

Banská Bystrica 15.05.2023  
MOZ 706285/II-26-2023


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 28. augusta 2020 navrhovateľom MS TRADEMARKS Sp. Z o. o., Al. Gen. Władysława Andersa 615, 43-300 Bielsko – Biała, Poľsko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 706285/I-31-2020 z 31. júla 2020 vo veci návrhu na čiastočné zrušenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 706285 pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Friedricha Knappa, Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, Nemecko, v konaní zastúpeného spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 05 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 v nadväznosti na § 34 ods. 4 predmetného zákona a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. MOZ 706285/I-31-2020 z 31. júla 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 706285/I-31-2020 z 31. júla 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk na základe návrhu medzinárodná obrazová ochranná

známka č. 706285 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky zrušená pre tovary „*kožené výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 24. septembra 2019. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary v triedach 9, 14, 25 a pre tovary „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal tovarov zapísaných v triedach 18 a 25, odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky pre tieto tovary skutočne používaná. Zároveň uviedol, že nezistil ani žiadnu aktivitu, ktorá by preukázateľne smerovala k používaniu napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ predloženými dôkaznými materiálmi preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej

republiky, a to vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je táto zapísaná v registri v triede 25, a vo vzťahu k tovarom „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu predložené dôkazy poskytli dostatok informácií o rozsahu, trvaní a frekvencii používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky na tovaroch ako „*pánske a dámske nohavice, blúzky, svetre, mikiny, šaty, sukne, čapice, bielizeň, tenisky, pokrývky hlavy, obuv, tašky*“. Prvostupňový orgán konštatoval, že cieľom preukázaného používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov na území Slovenskej republiky a nešlo len o používanie symbolické alebo fiktívne, iba s cieľom zachovať práva z napadnutej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o ostatné tovary napadnutej ochrannej známky, ktorých sa týkal návrh na jej zrušenie, t. j. tovary „*kožené výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, keďže predložené dôkazy sa týchto tovarov netýkali. Majiteľ napadnutej ochrannej známky nepreukázal ani žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania pre tieto tovary.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V odôvodnení rozkladu navrhovateľ uviedol, že nesúhlasí s tvrdením prvostupňového orgánu, že všetky predložené dôkazy sú relevantné z časového hľadiska, vzťahujú sa k územiu Slovenskej republiky a vyplynula z nich skutočnosť, že tovary boli dodávané do predajní NEW YORKER po celom území Slovenskej republiky. Poukázal na to, že z fotografií vzoriek tovarov, ktoré sú na obale či visačke označené napadnutou ochrannou známkou, nevyplýva skutočnosť, že sa vzťahujú k územiu Slovenskej republiky a týkajú sa rozhodného obdobia. V tejto súvislosti poznamenal, že tri fotografie sú označené dátumom 7. február 2020, ktorý však nespadá do rozhodného obdobia. Vzťah k územiu Slovenskej republiky a k rozhodnému obdobiu podľa navrhovateľa nevyplýva ani z listov štýlu a z informačného materiálu týkajúceho sa vyhotovenia visačiek a štítkov.

Navrhovateľ súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o., v období od roku 2014 do apríla 2019 odoberala od spoločnosti NEW YORKER, GmbH & Co KG, Kiel, Nemecko, tovary a distribuovala ich na území Slovenskej republiky, nestotožnil sa však s jeho konštatovaním, že aj keď faktúry neobsahujú napadnutú ochrannú známku, v spojení s ostatnými dôkazmi možno dospieť k záveru, že fakturované bolo aj za tovary označené napadnutou ochrannou známkou. Podľa navrhovateľa toto tvrdenie nevychádza zo skutočného posúdenia predložených dôkazov.

Pokiaľ ide o tabuľku s údajmi o objeme predaja tovarov označených napadnutou ochrannou známkou, túto navrhovateľ odmietol s tým, že sú tu uvedené len čísla obratu výrobkov v jednotlivých rokoch bez toho, aby boli prepojené s dôkazmi o skutočne dodaných výrobkoch označených napadnutou ochrannou známkou do predaja. Dôkazy o objeme tovarov označených napadnutou ochrannou známkou skutočne dodaných do obchodov podľa navrhovateľa v predmetnom prípade absentujú.

