



Banská Bystrica 20. 1. 2022
MOZ 775799/I-2-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Polipol Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 775799



pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, Minneapolis, MN 55403, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Bird & Bird s. r. o., advokátska kancelária, Prievozská 4, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 775799 sa pre územie Slovenskej republiky zrušuje.

Zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 10. 2. 2021.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 10. 2. 2021 doručený návrh na zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 775799 (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Navrhovateľ upozornil, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad zruší z registra ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o zrušení, a ak jej majiteľ jej nepoužívanie náležite neodôvodní.

Navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v relevantnom období túto ochrannú známku nepoužíval v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a požiadal úrad, aby napadnutú ochrannú známku zrušil pre všetky zapísané tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41.

Listom úradu zo 17. 3. 2021 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 2. 7. 2021 uviedol, že vlastní významnú a uznávanú sieť obchodov so spotrebným tovarom, a len v Spojených štátoch amerických má 1909 kamenných obchodov. Rovnako silné postavenie má majiteľ aj v internetovom priestore a prostredníctvom online obchodu www.target.com sú tovary dostupné a expedované globálne, t. j. aj slovenským spotrebiteľom, upozornil majiteľ napadnutej ochrannej známky. Majiteľ podotkol, že napadnutú obrazovú ochrannú známku, tzv. „terč“ používa na tovaroch a tiež pri propagácii a komunikácii na trhu so spotrebiteľmi a tretími stranami. Samotný obchodný názov „Target“, ktorý v preklade do slovenského jazyka znamená „terč“, spôsobuje, že spotrebiteľia vnímajú majiteľa práve prostredníctvom vyobrazenia červeného terča, ktorý je chránený napadnutou ochrannou známkou.

Majiteľ zdôraznil, že jeho ochranné známky patria medzi dlhodobo oceňované a najhodnotnejšie na svete, a upozornil napr. na rebríček časopisu Forbes „Najhodnotnejšie značky“ za rok 2017, v ktorom sa umiestnila značka „Target“ vo vyobrazení zhodnom s napadnutou ochrannou známkou na 89. mieste, rebríček „Najväčšie značky“ za rok 2020, kde sa značka umiestnila na 196. mieste. Fortune Global 500 v roku 2020 zaradil značku „Target“ na 117. miesto na svete. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami majiteľ poukázal na to, že typické vyobrazenie terča je tak celosvetovo rozšírené, nevynímajúc územie Európskej únie, a teda aj Slovenska. Ďalej majiteľ upozornil, že portfólio jeho výrobkov je veľmi široké a zahŕňa rôzne kategórie spotrebného tovaru, ako je vybavenie domácnosti, oblečenie, topánky, nábytok, zariadenia do kuchyne a záhrady, športové potreby, tašky, jedlo, drogériu a iné.

Majiteľ uviedol, že sponzoroval alebo propagoval v Európskej únii niekoľko významných podujatí, napr. olympiádu v Londýne v roku 2012, automobilový klub Chip Ganassi Racing alebo americký futbalový klub Minnesota United Football Club, t. j. športové udalosti, ktoré sa vysielali a propagovali aj v Európskej únii. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami majiteľ skonštatoval, že produkty a jeho ochranná známka sú stále známejšími aj pre slovenského spotrebiteľa. Zdôraznil, že dodával na slovenský trh počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie tovaru označené napadnutou ochrannou známkou.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ podotkol, že rozhodné obdobie na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky je obdobie od 10.2.2016 do podania návrhu a uviedol tiež tovary a služby, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná a pre ktoré je nutné preukázať jej skutočné používanie na trhu viažuce sa na územie Slovenskej republiky. Upozornil, že ako vlastník rozsiahlej siete kamenných obchodov a tiež elektronického obchodu spolupracuje pri online dovoze do Európskej únie so spoločnosťou Borderfree, ktorá zabezpečuje dovoz tovarov.



Na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky majiteľ predložil odkazy na svoju webovú stránku, výtlačky z časopisu Forbes, výtlačky súvisiace s propagáciou napadnutej ochrannej známky, zoznam objednávok na územie Slovenska, objednávky a potvrdenia o odoslaní tovarov na územie Slovenska, vyjadrenie zástupcu majiteľa a dôkazy z konania o návrhu na zrušenie ochrannej známky EÚ č. 006540066.

