľom v rozhodnom období, sa nenachádzalo označenie „Bear“, ale majiteľ predával vína pod označením „Medvedia krv“, na základe ktorého spotrebiteľ tovary majiteľa odlíšil od tovarov iných subjektov na trhu. Samotné tvrdenie majiteľa, že jeho privátni klienti bežne nazývajú jeho víno „bear“, nevyplyva zo žiadnych v konaní predložených dôkazov, pričom len na základe samotného tvrdenia nemožno uznať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa ďalej vyjadrí k poukazu majiteľa na to, že jeho moldavský dodávateľ na faktúrach a iných dokladoch označoval vína často len podľa odrody (napr. „Cabernet Sauvignon“, „Merlot“, „Cabernet“ či „Chardonnay“), hoci mali rozlišujúci názov, pričom majiteľ konkrétne poukázal na označenia vín „Viorica“ a „Nicole“, ktoré sa nachádzali v jeho ponuke vín na webovej stránke nachádzali (dôkaz č. 17 a 19). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že na základe poukazu na používanie iných označení na trhu (vín označených ako „Viorica“ a „Nicole“) nemožno analogicky konštatovať aj používanie napadnutej

ochrannej známky. Majiteľ je povinný v konaní o zrušení napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania predložiť také dôkazy, na základe ktorých je zrejmé, že takto označené tovary boli spotrebiteľom v rozhodnom období ponúkané, a teda spotrebiteľ na základe napadnutej ochrannej známky tovary majiteľa dokázal odlišiť od tovarov iných subjektov na trhu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že skutočnosť, že tovary označené napadnutou ochranou známkou sa nenachádzali v ponuke na webovej stránke majiteľa, hoci vína označené ako „Viorica“, „Nicole“, na ktoré majiteľ poukázal, dokonca aj vína označené ako „Medvedia krv“ sa medzi vínami, ktoré majiteľ ponúkal, nachádzali, svedčí v preskúmanom prípade v neprospech používania napadnutej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že aj v prípade, ak by sa na samotných vínach nachádzalo označenie „Bear Blood“, resp. „MEDVEĎ“, toto predstavuje používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Jednou zo základných podmienok, ktorá musí byť splnená, aby bolo možné konštatovať preukázanie skutočného používania ochrannej známky je, aby ochranná známka bola používaná v takej podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známok. Podľa § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach 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. Ako vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-194/03 z 23. februára 2006, účelom tohto ustanovenia je umožniť majiteľovi ochrannej známky urobiť zmeny v označení, ktoré mu umožnia, aby sa bez toho, aby sa zmenila jeho rozlišovacia spôsobilosť, lepšie prispôbilo marketingovým a propagačným požiadavkám dotknutých tovarov alebo služieb.

Napadnutá ochranná známka je slovnou ochrannou známkou tvorenou jediným slovným prvkom „BEAR“. Rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky je teda daná výlučne týmto slovným prvkom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že hoci slovný prvok, ktorým je napadnutá ochranná známka tvorená, má pre spotrebiteľa jasný význam, vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, teda ani vo vzťahu k tovarom „vína“, nejde o opisný prvok. Pokiaľ ide o označenie, používanie ktorého majiteľ považoval za používanie napadnutej ochrannej známky, t. j. „Bear Blood“, resp. „MEDVEĎ“, je potrebné zdôrazniť, že z dôkazov predložených v konaní nevyplýva používanie označenia „Bear Blood“ ani označenia „MEDVEĎ“, ale vyplýva z nich, že v ponuke v rozhodnom období bolo víno označené ako „Medvedia krv“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že používanie označenia „Medvedia krv“ nemožno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky „Bear“. Okrem skutočnosti, že v predmetnom prípade ide o označenia v rôznych jazykoch, zmenou podstatného mena „medved“ na prídavné meno, ku ktorému je pridaný ďalší rozlišujúci prvok (slovo „KRV“), vzniklo v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou nové vizuálne, foneticky aj významovo odlišné označenie.

Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že prvok „Blood“ má, najmä vo vzťahu k červeným vínam, nízku rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému uvádza, že ako vyplýva už zo skôr uvedeného, v preskúmanom prípade nebolo preukázané používanie označenia „Bear Blood“, a preto je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov, ktorými je predmetné označenie tvorené, vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky v zmysle zákona o ochranných známkach irelevantné.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že používanie slovného označenia „MEDVEDIA KRV“, resp. „Medvedia Krv“ nie je možné považovať za používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach, keďže nejde o používanie napadnutej ochrannej známky v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka poukazu majiteľa na rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-412/08 z 15. decembra 2009, „TRUBION“ a rozsudok vo veci T-109/07 z 25. marca 2009, „SPA THERAPY“, je potrebné uviesť, že v uvedených prípadoch bola predmetom posúdenia otázka existencie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení, teda nie otázka, či sa používaná podoba označenia od zapísanej ochrannej známky odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. S ohľadom na uvedené poukaz na uvedené rozsudky nemožno pre rozhodnutie v predmetnej veci považovať za relevantné.

Otázka skutočného používania ochrannej známky bola predmetom posúdenia v rámci rozsudkov Všeobecného súdu vo veci T-353/07 z 30. novembra 2009, „COLORIS“ a vo veci T-482/08 z 10. júna 2010,

„ATLAS TRANSPORT“. Uznesením Súdneho dvora vo veci C-611/15 zo 16. júna 2016, „AINHOA“, na ktoré majiteľ tiež poukázal, bolo zamietnuté odvolanie smerujúce proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-426/13 z 23. septembra 2015, ktorého predmetom bolo rovnako posúdenie skutočného používania ochrannej známky. V súvislosti s uvedenými rozsudkami však orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutkové okolnosti v predmetných prípadoch boli v porovnaní s preskúmaným prípadom odlišné, pretože v nich, na rozdiel od preskúmaného prípadu, bolo preukázané používanie označení v podobách, ktoré nemenili rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známok, ktorých sa podané návrhy na zrušenie týkali. V uvedených prípadoch išlo o používanie ochranných známok pridaním prvkov (napr. prvku „The Duesseldorfer“ predstavujúceho zemepisné označenie pôvodu služieb, prvkov „Gessellschaft“, „ATC“ ako skratky „Atlas Transport Company“ a symbolu © k označeniu „ATLAS TRANSPORT“ predstavujúcemu ochrannú známku; pridanie prvkov „global coloring concept“, „gcc“, slov „colorants & technologies“ a obrazového prvku zemegule k ochrannej známke „COLORIS“; používanie ochrannej známky „AINHOA“ spoločne s prvkami „bio“, „luxus“, „mineral passion“ a „spa world chocolate“, používanie ochrannej známky „AINHOA“ s obrazovým prvkom štvorca predstavujúceho oblohu s oblakmi), ktoré nemenili ich rozlišovaciu spôsobilosť. Na rozdiel od uvedeného však používanie označenia v podobe „MEDVEDIA KRV“, resp. „Medvedia krv“ nemožno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky, teda nemožno konštatovať, že k označeniu predstavujúcemu napadnutú ochrannú známku boli pridané len prvky, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na to, že majiteľ v preskúmanom prípade neunesol dôkazné bremeno a v konaní nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola na území Slovenskej republiky skutočne používaná v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná v registri, teda ani v súvislosti s tovarmi „*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, a to v rozhodnom období, 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 zrušil pre všetky zapísané tovary a služby.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s § 47 ods. 3 správneho poriadku, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán sa predmetnou vecou zaoberal dostatočne, pričom náležite uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a podrobne vysvetlil správnu úvahu, na základe ktorej rozhodoval. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je prvostupňové rozhodnutie náležité a zrozumiteľne odôvodnené, pričom prvostupňový orgán jasne uviedol, ktoré skutočnosti viedli k rozhodnutiu o zrušení napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky 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. Napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o oprávnom 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:

Ing. Róbert Porubčan EDING, Puškinova 1191/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika