



Banská Bystrica 13.03.2025
OZ 232065/I-4-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Ing. Róberta Porubčana, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej navrhovateľ) na zrušenie slovej ochrannej známky č. 232065 „Legenda z Karpát“ majiteľa HUBERT J.E., s. r. o., Vinárska 137/2, 926 01 Sered', zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, Miletičova 71, 821 09 Bratislava (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 232065 sa zrušuje.

Zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 27.5.2024.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 27.5.2024 doručený návrh na zrušenie slovej ochrannej známky č. 232065 „Legenda z Karpát“ (ďalej napadnutá ochranná známka) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že na základe šetrenia na slovenskom trhu zistil, že ochranná známka „Legenda z Karpát“, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známok 13.4.2012, nebola a nie je na území Slovenskej republiky skutočne a ani symbolicky používaná pre zapísané tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prinajmenšom za posledných 5 rokov. Podľa navrhovateľa tak existuje verejnoprávny záujem na zrušení nepoužíwanej ochrannej známky a uvoľnení označenia pre ostatné podnikateľské subjekty.

Na základe toho navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu.

Listom úradu z 25.6.2024 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 15.8.2024 uviedol, že napadnutá ochranná známka „Legenda z Karpát“ bola do registra zapísaná 13.4.2012, pričom v rokoch 2011 a 2012, t. j. v čase jej uvedenia na trh, bola nasadená rozsiahla reklamná kampaň. Spotrebitelia si tak produkty majiteľa a nepochybne aj produkt

Karpatské KB spájali práve so spoločnosťou HUBERT J.E., skonštatoval majiteľ. Na podporu svojho tvrdenia predložil dôkazy 1a, 1b a 1c.

Majiteľ podotkol, že napadnutá ochranná známka ako celok, prípadne jej jednotlivé časti sa nepravidelne používali počas doby platnosti napadnutej ochrannej známky, čo bol aj jeden z dôvodov jej obnovy platnosti. Spoločnosť HUBERT J.E., s. r. o., je majiteľom 26 ochranných známok obsahujúcich slovný prvok súvisiaci s regiónom Karpát v spojitosti s tovarmi z triedy 33 (predložené dôkazy č. 2).

Slovné spojenie „Legenda z Karpát“, ako aj jednotlivé prvky sa v spojitosti s výrobkami spoločnosti majiteľa naďalej používajú, avšak nie v takom rozsahu, v akom sa označenie používalo v čase nasadenia prvej reklamnej kampane v rokoch 2011/2012, zdôraznil majiteľ. Zároveň uviedol, že ide už o zavedené označenie, a preto majiteľ zastáva názor, že aj súčasná miera používania je spôsobilá preukázať používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky (dôkaz č. 3).

V závere vyjadrenia majiteľ poukázal na to, že po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky navrhovateľ oslovil emailom majiteľa s tým, že chce napadnutú ochrannú známku odkúpiť pre svojho mandanta (dôkaz č. 4). Návrh na odkúpenie napadnutej ochrannej známky v čase konania o jej zrušení navrhovateľom nie je podľa názoru majiteľa v rozpore so zákonom, ale takéto konanie považuje majiteľ za konanie v rozpore s dobrými mravmi, pretože týmto konaním môže navrhovateľ spôsobiť svojmu mandantovi značnú škodu.

Listom úradu zo 16.8.2024 bolo vyjadrenie majiteľa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky zaslané navrhovateľovi na vedomie.

Navrhovateľ v podaní doručenom 25.10.2024 reagoval na vyjadrenie majiteľa a ním predložené dôkazy. V ňom poukázal na to, že rozhodné obdobie na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky je od 26.5.2019 do 26.5.2024, a preto majiteľove tvrdenia o nasadenej reklamnej kampani z obdobia rokov 2011 až 2012 vyhodnotil ako irelevantné. Rovnako dôkazy 1a, 1b a 1c nepovažuje navrhovateľ za dostatočné dôkazy, pretože nie sú datované a zároveň vyjadril pochybnosť o období ich vzniku. Dôkaz č. 2 obsahuje výpis ochranných známok z registra úradu, čo opäť nie je relevantný dôkaz na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, skonštatoval navrhovateľ.

K časti dôkazov č. 3 navrhovateľ podotkol, že inzertné články z obdobia od 6.7.2024 do 11.7.2024 sú mimo rozhodného obdobia, t. j. po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Ostatná časť z dôkazov č. 3 predstavuje tlačoviny s rovnakým inzertným textom. Navrhovateľ upozornil, že dôkazy patria do rozhodného obdobia, ale napadnutá ochranná známka v nich nie je použitá v súlade s § 7c ods. 2) zákona o ochranných známkach, tzn. že je použitá v nepovolenej variácii.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ uviedol, že trvá na podanom návrhu, t. j. na zrušení napadnutej ochrannej známky v celom rozsahu.

Listom úradu z 31.10.2024 bolo stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu a k predloženým dôkazom majiteľa zaslané majiteľovi, ktorý sa k nemu v stanovenej lehote do 31.12.2024 nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne

používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V konaní o návrhu na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 232065 „Legenda z Karpát“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa HUBERT J.E., s. r. o., Vinárska 137/2, 926 01 Sereď, s právom prednosti od 26.10.2011 bola 13.4.2012 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 27.5.2024. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, teda ide o časový úsek od 27.5.2019 až do podania návrhu.

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

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

Majiteľ na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil:

Dôkaz č. 1 – televízny reklamný spot Karpatské KB – Legenda z Karpát (príloha č. 1a) – reklamný spot nie je datovaný, nie je tak možné zistiť, kedy a v ktorom médiu bol spot uverejnený, objavuje sa v ňom fľaša brandy, na etikete ktorej je zreteľne čitateľné spojenie Karpatské KB a vľavo od fľaše je umiestnené tiež slovné spojenie Karpatské KB, v spote je okrem fľaše identifikovateľný meč a postava obrneného rytiera, slovné spojenie „Legenda z Karpát“ zaznie ako súčasť záverečnej informácie pre diváka: *...príjemné sledovanie tohto programu Vám prináša Karpatské KB Legenda z Karpát*.

Nedatovaná fotografia (príloha č. 1b), ktorá je takmer identická so záverečným záberom z reklamného spotu, avšak na fotografii je umiestnené aj slovné spojenie „Legenda z Karpát“. Majiteľ tvrdil, že fotografia bola zverejnená v médiu Nový čas, avšak z predmetnej fotografie takáto informácia nevyplýva.

Nedatovaná fotografia z vizualizácie bilbordovej kampane (príloha č. 1c) predstavuje opäť len fotografiu, ktorá je totožná s fotografiou z prílohy č. 1b, nie je možné z nej zistiť či a kedy bola v takejto forme reálne použitá na bilbordoch.

Dôkaz č. 2 – výsledky vyhľadávania v registri ochranných známok po zadaní slovného prvku *karpatské* – ide o zapísané obrazové, priestorové a slovnú ochrannú známku majiteľa napadnutej ochrannej známky (celkovo

26 ochranných známk), ktorých súčasťou je slovo „Karpatské“ s rôznymi doplňujúcimi slovnými spojeniami, ako napr. „Karpatské brandy“, „Karpatský špeciál“, „Karpatské KB“, „Karpatské brandy exclusive“, „Karpatské brandy špeciál“. Slovné spojenie „Legenda z Karpát“, t. j. vyjadrenie napadnutej ochrannej známky, neobsahuje žiadna z uvedených ochranných známk majiteľa.

Dôkaz č. 3 – obsahuje prehľad komunikácie od spoločnosti PRime time, s. r. o., exportovaný 10.7.2024 o používaní slovného spojenia „Legenda z Karpát“ v rokoch 2022 až 2024. Prehľad zaznamenáva celkovo 105 uverejnení, z toho 79 uverejnení bolo v on-line priestore a 26 zmienok v tlači, pričom ako top správy s najvyšším dosahom boli označené články „Legendárne Karpatské brandy, slovenským srdcom“ (Nový Čas), „Veľká noc s legendou“ (Nový Čas) a „Hubert – krásne víno s dramatickou zápletkou“ (Pravda). Podľa prehľadu bolo vyjadrenie totožné s napadnutou ochrannou známkou „Legenda z Karpát“ súčasťou 4 uverejnení v hnonline.sk, sarmantnazena.sk, rodinaazdravie.sk a topky.sk, pričom pri jednotlivých článkoch v prehľade nie je uvedený dátum ich zverejnenia. Dôkaz č. 3 ďalej obsahuje výber medializácie z rokov 2022 až 2024 s názvom *Komunikačné posolstvo – Legenda z Karpát, Karpatská legenda, Legendárne Karpatské brandy a Karpatské brandy je legenda*. Ide o 17 reklamných článkov, ktoré boli uverejnené buď na webových stránkach hnonline.sk, rodinaazdravie.sk, sarmantnazena.sk, topky.sk, pluska.sk, autonoviny.sk, womanman.sk, alebo v printových médiách Magazín FOOD, denníky Nový čas, Pravda, magazíny Varecha, Auto Moto, PR Strategie. Štyri články sú s titulkom „Legenda z Karpát“ a boli zverejnené v hnonline.sk, sarmantnazena.sk, rodinaazdravie.sk a topky.sk - 6.7.2024, 8.7.2024 a 9.7.2024, z čoho možno usudzovať, že ide o články uvedené aj v prehľade komunikácie, avšak boli zverejnené po podaní návrhu na zrušenie, teda mimo relevantného obdobia, preto ich nemožno považovať za relevantné. Ďalšie tri články s titulkami „Leto s legendou z Karpát“, „Legendárne Karpatské brandy – kvalita so slovenským srdcom“ boli zverejnené v júni a júli 2024, teda tiež po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, mimo relevantného obdobia. Z ostatných desiatich článkov, ktoré patria do relevantného obdobia, je jeden z roku 2022 s názvom „Legendárne Karpatské brandy špeciál“, dva články „Kvalita so slovenským srdcom“ a „Slovenské legendárne brandy zbiera po svete ocenenia z prestížnych súťaží“ sú z roku 2023. V článku „Slovenské legendárne brandy zbiera po svete ocenenia z prestížnych súťaží“ master blender Karpatského brandy hovorí o zlatej medaile, ktorú získalo Karpatské brandy Špeciál Chardonnay na medzinárodnej súťaži v Nemecku – Meiningers International Spirits Award. Sedem článkov je z obdobia marec 2024 až máj 2024, t. j. dva mesiace pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky (27.5.2024). Reklamné články boli publikované pod názvami „Legendárne Karpatské brandy, kvalita so slovenským srdcom“, „Kvalita so slovenským srdcom“ a „Veľká noc s legendou“. Súčasťou týchto reklamných článkov sú slová ako „legenda“ a „Karpatské“ a ich odvodeniny, avšak ani jeden článok z relevantného obdobia neobsahuje vyjadrenie vo forme zhodnej s napadnutou ochrannou známkou „Legenda z Karpát“. Možno zhrnúť, že reklamné články prinášajú informácie o rôznych typoch alkoholického nápoja Karpatské brandy, ako je klasické Karpatské brandy špeciál V.S.O.P., Karpatské brandy špeciál V.S., Karpatské brandy špeciál Chardonnay a iné. Niektoré články obsahujú v závere webové adresy, kde bolo možné si alkoholické nápoje kúpiť – www.najnapoje.sk a www.karpatskebrandy.sk.

Dôkaz č. 4 – printscreen emailu od navrhovateľa, ktorý bol adresovaný zástupcovi majiteľa napadnutej ochrannej známky z 1.7.2024. Email obsahuje informáciu o tom, že navrhovateľ by chcel pre svojho mandanta odkúpiť napadnutú ochrannú známku, pričom uvádza, že by ochranná známka nebola používaná pre vína, t. j. klienti by sa neocitli v konkurenčnom postavení po eventuálnom odkúpení napadnutej ochrannej známky. Ide o irelevantný dôkaz, ktorý nijakým spôsobom nesúvisí s preukazovaním používania napadnutej ochrannej známky, ktoré je v zmysle uplatneného dôvodu výlučne predmetom posúdenia.

Predložené dôkazy sa týkajú územia Slovenskej republiky, časť predložených dôkazov nie je datovaná, časť je mimo rozhodného obdobia, časť z nich sa nevzťahuje k napadnutej ochrannej známke, čo je podrobne opísané pri ich vyhodnotení.

Z dôkazu č. 2 vyplynulo, že spoločnosť majiteľa HUBERT J.E., s. r. o., Sereď, je vlastníkom 26 ochranných známk, ktoré sú zapísané aj pre tovary v triede 33. Ako už bolo uvedené, napadnutá ochranná známka „Legenda z Karpát“ nebola súčasťou žiadnej z predmetných ochranných známk. Zároveň je potrebné uviesť, že zo samotných výpisov z registra ochranných známk nie je možné zistiť, či sú ochranné známky aj reálne prítomné na trhu. Poukázanie na zapísané ochranné známky majiteľa preto nie je možné považovať za dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka dôkazu č. 1, majiteľ napadnutej ochrannnej známky sa ním snažil preukázať používanie napadnutej ochrannnej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi v triede 33, avšak, ako už bolo uvedené pri opise jednotlivých dôkazov, prílohy 1a, 1b a 1c neboli datované. Reklamný spot (príloha 1a) prezentuje alkoholický nápoj s označením „Karpatské KB“, čo je zrejmé z vyobrazenia fľaše s etiketou, ktorej súčasťou je jasne vizuálne identifikovateľné označenie „Karpatské KB“. Predmetné označenie je vo výraznom postavení a vyhotovení umiestnené aj samostatne vedľa vyobrazenia fľaše. Skutočnosť, že v závere krátkej informácie je reprodukován aj slovné spojenie „Legenda z Karpát“ ako súčasť upozornenia pre divákov „...*prijemné sledovanie tohto programu Vám prináša Karpatské KB Legenda z Karpát*“ nie je možné jednoznačne vyhodnotiť ako skutočné použitie napadnutej ochrannnej známky, takéto použitie skôr vyvoláva dojem, že slovné spojenie „Legenda z Karpát“ slúži len na podporu a doplnenie prezentovaného tovaru „Karpatské KB“, a nie ako označenie slúžiace na určenie pôvodu tovarov.

Ako irelevantné možno vyhodnotiť aj prílohy 1b a 1c, nedatované fotografie, ktoré nijakým spôsobom nepreukazujú používanie napadnutej ochrannnej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a vo vzťahu k relevantnému spotrebiteľovi. Majiteľ vo vyjadrení tvrdil, že fotografie boli zverejnené v denníku Nový čas a použité boli v bilbordovej kampani, avšak táto skutočnosť z nedatovaných fotografií nevyplývala. Majiteľ nepredložil žiadne doplňujúce dôkazy, napr. reálne použitie fotografie na už konkrétne umiestnenom bilborde, výťah z denníka Nový čas s uverejnenou predmetnou fotografiou, teda dôkazy, ktoré by poukazovali na to, že napadnutá ochranná známka bola používaná navonok a relevantný spotrebiteľ tak mal možnosť byť s ňou konfrontovaný. Navyše aj podľa vyjadrenia samotného majiteľa išlo o materiály z reklamnej kampane z rokov 2011/2012, t. j. mimo relevantného obdobia.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 3, prehľad komunikácie od spoločnosti PRime time, s. r. o., o používaní slovného spojenia „Legenda z Karpát“ v rokoch 2022 až 2024, tento predstavuje prehľad 105 uverejnení slovných spojení ako *Legenda z Karpát*, *Legendárne Karpatské brandy*, *Veľká noc s legendou*, *Legendárne Karpatské srdce* v on-line priestore a v tlači, a to v niektorých prípadoch ako názov článkov, alebo ako súčasť ich obsahu. Vyjadrenie totožné s napadnutou ochrannou známkou „Legenda z Karpát“ však bolo len súčasťou 4 uverejnení, ktoré boli datované od 6.7.2024 do 9.7.2024, teda po podaní návrhu na zrušenie napadnutej ochrannnej známky, resp. nie je možné určiť dátum ich zverejnenia. Zároveň je potrebné podotknúť, že v týchto článkoch bolo slovné spojenie „Legenda z Karpát“ použité ako názov článku, nie ako označenie na určenie pôvodu tovarov majiteľa, pričom z nich nebolo možné zistiť ďalšie fakty dôležité pri preukazovaní používania napadnutej ochrannnej známky, ako napr. či slovným spojením „Legenda z Karpát“ boli označené tovary, či tovary boli skutočne distribuované na trh, o aké množstvá tovarov išlo. Aj ďalšia časť dôkazov č. 3 - rôzne články, predstavujú dôkazy, ktoré nemožno považovať za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannnej známky. Jednak časť z nich nepochádza z relevantného obdobia a ani články spĺňajúce časové kritérium neobsahujú slovné spojenie „Legenda z Karpát“ použité v jednoznačnej súvislosti s tovarmi ako označenie používané na rozlíšenie tovarov majiteľa od tovarov iných osôb.