Majiteľ podotkol, že pre európsky a slovenský trh sú relevantné najmä služby v triede 35, a to *maloobchodné služby* s tovarmi, ako sú hračky, repliky áut, športové predmety, drogéria, dekoračné predmety, tašky, oblečenie. Upozornil, že v rámci elektronického obchodu ponúka aj tovary so zameraním pre slovensky hovoriaceho spotrebiteľa, o čom svedčia napr. ponúkané knižné tituly v slovenskom jazyku. V súvislosti s preukazovaním používania ochrannej známky na Slovensku majiteľ tiež predložil zoznam objednávok o dodávke tovarov prostredníctvom spoločnosti Borderfree. Ide o desiatky kusov objednávok a dodacích listov, čo podľa majiteľa poukazuje na to, že nejde o náhodné objednávanie, ale slovenský spotrebiteľ aktívne vyhľadával jeho tovary a služby, t. j. je zvyknutý ich nakupovať online.

V ďalšej časti majiteľ upozornil na objednávku č. 9216377509167 z 10.11.2016 určenú pre subjekt zo Slovenskej republiky, ktorej obsahom bol tovar – hudobný CD box set od amerického hudobníka Gartha Brookska, ktorý vytvoril s majiteľom napadnutej ochrannej známky exkluzívny set skladieb pod názvom „Target Exclusive“. Majiteľ zdôraznil, že všetky predložené dôkazy je nutné posudzovať vo vzájomnej súvislosti, pričom z tohto posúdenia je zrejmé, že distribúcia tovarov na územie Slovenskej republiky nebola náhodná, ale sústavná, a to v relevantnom období.

Majiteľ tiež poukázal na to, že obdobný návrh na zrušenie podal navrhovateľ aj na zrušenie ochrannej známky EÚ č. 006540066 majiteľa, o ktorom nebolo ešte právoplatne rozhodnuté.

V závere vyjadrenia majiteľ navrhol zamietnuť návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 775799 pre územie Slovenskej republiky v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 5 zákona o ochranných známkach, odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej prihlášky.


Podľa § 7c ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

Podľa § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.

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 medzinárodnej obrazovej ochrannej známky  č. 775799 pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, Minneapolis, MN 55403, Spojené štáty americké, s uplatneným právom prednosti z 29.3.2001 a s dátumom zápisu 19.9.2001, bola medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary „*radio, television, video, and telephone and personal digital application apparatus; apparatus for receiving, processing, recording and/or reproducing audio, data, video, audiovisual and telephonic signals; audio, data and video recordings; pre-recorded films, compact discs, tapes; parts and fittings for all the aforesaid goods; downloadable publications and digital music; downloadable publications and digital music provided from the Internet and MP3 Internet web sites; mobile data communications apparatus and instruments; downloadable games, telephone tones, music and images.*“ (rozhlasové, televízne, video-, telefónne a osobné digitálne aplikačné zariadenia; zariadenia na príjem, spracovanie, záznam a/alebo reprodukciu zvukových, dátových, obrazových, audiovizuálnych a telefónnych signálov; zvukové, dátové a videozáznamy; nahrané filmy, kompaktné disky, pásky; časti a súčiastky pre všetky vyššie uvedené tovary; sťahovateľné publikácie a digitálna hudba; sťahovateľné publikácie a digitálna hudba poskytované z internetu a internetových webových stránok a MP3; mobilné dátové komunikačné prístroje a nástroje; sťahovateľné hry, telefónne zvonenie, hudba a obrázky) v triede 9, pre tovary „*goods made of paper and cardboard; printed matter; photographs; stationery; instructional and teaching material; playing cards*“ (tovary vyrobené z papiera a lepenky; tlačoviny; fotografie; papiernický tovar; inštruktážne a učebné pomôcky; hracie karty) v triede 16, a pre služby „*retail services*“ (maloobchodné služby) v triede 35, pre