Podľa názoru navrhovateľa z predložených dôkazov možno vzájomne prepojiť faktúry s dodacími listami na základe čísiel faktúr a čísiel dodacích listov a následne dodacie listy s listami štýlu, na základe čísiel dodacích listov a číselných kódov tovaru (Art. No.). Navrhovateľ však poznamenal, že listy štýlu predstavujú len šablóny (stvárnenie, dizajn) výrobkov, t. j. interné materiály, ktoré sa nedostali do predaja a k spotrebiteľovi, pretože do predaja a k spotrebiteľovi sa mohli dostať len skutočné tovary zhotovené podľa týchto listov štýlu.

Pokiaľ ide o fotografie tovarov s číselným kódom 22-509, 22-510 a 22-511, navrhovateľ uviedol, že tieto sú datované mimo rozhodného obdobia. V súvislosti s ďalšími fotografiami poznamenal, že tieto neobsahujú číselný kód tovaru (Art. No.), takže ich nemožno prepojiť s tovarmi uvedenými v dodacích listoch.

Podľa navrhovateľa majiteľ v predmetnom konaní nepredložil žiadne dôkazy o ponuke a predaji tovarov označených napadnutou ochrannou známkou konečnému spotrebiteľovi. V tejto súvislosti poznamenal, že

v prípade, ak bol tovar označený napadnutou ochrannou známkou dodaný do konkrétnych obchodov, nemal by byť pre majiteľa problém poskytnúť ponuky webových stránok či katalógy dostupné zákazníkovi alebo fotografie z obchodov s oblečením, na ktorom je vyobrazená napadnutá ochranná známka.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí podľa navrhovateľa vychádzal len z predpokladu, že tovar bol skutočne na území Slovenskej republiky predaný konečnému zákazníkovi, čo podľa jeho názoru nie je prípustné. V tejto súvislosti poznamenal, že v prípade, ak by bol opodstatnený predpoklad, že tovar bol skutočne predaný konečnému zákazníkovi na Slovensku, mal by sa podľa navrhovateľa opierať o dôveryhodné doklady a ich prepojenie by malo byť konkrétne vysvetlené, čo však podľa jeho názoru v prvostupňovom rozhodnutí absentuje.

V súvislosti s organizovaním rôznych predajných akcií formou zľavových kupónov v rokoch 2014, 2017 a 2019 v slovenských predajniach NEW YORKER navrhovateľ uviedol, že tieto prebehli v iných mesiacoch ako boli predložené dodacie listy preukazujúce dodanie tovarov. Navrhovateľ zotrval na názore, že predajné kupóny sa nedajú prepojiť s konkrétnymi tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou.

Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie by malo byť založené na faktoch, nie na domnienkach. Dôkazné bremeno v predmetnom prípade je pritom na majiteľovi, ktorý však podľa navrhovateľa nepredložil také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné konštatovať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ v triede 18 a pre tovary zapísané v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na skutočnosti uvedené v stanovisku navrhovateľa k vyjadreniu majiteľa k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ zastal názor, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary, ktorých sa návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky týkal, a preto navrhol napadnutú ochrannú známku zrušiť pre všetky zapísané tovary v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 20. apríla 2021, stotožnil s argumentáciou prvostupňového orgánu uvedenou v napadnutom rozhodnutí.

Majiteľ zdôraznil, že žiaden predložený dôkaz nemožno odmietnuť bez toho, aby bol posúdený v súvislosti s ďalšími predloženými dôkazmi. Zatiaľ čo niektoré dôkazy ako faktúry a dodacie listy, dôkaz o obrate predaných tovarov a propagačné materiály predložil za účelom preukázania rozsahu a datovania ponuky a predaja tovarov v Slovenskej republike, fotografie tovarov, listy štýlu tovarov a informačný materiál týkajúci sa vyhotovenia visačiek a štítkov boli predložené za účelom preukázania formy/podoby, v akej bola napadnutá ochranná známka na tovaroch používaná. Majiteľ ďalej tvrdil, že všade v EÚ, vrátane Slovenska sa tovary označovali a predávali na základe rovnakého listu štýlu. V tejto súvislosti poznamenal, že nie je možné, aby sa v rámci spoločného obchodného trhu EÚ dodávali rôzne označené tovary. Na niektorých fotografiách je pritom vidieť, že ceny za tovar sú v eurách, z čoho vyplýva, že sú ponúkané na trhu v rámci EÚ. Majiteľ tiež poukázal na to, že niektoré tovary na fotografiách sú označené v súlade s listami štýlu, pričom uviedol aj niektoré konkrétne príklady.

Majiteľ ďalej konštatoval, že na základe dodacích listov, ktoré obsahujú číselné kódy konkrétnych tovarov, možno špecifikovať tovary, za ktoré bolo fakturované. Zároveň z tabuľky, kde sú prepojené údaje o faktúrach, dodacích listoch, tovaroch s ich číselnými kódmi a miestom predajní NEW YORKER, podľa jeho názoru vyplýva, akému číslu na dodacom liste zodpovedá číselný kód tovaru, ktorý sa dá nájsť na liste štýlu, kde je zobrazený výrobok aj s napadnutou ochrannou známkou. Majiteľ zastal názor, že takýmto spôsobom preukázal, ako vyzerali a ako boli označené tovary, za ktoré bolo fakturované. V tejto súvislosti doplnil, že samozrejme sa do predaja nemohli dostať samotné listy štýlu, ale len skutočné výrobky zhotovené podľa týchto listov štýlu. Aj predložené fotografie, i napriek tomu, že nie sú označené číselným kódom výrobku, možno podľa majiteľa prepojiť s tovarmi podľa listov štýlu a následne podľa číselného kódu s dodacími listami.

K rozsahu dodávok výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou do predaja v Slovenskej republike majiteľ uviedol, že o tomto vypovedá tabuľka s údajmi o objeme predaja tovarov označených napadnutou

ochrannou známkou. Za účelom vyvrátenia tvrdenia navrhovateľa, že na takéto dôkazy nie je možné prihladať, keďže ide len o interné materiály, teda za účelom potvrdenia údajov o obrate predaja v Slovenskej republike, majiteľ v rámci vyjadrenia o rozklade predložil potvrdenie nemeckého audítora. V tejto súvislosti zdôraznil, že interné doklady nemožno vylúčiť ako dôkazný prostriedok, ale aj tieto dôkazy je potrebné posudzovať v kontexte s ostatnými dôkaznými materiálmi.

Čo sa týka preukazovania predaja tovarov na základe faktúr, majiteľ uviedol, že kvôli hospodárnosti nie je možné ani účelné predkladať všetky faktúry, a preto v konaní bola predložená len ich vzorka. Zároveň však poukázal na to, že predložené faktúry preukazujú dodávky tovarov na Slovensko v rozhodnom období za vyše pol milióna eur, t. j. relevantné množstvo tovarov označených napadnutou ochrannou známkou. Toto množstvo podľa majiteľa svedčí o jeho zámere reálne vytvárať a udržiavať odbyt daných tovarov na území Slovenskej republiky, a teda nešlo len o používanie symbolické alebo fiktívne. Majiteľ v rámci vyjadrenia o rozklade dôkazné materiály doplnil o ďalšie dodacie listy z obdobia rokov 2016 a 2018, ako aj o fotografie, na ktorých je vidieť výrobky, ich označenie napadnutou ochrannou známkou a tiež kódy, ktoré korešpondujú s kódmi v dodacích listoch.

K argumentu navrhovateľa, že majiteľ nepreukázal, že tovar označený napadnutou ochrannou známkou bol skutočne predaný alebo ponúknutý konečnému spotrebiteľovi, majiteľ uviedol, že „dosiahnutý obrat predaja“ uvádza čísla skutočne dodaných tovarov na trh v Slovenskej republike. Dodanie do jednotlivých obchodov po celom Slovensku bolo preukázané faktúrami a dodacími listami, z čoho je zrejmé, že výrobky označené napadnutou ochrannou známkou boli súčasťou slovenského trhu. S ohľadom na uvedené majiteľ zastal názor, že aj bez ďalších dokladov, preukazujúcich predaj tovaru konečným spotrebiteľom, skutočné používanie napadnutej ochrannej známky preukázal. Predložené dôkazy majiteľ v rámci vyjadrenia o rozklade doplnil ešte o súhlas s používaním napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike, ako aj o prehlásenie manažérky obchodnej siete NEW YORKER na Slovensku o objeme dodaných výrobkov.

V súvislosti so zľavovými kupónmi majiteľ uviedol, že organizovaniu predajných akcií formou zľavových kupónov v rokoch 2014, 2017 a 2019 musela predchádzať dodávka predmetných tovarov, inak by predajca nemohol akcie v takých významných množstvách (190 300 ks zľavových kupónov distribuovaných v období od 14. augusta 2017 do 9. septembra 2017 a 140 500 ks zľavových kupónov distribuovaných v období od 1. apríla 2019 do 9. apríla 2019) spustiť. Podľa majiteľa je logické, že dodávka tovarov prebehla skôr, a nie v tých istých mesiacoch, ako boli organizované predajné akcie.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Vzhľadom na to, že súčasťou vyjadrenia o rozklade boli aj dôkazné materiály, predmetné vyjadrenie spolu s dôkazmi bolo zaslané navrhovateľovi na vyjadrenie. Navrhovateľ v replike doručenej úradu 5. júla 2021 uviedol, že zotrváva na argumentoch uvedených v odôvodnení podaného rozkladu.

Podaním doručeným úradu 18. februára 2022 majiteľ doplnil vyjadrenie o rozklade. Súčasťou tohto podania boli aj dve prílohy, pôvodne predložené ku konaniu v Nemecku, ktoré však podľa názoru majiteľa obsahujú aj informácie všeobecného charakteru, a teda sú relevantné aj v preskúvanom prípade. V súvislosti s dodacími listami predloženými v konaní poukázal na niektoré v nich uvedené údaje, ktoré považoval pre daný prípad za relevantné. Zároveň, čo sa týka príloh pôvodne predložených ku konaniu v Nemecku, poukázal na fotografie, na ktorých možno vidieť krátke čísla tovarov, na základe ktorých je možné predmetné tovary identifikovať v dodacích listoch a tiež je možné na nich vidieť používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch. Rovnako poukázal aj na listy štýlu, ktoré sú datované a obsahujú aj čísla tovarov. Majiteľ doplnil, že nedostatok lepších vzoriek bol spôsobený zmenami IT systémov/ERP systémov v rokoch 2016 – 2019.

Čo sa týka množstva dodaných a predaných tovarov, majiteľ uviedol, že značka „IQ“ je doplnková značka, značka tzv. rýchlej módy (lacný sezónny módný tovar), pričom takéto doplnkové značky väčšinou nebývajú predmetom masívneho marketingu. Uvedené podľa majiteľa vyplýva aj z príloh predložených v rámci tohto podania.

Na doplnenie majiteľ poznamenal, že navrhovateľ podal návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. spisu MOZ 706285 v 17 krajinách. Majiteľ bol v predmetných sporoch úspešný v Nemecku, Švédsku, Maďarsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Slovinsku, Bulharsku, Taliansku, Rakúsku, Francúzsku a v Českej republike. Vo všetkých uvedených krajinách navrhovateľ buď vzal návrh na zrušenie späť alebo príslušné úrady a súdy zamietli návrh v dôsledku preukázania skutočného používania medzinárodnej ochrannej známky. Majiteľ v prílohe predmetného podania predložil právoplatné rozsudky súdov v Nemecku a vo Švédsku so strojovým prekladom z nástroja google prekladač.

Majiteľ v závere podania vyjadril presvedčenie, že preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike v rozhodnom období, a preto vyjadril presvedčenie, že podaný rozklad bude zamietnutý v celom rozsahu.

Podanie majiteľa bolo 31. marca 2022 zaslané navrhovateľovi na vyjadrenie, pričom tento sa v stanovenej lehote k podaniu majiteľa nevyjadril, ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi 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 § 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 § 47 ods. 1 zákona 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. 4 zákona o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona o ochranných známkach na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

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. 4 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