Napadnutá slovná ochranná známka „Legenda z Karpát“ je tvorená spojením podstatného mena a príslovkového určenia miesta. Slovo *legenda* podľa slovníka (in. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99) možno vnímať vo význame - *epický útvar, ktorý čerpá zo života svätcov; vymyslené rozprávanie o historickej alebo inak známej osobnosti, lokalite, udalosti; vysvetľujúci text - schéma k tabuľke*. Tento slovný prvok evokuje v relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je v tomto prípade dospelá časť slovenskej populácie, prívlastok v znení *legendárny*, čo podľa toho istého slovníka znamená *povestný, slávny*. Význam slova *Karpaty* je relevantnému spotrebiteľovi známy v súvislosti s rozsiahlym horským systémom idúcim aj cez naše územie. Napadnutá ochranná známka bola zapísaná takým usporiadaním dvoch slov do celku, ktorý mal rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom v triede 33. V predmetnom prípade je pri preukazovaní používania napadnutej ochrannnej známky dôležité, aby v dôkazoch bolo umiestnené vyjadrenie v tvare zhodnom so zapísanou napadnutou ochrannou známkou. Z ustálenej praxe vyplýva, že ak sa ochranná známka skladá z viacerých prvkov, pričom len jeden prvok alebo niekoľko prvkov má rozlišovaciu spôsobilosť a umožnil tak zápis ochrannnej známky ako celku, zmena tohto prvkov alebo jeho vynechanie alebo nahradenie iným prvkom bude znamenať pozmenenie rozlišovacej spôsobilosti.

V predmetnom prípade v dôkazoch pochádzajúcich z rozhodného obdobia (PR články a propagačné informácie) boli použité slová *legenda*, *legendárny*, *karpatský* v rôznych variáciách, spojené s opisom tovarov

majiteľa „Karpatské brandy“. Ani v jednom relevantnom dôkaze z rozhodného obdobia nebolo použité slovné spojenie „Legenda z Karpát“, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku v tejto forme na označenie tovarov majiteľa alebo v úzkej súvislosti s týmito tovarmi. Hoci v článkoch boli použité pri opise tovarov majiteľa slová „Karpatské brandy špeciál“, či slovné spojenia ako „legendárne KBŠ.ko“, „legendárne Karpatské brandy“, „čo robí legendu legendou?“, „slovenská legenda“, „najznámejšia legendárna verzia Karpatské brandy špeciál“ a pod., takto uvedené informácie opisujúce produkt „Karpatské brandy“ majiteľa nemožno akceptovať ako preukázanie používania napadnutej ochrannej známky.