služby „radio, television, video, audio and data broadcasting and transmissions; communications by telephone; subscription broadcasting and transmission; transmission and broadcasting of audio, audiovisual, data, music and entertainment programmes; delivery of digital music by telecommunications; mobile telephone communications services; teletext services.“ (rozhlasové, televízne, obrazové, zvukové a dátové vysielanie a prenos; telefonická komunikácia; predplatné vysielanie a prenos; prenos a vysielanie zvukových, audiovizuálnych, dátových, hudobných a zábavných programov; dodávanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; komunikačné služby mobilných telefónov; služby teletextu) v triede 38, a pre služby „production of radio, data and audiovisual programmes; audio, data and visual entertainment services; music and entertainment programme services; providing digital music from the Internet and from MP3 Internet websites; operating chat rooms; provision of data, information and advice relating to music, musical events and entertainment; rental, hire and leasing of audio and audiovisual signal receiving, processing, recording and/or reproducing apparatus, radios, televisions and MP3 players“ (tvorba rozhlasových, dátových a audiovizuálnych programov; zvukové, dátové a vizuálne zábavné služby; hudobné a zábavné programové služby; poskytovanie digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok a MP3; poskytovanie diskusných miestností na internete; poskytovanie údajov, informácií a poradenstva v oblasti hudby, hudobných podujatí a zábavy; prenájom, nájom a leasing prístrojov na príjem, spracovanie, záznam a/alebo reprodukciu zvukového a audiovizuálneho signálu, rádii, televízorov a prehrávačov MP3) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol úradu doručený 10. 2. 2021. 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 10. 2. 2016 až do podania návrhu, t. j. 9. 2. 2021.

Návrh na zrušenie sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, preto skutočné používanie musí byť preukázané vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

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 poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (§ 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach). 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, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu (požiadavka v zmysle ustálenej judikatúry, napr. rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43), teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.


Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie, a to len s účelom udržať si práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).


Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu na zrušenie ochrannej známky pre zapísané tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 predložil nasledujúce doklady:

- výtlačok webovej stránky majiteľa – výtlačok zo stránky <https://corporate.target.com/about> obsahuje


fotografie zamestnancov, na pracovných odevoch ktorých je umiestnené označenie  a tiež


slovný prvok „target“. Na jednej fotografii je vyobrazený reklamný pútač s označením . Informácie zo stránky hovoria aj o tom, že spoločnosť majiteľa funguje na americkom trhu od roku 1962. Vo vzťahu k tomuto dôkazu možno uviesť, že údaje z webovej stránky sa týkajú amerického trhu a nepreukazujú umiestňovanie tovaru na území Slovenskej republiky v relevantnom období. Z výtlačku je zrejмый len dátum, kedy bol vyhotovený, a to 1.7.2021 (dôkaz č. 1),

- výtlačky zo stránky www.rankingthebrands.com a www.forbes.com – výtlačok obsahuje rebríček „Najhodnotnejšie značky“ za rok 2017 uverejnený v časopise Forbes, v ktorom sa značka majiteľa



 umiestnila na 89. mieste. Na stránke www.forbes.com je uverejnený tiež výsledok každoročného rebríčka 2 000 najlepších verejných spoločností na svete a spoločnosť majiteľa bola v roku 2020 zaradená na 196. miesto. V rebríčku Fortune Global 500, ktorý uverejňuje každoročne rebríček 500 spoločností z celého sveta zoradených podľa výnosov, a ich zoznam je zverejňovaný raz ročne v časopise Fortune, sa spoločnosť majiteľa umiestnila na 117. mieste. Na základe týchto dôkazov možno skonštatovať, že spoločnosť majiteľa patrí medzi úspešné spoločnosti na trhu, avšak len na ich základe nemožno považovať za preukázané rozsah a intenzitu používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky (dôkaz č. 2),