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

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 706285 majiteľa Friedricha Knappa, Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, Nemecko, bola do medzinárodného registra zapísaná 21. augusta 1998 pre tovary v triedach 9, 14, 16, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutej ochrannej známke bola priznaná ochrana na území Slovenskej republiky pre tovary v triedach 9, 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. pre tovary „*all types of sound media, particularly cassettes, records, compact discs; data media and electronic memories, particularly data storage of images in the form of optical compact disks (CD-ROMs)*“ [všetky typy zvukových médií, najmä kazety, platne, kompaktné disky; dátové nosiče a elektronické pamäte, najmä dátové úložisko obrázkov vo forme optických kompaktných diskov (CD-ROM)] v triede 9, „*watches, jewellery, particularly buttons, lapel pins and badges*“ (hodinky, šperky, najmä gombíky, brošne do chlopne a odznaky) v triede 14, „*leather, plastic and textile products, namely bags, particularly sports' bags and shopping bags and other leather products, namely cases not adapted to the goods to be contained, as well as small leather goods, particularly kits, coin holders and keyring cases*“ (kožené, plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčenky) v triede 18 a tovarom „*men's and women's clothing, including knitwear, knitted goods, leather and imitation leather clothing, particularly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands, tracksuits, gloves, belts for clothing, footwear*“ (pánske a dámske odevy vrátane pletenín, pleteného tovaru, odevov z kože a imitácie kože, najmä blúzok, košiel, tričiek, mikín, sák, pulóvrov, topánok, korzetov, nohavíc, sukní, odevov, kombinéz, kabátov, spodnej bielizne, plaviek, pokrývok hlavy, šálov, čeleniek, teplákových súprav, rukavíc, opaskov na odevy, obuv) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky sa týkal tovarov v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že tento smeroval proti časti prvostupňového rozhodnutia, ktorej výsledkom bolo ponechanie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre tovary „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ v triede 18 a pre všetky tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ zastal názor, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na žiadnych tovaroch, ktorých sa týkal návrh na jej zrušenie, t. j. na žiadnych tovaroch v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre tovary „*kožené výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky a iné kožené výrobky, menovite puzdrá, ktoré nie sú usposobené na tovar, ktorý obsahujú, ako aj drobný kožený tovar, najmä súpravy, držiaky na mince a puzdrá na kľúčiky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti navrhovateľ v podanom rozklade nenamietal, a 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. 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 odlíšil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť hromadeniu takých ochranných známkov v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná.

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

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

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky bol podaný 24. septembra 2019. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 24. septembra 2014 do 23. septembra 2019.

Majiteľ v rámci prvostupňového konania na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti NEW YORKER Slovakia, s. r. o (dôkaz č. 1),

- fotografie tovarov (dôkaz č. 2 a 3),
- listy štýlu tovarov (dizajnové návrhy) v počte 58 ks (dôkaz č. 4),
- informačný materiál týkajúci sa vyhotovenia visačiek a štítkov (dôkaz č. 5),
- tabuľku s údajmi o objeme predaja tovarov označených napadnutou ochrannou známkou (dôkaz č. 6),
- faktúry v počte 6 ks z obdobia rokov 2014 až 2019 (dôkaz č. 7),
- dodacie listy v počte 15 ks z obdobia rokov 2014 až 2019 (dôkaz č. 8),
- tabuľku, kde sú prepojené údaje o faktúrach, dodacích listoch, tovaroch s ich číselnými kódmi a miestom predajne NEW YORKER (dôkaz č. 9),
- propagačné materiály (zľavové kupóny) a dve tabuľky o množstve poskytnutých zľavových kupónov (dôkaz č. 10).

V rámci konania o rozklade majiteľ doplnil dôkazné materiály predložené v prvostupňovom konaní o nasledujúce dôkazy:

- dodacie listy v počte 15 ks z obdobia rokov 2016 – 2018 (dôkaz č. 11),
- fotografie tovarov (dôkaz č. 12),
- vyhlásenie majiteľa zo 16. apríla 2021 (dôkaz č. 13),
- vyhlásenie manažérky spoločnosti NEW YORKER Slovakia, s. r. o., p. E. J. z 13. apríla 2021 s prílohou, ktorú tvorí tabuľka s údajmi o objeme predaja tovarov označených napadnutou ochrannou známkou (dôkaz č. 14),
- vyhlásenie ekonomického audítora a daňového poradcu p. H. P. G. z 11. februára 2021 (dôkaz č. 15),
- dve prílohy predložené k podaniu predloženému v konaní v Nemecku (dôkaz č. 16),
- rozsudok Krajského súdu Braunschweig z 3. novembra 2021 zn. 9 O 2825/20 so strojovým prekladom z nástroja google prekladač (dôkaz č. 17),
- rozsudok Okresného súdu Štokholm z 15. decembra 2020 zn. PMT 2491-20 so strojovým prekladom z nástroja google prekladač (dôkaz č. 18).