Ako už bolo uvedené, používanie uvedených slov pri opisovaní produktu nemožno považovať za používanie označenia na rozlíšenie tovarov majiteľa. Navyše napadnutá ochranná známka je zapísaná ako slovná v podobe „Legenda z Karpát“, preto používanie uvedených slovných prvkov v inej forme, samostatne, nie ako celistvé slovné spojenie mení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Doplnením, prehodením či odlišným usporiadaním jednotlivých slov vznikli opisné označenia vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 33, napr. Karpatské brandy, legendárne Karpatské brandy, Veľká noc s legendou Karpatské brandy, legendárna verzia Karpatského brandy, t. j. tieto prvky menia, resp. porušujú rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky „Legenda z Karpát“. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že napadnutá ochranná známka sa v dôkazoch nevyskytovala v takej podobe, v akej bola zapísaná, pričom niekedy bolo použité v označení len samotné slovo „legenda“, prípadne od neho odvodené tvary prídavného mena „legendárny“, inokedy bolo samostatne použité slovo „Karpatské“ alebo bolo použité najmä ako súčasť označenia alkoholického nápoja Karpatské brandy a jeho variantov.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že v týchto prípadoch nešlo o používanie napadnutej ochrannej známky, keďže nebola používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri a ani v podobe, ktorá by nemenila jej rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Na základe zhodnotenia dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že pokiaľ ide o podmienku, že používanie napadnutej ochrannej známky musí byť preukázané v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, túto nespĺňal jednoznačne a bez pochybností žiadny z majiteľom predložených dôkazov (fotografie, komunikačné prehľady). Okrem toho používanie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach musí byť preukázané v určitej kvalite a v určitom rozsahu. To znamená, že na základe dôkazných materiálov musí byť úrad schopný bez akýchkoľvek pochybností vyvodiť záver, že s napadnutou ochrannou známkou sa v rozhodnom období stretol dostatočne veľký počet spotrebiteľov (v závislosti od povahy dotknutých tovarov a služieb), na základe čoho možno konštatovať nielen symbolické, ale tzv. „skutočné“ používanie. V predmetnom prípade ani túto podmienku nemožno považovať za splnenú. Majiteľom predložené dôkazy nespĺňajú základné náležitosti potrebné na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období predmetom skutočného používania. Čo sa týka rozhodného obdobia, majiteľom predložené dôkazy boli buď nedatované alebo sa väčšina z nich viazala len na krátke obdobie tesne pred podaním, prípadne boli mimo rozhodného obdobia.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb od roku 2012. Rozhodné obdobie na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky je od 27.5.2019 do 26.5.2024, pričom do relevantného obdobia možno zaradiť len datované dôkazy na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky z roku 2024, jeden dôkaz z roku 2022 a dva dôkazy z roku 2023 (tieto však neobsahovali vyjadrenie napadnutej ochrannej známky). S ohľadom na uvedené možno po posúdení všetkých dôkazov vo vzájomných súvislostiach skonštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno, a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky „Legenda z Karpát“ pre zapísané tovary v relevantnom období.

Zároveň je nutné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s návrhom na zrušenie ochrannej známky síce nespočíva na iniciátorovi konania, t. j. na navrhovateľovi, no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré v určitej miere poukazujú a spochybňujú tvrdenia a dôkazy predložené majiteľom napadnutej ochrannej známky v konaní o zrušení (účelové upravenie fotografií, účelové zadanie inzercie, dátumy), úrad umožní majiteľovi sa k nim vyjadriť, prípadne ich vyvrátiť alebo odôvodniť. Majiteľ nevyužil túto možnosť a pochybnosti, na ktoré poukázal navrhovateľ a ktoré sa týkali skutočného používania napadnutej ochrannej známky „Legenda z Karpát“ v rozhodnom období pre zapísané tovary, nevyvrátil a nepredložil žiadne ďalšie relevantné dôkazy,

ktoré by svedčili o používaní napadnutej ochrannej známky „Legenda z Karpát“ v priebehu rozhodného obdobia, tiež o frekvencii dodávania tovarov, o kontinuálnosti ich dodávania.

Ochranná známka je v zmysle zákona o ochranných známkach skutočne používaná vtedy, ak je používaná jej majiteľom v súlade s jej základnou funkciou, vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných známk, použitie je verejné a v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, aby sa s ňou mohli stretnúť spotrebitelia, ktorým sú predmetné tovary alebo služby určené. V konkrétnom posudzovanom prípade úrad v zmysle uvedeného po vyhodnotení predložených dôkazov jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach dospel k záveru, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky „Legenda z Karpát“ vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi nepreukázal ani žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Martin Kráľ
podpredseda úradu

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan, Zliechovská ulica 341/55, 018 64 Košeca,
JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Miletičova 592/71, 821 08 Bratislava 2