- kópie fotografií z propagácie napadnutej ochrannej známky prostredníctvom pretekárskeho automobilového klubu, a to umiestňovaním označenia na automobiloch Chip Ganassi Racing, fotografie z propagácie napadnutej ochrannej známky na olympiáde v Londýne v roku 2012 – na


fotografiách zo stránky <https://hire-rez.com/trgt/olympics> je umiestnené označenie majiteľa  buď samostatne alebo so slovným prvkom „target“ na reklamných predmetoch a stánkoch, prostredníctvom ktorých majiteľ propagoval a zviditeľňoval svoju spoločnosť na akciách organizovaných v rámci olympiády v Londýne v roku 2012. Majiteľ v rámci tohto dôkazu predložil aj fotografie zo stránky <http://indymotorspeedway.com> sú z preteku Car & Driver Introduction 2007, z fotografií je zrejмый, že majiteľ sponzoroval automobilový klub Chip Ganassi Racing. Označenie

 a slovný prvok „target“ boli umiestnené na automobiloch, kombinézach pretekárov či na ich prilbách. Časovo dôkazy patria mimo relevantného obdobia stanoveného na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky a tiež možno vyjadriť na základe obsahu týchto dôkazov pochybnosť o ich výpovednej hodnote o tom, či a v akom rozsahu mohol byť spotrebiteľ zo Slovenska s nimi konfrontovaný (dôkaz č. 3),

- kópie fotografií futbalového klubu Minnesota United FC – z informácií uvedených pri fotografiách vyplynulo, že fotografie sú z februára 2017, na dresoch hráčov je umiestnené vyhotovenie označenia


vo forme  alebo , dôkazy sa však viažu na americký trh a amerického spotrebiteľa (dôkaz č. 4),

- kópie vybraných fotografií tovarov s vyobrazením napadnutej ochrannej známky – ide o väčšie

množstvo fotografií tovarov majiteľa, na ktorých je umiestnené označenie , ide o tovary ako napr. drobné reklamné predmety, oblečenie, tovar do domácnosti, hračky, kuchynské pomôcky, prepravné obaly, rôzne drobné predmety, misky či taniere. Pri väčšine fotografií absentuje časový údaj, len pri tovaroch umiestnených v Katalógu 2017 možno vymedziť časové obdobie rokom uvedeným na katalógu. Niektoré tovary v katalógu majú uvedený aj ich stručný opis s cenou, ktorá je uvádzaná v amerických dolároch, takže možno predpokladať, že katalóg bol prednostne určený pre americký trh. Najmä informácie uvedené v časti platba a spôsob doručenia tohto katalógu,

poukazujú na skutočnosť, že spoločnosť tovary doručovala len na územie Spojených štátov amerických. Rovnako fotografie darčekových kariet možno na základe ich hodnoty uvedenej v dolároch vyhodnotiť ako darčekové karty určené pre amerického spotrebiteľa. V súvislosti s uvedenými dôkazmi možno uviesť, že časť fotografií je bez časového určenia a týkajú sa používania napadnutej ochrannej známky na americkom trhu. Časť fotografií tovarov z katalógu možno na základe časového určenia – rok 2017 vyhodnotiť ako patriace do relevantného obdobia, avšak z obsahu katalógu vyplynulo, že tovary boli určené a doručované americkým spotrebiteľom, a teda nepreukazujú ich umiestňovanie na území Slovenskej republiky (dôkaz č. 5),

- výtlačok z elektronického obchodu majiteľa www.target.com s ponukou tovarov pre slovenského spotrebiteľa – po zadaní slova *Slovak* do vyhľadávača na stránke www.target.com bolo ponúknutých 7 knižných titulov v anglickom a slovenskom jazyku. Avšak daný údaj sám o sebe nepreukazuje, koľko slovenských spotrebiteľov reálne stránku navštívilo, v akom období, prípadne koľko zákazníkov si objednalo uvedené tovary, keďže ich nemožno prepojiť s predloženými potvrdeniami objednávok, ktoré majiteľ predložil (dôkaz č. 6),
- tabuľka so zoznamom objednávok z obdobia od 19.5.2016 do 22.10.2017 určených pre Slovenskú republiku – v zozname je uvedených 41 objednávok, s krajinou dovozu Slovensko (okrem 3 objednávok, ktoré boli určené do Rakúska a Španielska). V tabuľke sú uvedené čísla objednávok a suma za tovary, ktoré však nie je možné identifikovať. Predajca je uvedený pod názvom Target. Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky nie je súčasťou predloženého dôkazu. Výtlačok s tabuľkou bol vytlačený 2.4.2021 a možno predpokladať, že ide o interný doklad majiteľa, ktorý nie je spôsobilý preukázať reálne používanie napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 7),
- vzorový preklad objednávky č. 9216377509167 z 10.11.2016 a potvrdenie o odoslaní objednávky - z potvrdenia o odoslaní objednávky, v ktorej boli prekryté údaje o subjekte, ktorý si tovar objednal, vyplynulo, že 10.11.2016 bol objednaný tovar č. 51666650 – Garth Brooks – The Ultimate Collection (Target Exclusive) v počte 2 kusy celkom za 57,65 eur a doručovaný na územie Slovenskej republiky bol prostredníctvom medzinárodnej prepravnej spoločnosti Borderfree. Išlo