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



Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti so zhodnotením dôkazov predložených majiteľom tak v prvostupňovom konaní, ako aj v konaní o rozklade uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z obchodného registra spoločnosti NEW YORKER Slovakia, s. r. o. (pred zmenou obchodného mena, do 4. augusta 2005: NEW YORKER HANSEN & KNAPP, s. r. o.), z ktorého vyplýva, že spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 18. decembra 1995, pričom predmetom jej činnosti bola, okrem iného, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

V prípade dôkazu č. 2 ide o fotografie tovarov – spodnej bielizne, ponožiek, tenisiek a fotografie dvoch kusov visačiek. Na obale tovarov, resp. visačkách sa nachádza napadnutá ochranná známka. Na obale spodnej bielizne je uvedený aj názov predajcu, spoločnosti NEW YORKER. Na fotografiách tovaru označeného číselnými kódmi 22-509, 22-510, 22-511 je uvedený dátum 7. február 2020. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že i napriek tomu, že predmetné tri fotografie sú datované mimo rozhodného obdobia, tovary označené číselnými kódmi 22-509, 22-510 a 22-511 boli predmetom dodacích listov (dôkaz č. 11) vystavených v rozhodnom období.

Obsahom dôkazu č. 3 sú fotografie rôznych odevov – mikín, tričiek, riflí, pulóvrov, spodnej bielizne. Napadnutá ochranná známka je umiestnená na štítkoch, visačkách týchto tovarov, resp. je umiestnená na stojanoch s týmito výrobkami. V prípade niektorých tovarov (tričká, mikiny, pulóvre) je napadnutá ochranná známka umiestnená aj priamo na nich. Pri niektorých tovaroch je viditeľný aj názov predajcu, spoločnosti „NEW YORKER“ (umiestnený na vešiakoch či informačných tabuliach).

Dôkaz č. 4 predstavuje listy štýlu tovarov (dizajnové návrhy) v počte 58 ks, ktoré obsahujú grafické vyobrazenie jednotlivých druhov odevov (rifľa, sukňa, nohavice, blúzka, sako, košeľa, pulóver, tričko, šaty, vesta, šortky, rukavice, peňaženka, taška, čiapka, šál, slipy, plavky, spodná bielizeň, tenisky, ponožky atď.) s konkrétnymi detailmi vypracovania, ako aj s nákresom, kde je umiestnená napadnutá ochranná známka, napr. ako nápis na tovare, na gombíkoch, na zipse, na zadnom vrecku, na lemovaní atď. Listy štýlu obsahujú aj podrobné údaje o predmetných tovaroch ako číselný kód tovaru, popis, dátum vytvorenia listu, materiál, farba, odkaz na spoločnosť NEW YORKER a ďalšie. Väčšina listov štýlu je datovaná do rozhodného obdobia. Zároveň je potrebné uviesť, že aj listy štýlu datované pred rozhodným obdobím v spojení s predloženými dodacími listami preukazujú dodanie tovarov označených napadnutou ochrannou známkou do obchodov NEW YORKER na území Slovenskej republiky v rozhodnom období – napr. tovar (nohavice), ktorý je predmetom listu štýlu s číselným kódom 13/123 z 3. apríla 2014, predstavoval položku dodacieho listu č. 3700202642 z 20. apríla 2015 alebo tovar (košeľa), ktorý je predmetom listu štýlu s číselným kódom 20-411 zo 4. augusta 2014, predstavoval položku dodacieho listu č. 3700502371 z 20. apríla 2015.

Dôkaz č. 5 predstavuje informačný materiál týkajúci sa vyhotovovania visačiek a štítkov určených na označovanie tovarov, ich veľkosti, grafického spracovania či farebnej úpravy. Na visačkách a štítkoch je umiestnená napadnutá ochranná známka.

Obsahom dôkazu č. 6 sú údaje o objeme predaja tovarov označených napadnutou ochrannou známkou v obchodoch NEW YORKER na území Slovenskej republiky za obdobie od 24. septembra 2014 do 31. decembra 2014, za roky 2015 až 2018 a za obdobie od 1. januára 2019 do 24. septembra 2019. Išlo o tovary ako tričká, blúzky, bundy, spodná bielizeň, sukne, nohavice, mikiny, obuv, odevné doplnky, tašky a peňaženky. Na základe údajov uvedených v tabuľke od 24. septembra 2014 do 24. septembra 2019 bolo predaných na území Slovenska 13 459 ks tričiek, 2 143 ks blúzok, 7 307 ks bünd, 2 171 ks spodnej bielizne, 1 746 ks sukni, 19 014 ks nohavíc, 4 053 ks mikín, 2 078 ks obuvi, 2 833 ks odevných doplnkov, 1 744 ks tašiek a peňaženiek.