o hudobný CD box. V hlavičke objednávky je umiestnené vyobrazenie označenia . Potvrdenie o odoslaní objednávky sa týkalo objednávky č. 103174358072 z 10.11.2016. V rámci tohto potvrdenia je v zhrnutí uvedené už číslo objednávky z potvrdenia objednávky s rovnakým tovarom č. 51666650 – Garth Brooks – The Ultimate Collection (Target Exclusive) v počte jeden kus, avšak za sumu 358,16 eur, pričom pri záverečných údajoch je suma 57, 65 eur. Vzhľadom na nezrovnalosti v potvrdení o odoslaní objednávky úrad nemôže tento dôkaz považovať za relevantný (dôkaz č. 8),


- potvrdenia objednávok a potvrdenia o odoslaní tovaru na územie Slovenskej republiky – ide približne o 20 objednávok s potvrdením o odoslaní z obdobia rokov 2016 a 2017, adresy príjemcov tovarov sú začlenené okrem uvedenia štátu Slovensko, na potvrdeniach je uvedený odkaz na prepravnú medzinárodnú spoločnosť Borderfree, v potvrdeniach o odoslaní tovaru je spoločnosť majiteľa Target uvedená v rámci poďakovania za nákup tovarov. Tvary, za ktoré bolo fakturované, predstavovali rôzne drogériové výrobky, víno, slnečné okuliare, potravinárske výrobky, CD, hračky, potreby do domácnosti. Tvary v potvrdeniach sú uvádzané svojimi konkrétnymi názvami, vyobrazenie napadnutej ochrannej známky alebo slovný prvok „Target“ sa pri nich nenachádzalo, preto tieto dôkazy nemožno považovať za relevantné. Fakturovalo sa za tovary, ako napríklad Toddler Boys Snow Bib Cat & Jack; Hair Food Gluten Free Hair Milk Jasmine & Vanilla Shampoo; Heinz 57 Steak Sauce; Mission Yellow Corn Tortillas; Red Vines Family Mix Bag; American Tourister Star Wars R202; Russell Stover Chocolates; M&M Coffee Nut Chocolates; Gerber pusinky Cereal Snack; Philips Avent Green Soothie (0-3 months); Starbucks Via Pumpkin Spice Instant Latte; Pantene PRO-V Micellar Revitalize Shampoo a iné (dôkaz č. 9),
- vyjadrenie zástupcu majiteľa spolu s vybranými dôkazmi v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky EÚ majiteľa č. 006540066, vybrané dôkazy podané majiteľom v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky EÚ č. 006540066 – súčasťou vyjadrenia sú fotografie výrobkov, ktoré majiteľ dováža do Európskej únie prostredníctvom prepravnej spoločnosti Borderfree, pričom niektoré sú totožné s fotografiami predloženými v konaní o zrušení ochrannej známky č. 775799, v zozname krajín je uvedená aj Slovenská republika, ďalej je z obsahu zjavné, že v obchode Target je ponúkaných 44 rôznych značiek, pod ktorými sú predávané rôzne druhy odevov, bielizne, športových odevov, potrieb pre zvieratá, textilných doplnkov, potravín z farmy. Súčasťou vyjadrenia sú aj výtlačky zo stránky www.web.archive.org, ktoré zaznamenávajú počet návševníkov


stránky target.com. Dôkaz ale nemožno vzťahovať na predmetné konanie, pretože sa týka iných tovarov a služieb (napr. rôzne druhy odevov, bielizne, športových odevov, potrieb pre zvieratá, textilných doplnkov, potravín z farmy) než sú tie, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. Uvedené tak súvisí s tým, že ochranná známka EÚ č. 6540066 je zapísaná pre tovary a služby v triedach 19, 24 a 37, a preto doklady preukazujúce jej používanie nemôžu vyhovovať predmetnému konaniu, kde majiteľ má preukázať používanie ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41. Vzhľadom na to, že ide vecne o nesúvisiace konania, tak výsledok tohto konania nemá vplyv na vydanie predmetného rozhodnutia. Zároveň však platí, že úrad nie je viazaný konkrétnym rozhodnutím cudzieho štátneho orgánu (prípadnou registráciou určitej ochrannej známky zahraničným úradom) a takéto rozhodnutie nemá na výsledok konania pred úradom vplyv (dôkaz č. 10).

Ako už bolo uvedené, podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).


Na základe informácií z rebríčkov uverejnených v časopise Forbes a Fortune možno konštatovať, že spoločnosť majiteľa patrí medzi úspešné a etablované firmy na trhu so spotrebným tovarom, avšak len na ich základe nemožno považovať za preukázané rozsah a intenzitu používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Z obsahu dôkazu č. 1 je zrejmé, že spoločnosť existuje v Spojených štátoch amerických od roku 1962. Väčšina dôkazov ako výtlačok z webovej stránky majiteľa, fotografie tovarov či odkazy viažuce sa na sponzoring a propagáciu poukazujú na existenciu spoločnosti majiteľa v Spojených

štátoch amerických, ktorá používa pri obchodovaní s tovarmi označenie  alebo slovný prvok „Target“. Výtlačok webovej stránky zahŕňa fotografie, ktoré zachytávajú zamestnancov spoločnosti v

pracovnom odevu, na ktorom je umiestnené vyobrazenie  alebo slovný prvok „Target“, a tiež pútač

s vyobrazením označenia , ktorý je umiestnený na bližšie nešpecifikovanom obchode alebo pobočke spoločnosti. Fotografie predstavujú dôkazy bez časového údajov, z ktorých zároveň nemožno ani určiť ich previazanosť na slovenský trh a slovenského spotrebiteľa, rozsah používania, a preto možno tieto doklady vyhodnotiť ako nedostatočné na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky.

Za relevantné dôkazy zo súboru dôkazov č. 5 však možno z časového hľadiska vyhodnotiť len Katalóg 2017, ktorý sprostredkúval predaj tovarov majiteľa v rozhodnom období, t. j. v roku 2017. Na tovaroch sa

nachádza vyobrazenie označenia  alebo slovný prvok „Target“. Zároveň je dôvodné vyjadriť pochybnosť týkajúcu sa vyhľadávania tovarov na stránke spoločnosti slovenskými spotrebiteľmi, pretože webová stránka je určená spotrebiteľom z Ameriky, viaže sa na americký trh, o čom svedčí aj informácia určená pre spotrebiteľa, resp. zákazníka, že spoločnosť tovary doručuje len na územie Spojených štátov amerických. Rovnako fotografie darčekových kariet možno na základe ich hodnoty uvedenej v dolároch vyhodnotiť ako karty určené prednostne pre amerického spotrebiteľa.

Potvrdenia objednávok a potvrdenia o odoslaní tovarov na územie Slovenskej republiky zo spoločnosti majiteľa prostredníctvom medzinárodnej prepravnej spoločnosti Borderfree sa viažu na obdobie rokov 2016 až 2017. Vzhľadom na to, že údaje o odberateľoch boli odstránené, nebolo možné spoľahlivo zistiť, o koľko odberateľov išlo a z akých častí Slovenska pochádzali spotrebiteľia, ktorí tovary objednávali. Z potvrdení vyplynulo, že išlo väčšinou o tovary bežnej každodennej spotreby, a označené boli napr. ako Toddler Boys Snow Bib Cat & Jack; Hair Food Gluten Free Hair Milk Jasmine & Vanilla Shampoo; Heinz 57 Steak Sauce; Mission Yellow Corn Tortillas; Red Vines Family Mix Bag; American Tourister Star Wars R202; Russell Stover Chocolates; M&M Coffee Nut Chocolates; Gerber pusinky Cereal Snack; Philips Avent Green Soothie (0-3 months); Starbucks Via Pumpkin Spice Instant Latte; Pantene PRO-V Micellar Revitalize Shampoo. Spotrebiteľia pritom takéto tovar bežnej spotreby objednávali len v počte 1 až 2 kusy, čo je vzhľadom na povahu tovarov a stanovenú cenu za dovoz veľmi nízky objem.