V prípade dôkazu č. 7 ide o 6 faktúr z obdobia rokov 2014 až 2019, z každého roku je jedna faktúra. Faktúra č. 74488 nespadá do rozhodného obdobia (vystavená bola 5. septembra 2014). Vo faktúrach je ako odberateľ uvedená spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o., Cintorínska 7, Bratislava, pričom zo štyroch faktúr je zrejmé, že ich vystavila spoločnosť New Yorker, GmbH & Co KG, 24109 Kiel, Nemecko. Vo faktúrach sú

uvedené aj čísla dodacích listov, na základe ktorých bol tovar doručený, dátum doručenia, resp. číselný kód pobočky a suma za tovar.

Dôkaz č. 8 predstavuje dodacie listy z obdobia rokov 2014 až 2019 (15 ks), z ktorých vyplýva dodanie tovarov do rôznych predajní NEW YORKER na území Slovenska (napr. Bratislava, Trenčín, Martin, Poprad). V dodacích listoch sú uvádzané číselné kódy tovarov, ktoré boli predmetom dodania do predajní. Dodacie listy z roku 2014 (6 ks) majú dátum 5. september, teda samé osebe nespádajú do rozhodného obdobia.

V prípade dôkazu č. 9 ide o tabuľku s údajmi, z ktorých je zrejmé prepojenie konkrétnych tovarov s ich číselnými kódmi, dodacími listami, faktúrami a miestom predajne NEW YORKER, kde boli dané tovary dodané (Bratislava, Trenčín, Poprad, Košice, Martin). Išlo o tovary – pulóvre, rifle, šortky, bundy, šaty, sukne, tričká, nohavice, tenisky, tašky, spodná bielizeň, čiapka.

Obsahom dôkazu č. 10 sú propagačné materiály (zľavové kupóny) a dve tabuľky. Zľavový kupón „FALL IN LOVE“ týkajúci sa možnosti uplatnenia zľavy na tovary označené napadnutou ochrannou známkou platil v období od 18. septembra 2017 do 30. septembra 2017 a zľavový kupón „VEĽKONOČNÝ ŠPECIÁL“ od 18. apríla 2019 do 4. mája 2019. Boli vyhotovené vo viacerých jazykových mutáciách vrátane slovenského jazyka s vyobrazením napadnutej ochrannej známky a bolo možné ich uplatniť vo všetkých predajniach NEW YORKER na Slovensku. Ďalší zľavový kupón platný v období od 10. marca 2014 do 24. marca 2014 sa týkal zľavovej akcie mimo rozhodného obdobia. Majiteľ predložil aj tabuľky, podľa ktorých boli do predajní NEW YORKER v rôznych mestách Slovenska (Nitra, Košice, Bratislava, Levice, Trnava, Poprad, Martin, Žilina, Banská Bystrica atď.) poskytnuté zľavové kupóny „FALL IN LOVE“ v množstve 190 300 ks a kupóny „VEĽKONOČNÝ ŠPECIÁL“ v množstve 140 500 ks.

Dôkaz č. 11 predstavuje dodacie listy v počte 15 ks z obdobia od 22. marca 2016 do 11. októbra 2018 preukazujúce dodanie tovarov do jednotlivých predajní NEW YORKER na Slovensku, konkrétne do Bratislavy, Prešova, Nitry, Košíc, Dunajskej Stredy, Žiliny, Malaciek atď. Dodávané tovary sú v predmetných dodacích listoch uvedené číselnými kódmi spolu s popisom tovaru ako napr. farebné prevedenie, druh, príp. ďalšie informácie. Z dodacích listov je zrejmé aj dodanie tovarov označených napadnutou ochrannou známkou, konkrétne išlo o rifle, tenisky a spodnú bielizeň, čo vyplýva z číselných kódov tovarov uvedených v predmetných dodacích listoch a zobrazených na fotografiách týchto výrobkov (príloha č. 12).