Zároveň išlo väčšinou o tovary finančne nenáročné, bežné a tiež vzhľadom na vysokú cenu dopravy na Slovensko, ktorá ako vyplynulo z objednávok, bola v niektorých prípadoch omnoho vyššia ako samotná cena za objednaný tovar, možno rozsah dovezených tovarov na územie Slovenskej republiky považovať za nízky, a predmetné doklady za nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami. Zároveň je potrebné uviesť, že išlo o potvrdenia objednávok či potvrdenia o odoslaní tovarov, pričom ani jedno potvrdenie o objednávke nebolo doplnené faktúrou s uvedenými údajmi o odberateľovi a dodávateľovi, ktoré sa bežne vystavujú aj pri elektronickej objednávke najmä kvôli prípadnej reklamácií tovaru. Rovnako nie je možné zistiť, či si tovary objednávali viacerí spotrebiteľia – fyzické osoby zo Slovenska, alebo ide o objednávateľa – právnickú osobu, ktorá by tovary ďalej distribuovala na území Slovenskej republiky. Tovary z potvrdení nemožno stotožniť s tovarmi zapísanými pre napadnutú ochrannú známku v triedach 9 a 16, pre ktoré mal majiteľ preukázať skutočné používanie. Zapísané tovary predstavujú rôzne elektronické zariadenia a výrobky z papiera, zatiaľ čo tovary obsiahnuté v dokladoch sú najmä kozmetické prípravky a potraviny. Doklady vo forme objednávok či faktúr sa väčšinou predkladajú na preukázanie kvantity a územného pokrytia používania napadnutej ochrannej známky, avšak v predmetnom prípade predložené objednávky majiteľom možno vyhodnotiť ako nedostatočné na preukázanie takej kvantity, aby to bolo možné považovať za preukázanie skutočného používania ochrannej známky na území Slovenskej republiky v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami. Dôkazy predložené majiteľom nepreukázali také používanie napadnutej ochrannej známky, ktoré by mohlo byť hodnotené ako majúce za cieľ reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov na území Slovenskej republiky. Navyše dôkazy, ktoré obsahovali vyobrazenie napadnutej ochrannej známky boli určené najmä pre americký trh, a tak nepreukázali vo vzťahu k slovenským spotrebiteľom možnosť vytvorenia si súvislosti medzi poskytovanými tovarmi a službami a napadnutou ochrannou známkou.

K výtlačku z elektronického obchodu majiteľa www.target.com s ponukou tovarov pre slovenského spotrebiteľa (7 knižných titulov) je potrebné uviesť, že ide o dôkaz so slabou výpovednou hodnotou, keďže obsah stránok sa môže meniť, ťažko sa tiež určuje skutočný dátum sprístupnenia tovarov a tiež samotný tovar v ponuke na stránke sa mení. Rovnako nie je možné zistiť, či nejaký subjekt zo Slovenskej republiky predmetné tovary kupoval. Dôkaz nemožno ani v súvislosti s ostatnými dôkazmi vyhodnotiť ako podporný dôkaz o používaní ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky, keďže ich nebolo možné nijako prepojiť s tovarmi z predložených potvrdení objednávok doručených na územie Slovenskej republiky.

Celkovo možno predložené dôkazy hodnotiť tak, že nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, keďže z nich nemožno bez pochyb odvodiť, v akom rozsahu a vo vzťahu k akým tovarom a službám bola napadnutá ochranná známka v relevantnom období používaná na území Slovenskej republiky

Povinnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky je pri preukazovaní riadneho používania preukázať najmä skutočnosť, že používal ochrannú známku na trhu pre tovary alebo služby ňou chránené dlhodobo, kontinuálne, v dostatočnej frekvencii, a to v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb pre spotrebiteľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámery umožňuje odlišovať tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod.

Majiteľ predložil dôkazy, ktoré po dôkladnom posúdení vo vzájomnej súvislosti možno vyhodnotiť ako dôkazy, ktoré neposkytujú dostatok údajov o dosiahnutom obchodnom objeme, o trvaní používania a tiež o frekvencii používania napadnutej ochrannej známky majiteľa na území Slovenskej republiky. Na základe potvrdení o objednávke a odoslaní tovarov na územie Slovenskej republiky možno predpokladať, že prostredníctvom prepravnej spoločnosti Borderfree majiteľ napadnutej ochrannej známky doručil na územie Slovenska iné tovary, ako tie, ktoré sú pre napadnutú ochrannú známku zapísané, prípadne tovary iných výrobcov. Z uvedených dokladov nie je možné zistiť, či tovary v nich uvedené boli označené napadnutou ochrannou známkou. Ako vyplynulo z dôkazov, majiteľ v rámci obchodu vystupuje buď ako predajca

tovarov iných značiek, alebo ako predajca tovarov pod svojou vlastnou značkou  a slovným prvkom „Target“, avšak takto označované tovary sa týkali výlučne amerického trhu, ako vyplynulo z predložených dôkazov. Čo sa týka ostatných dôkazov – výtlačky stránok, fotografie, odkazy na webovú stránku, tak údaje z nich nebolo možné prepojiť s potvrdeniami o objednávke, išlo o dôkazy, ktoré neboli datované, alebo sa nevzťahovali na územie Slovenskej republiky.

Predložením týchto dôkazov nebolo teda preukázané, že takto označené výrobky a služby skutočne boli na trhu v Slovenskej republike dostupné a ponúkané, že sa s nimi spotrebitelia reálne stretli, že došlo k ich predaju a distribúcii, nebol preukázaný ich reálny odbyt a predaj na trhu a nebol preukázaný ani dostatočný rozsah používania napadnutej ochrannej známky. Z predložených dôkazov vyplynulo, že majiteľ je vlastníkom napadnutej ochrannej známky a siete kamenných predajní či online obchodov na území Spojených štátov amerických. Predložené dôkazy smerovali skôr na identifikáciu názvu spoločnosti alebo



obchodného mena majiteľa, ktorá pod označením sprostredkúva predaj tovarov iných výrobcov pod vlastnými názvami a označeniami, ako to vyplynulo z potvrdení o objednávkach na územie Slovenskej republiky, prípadne na identifikáciu majiteľa predávajúceho aj svoje vlastné výrobky, ktorých súčasťou je napadnutá ochranná známka, avšak na základe predložených dôkazov nemožno tvrdiť, že boli na územie Slovenskej republiky takéto tovary doručované v dostatočnom množstve. Skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky, ale vyžaduje sa, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok. V predmetnom prípade takáto skutočnosť z predložených dôkazov nevyplývala.

Úrad považuje za dôležité ďalej uviesť, že návrh smeroval proti všetkým zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predložené relevantné dôkazy na preukázanie skutočného používania sa týkali výlučne *maloobchodného predaja*, so spotrebným finančne nenáročným tovarom. Vzhľadom na množstvo tovarov dovezených na Slovensko v krátkom preukazovanom období, t. j. uskutočnených obchodov možno však tieto dôkazy vyhodnotiť ako nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám zapísaným v triede 35 *maloobchodné služby*. Vo vzťahu k ostatným tovarom a službám zapísaným v triedach 9, 16, 38 a 41, proti ktorým návrh smeroval, majiteľ predložil dôkazy, najmä kópie fotografií výrobkov, výtlačok webovej stránky majiteľa, ktoré boli vzhľadom na ich charakter (neboli datované, prípadne boli s dátumom mimo relevantného obdobia, netýkali sa zapísaných tovarov a služieb, neboli určené pre slovenského spotrebiteľa) vyhodnotenú ako nespĺňajúce základné kritériá dôkazov, a teda ako nedostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe predložených dôkazov nemožno považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami v triedach 9, 16, 35, 38 a 41, a preto s ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľ napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi ani nepreukázal žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania pre tieto tovary a služby.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava

Bird & Bird s. r. o., advokátska kancelária
Prievozská 4
821 09 Bratislava