Obsahom dôkazu č. 12 sú fotografie rôznych pohľadov na tovary ako rifle, tenisky, spodná bielizeň a opasok, pričom z týchto je zrejmé umiestnenie napadnutej ochrannej známky na týchto tovaroch, resp. na ich štítkoch a visačkách či obaloch. Na visačkách týchto tovaroch sa nachádza aj číslo kódu, ktoré bolo uvedené na dodacích listoch (príloha č. 11).

V prípade dôkazu č. 13 ide o vyhlásenie majiteľa zo 16. apríla 2021, v ktorom potvrdil, že používanie napadnutej ochrannej známky na Slovensku bolo a je uskutočňované s jeho súhlasom.

Dôkaz č. 14 predstavuje vyhlásenie manažérky spoločnosti NEW YORKER Slovakia, s. r. o., p. E. J., z 13. apríla 2021, o tom, že spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o. predávala v období rokov 2014 – 2019 tovary označené napadnutou ochrannou známkou. Prílohou vyhlásenia je tabuľka s číselnými údajmi o predajoch tovarov – tričká, blúzky, bundy, spodná bielizeň, sukne, nohavice, mikiny, obuv, odevné doplnky, tašky a peňaženky za obdobie od 24. septembra 2014 do 24. septembra 2019. Predmetná tabuľka sa zhoduje s tabuľkou predstavujúcou dôkaz č. 6.

Dôkaz č. 15 predstavuje vyhlásenie ekonomického audítora a daňového poradcu p. H. P. G. zo spoločnosti Sozietät Graf & Carstnes, adresované spoločnosti NEW YORKER Group-Services International GmbH & Co. KG, Braunschweig, z 11. februára 2021, v ktorom potvrdzuje celkový počet predaných kusov tovarov označených napadnutou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky za obdobie od 24. septembra 2014 do 31. decembra 2014, za obdobie rokov 2015, 2016, 2017, 2018 a obdobie od 1. januára 2019 do 24. septembra 2019. K uvedenému vyhláseniu bola predložená aj tabuľka, ktorá sa zhoduje s prílohou dôkazu č. 14, a teda aj s tabuľkou predstavujúcou dôkaz č. 6.

Dôkaz č. 16 predstavuje dve prílohy, ktoré boli pôvodne predložené ku konaniu v Nemecku. Predložený materiál obsahuje vysvetľujúce informácie k údajom na dodacích listoch, fotografie tovarov s číslom kódu a jeho súčasťou sú aj listy štýlu. Takisto je v nich uvedená informácia, že značka „IQ“ je len doplnková značka NEW YORKER, značka tzv. lacného sezónneho tovaru – rýchlej módy a nie je predmetom masívneho marketingu (príloha 1, str. 18).

Dôkaz č. 17 predstavuje rozsudok Krajského súdu Braunschweig z 3. novembra 2021 zn. 9 O 2825/20 so strojovým prekladom z nástroja google prekladač a v prípade dôkazu č. 18 ide o rozsudok Okresného súdu Štokholm z 15. decembra 2020 zn. PMT 2491-20 so strojovým prekladom z nástroja google prekladač.

Pokiaľ ide o zhodnotenie dôkazných materiálov predložených majiteľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o. patrí do obchodnej siete NEW YORKER, ktorá je predajcom odevov, obuvi a odevných doplnkov, pričom prevádzkuje obchody v mnohých krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky. Spoločnosť NEW YORKER Slovakia, s. r. o. napadnutú ochrannú známku používa so súhlasom majiteľa (dôkaz č. 13), pričom predajne NEW YORKER sa v rozhodnom období nachádzali v rôznych mestách Slovenska ako Bratislava, Košice, Poprad, Trenčín, Košice, Dunajská Streda atď. Ako vyplynulo z predložených dôkazov, v období od 24. septembra 2014 do 24. septembra 2019 bolo predaných na území Slovenska viac ako 13 000 ks tričiek, 2 000 ks blúzok, 7 000 ks bünd, 2 000 ks spodnej bielizne, 1 700 ks sukní, 19 000 ks nohavíc, 4 000 ks mikín, 2 000 ks obuvi, 2 800 ks odevných doplnkov, 1700 ks tašiek a peňaženiek označených napadnutou ochrannou známkou (dôkazy č. 6, 7, 8, 11, 14 a 15). Aj napriek tomu, že na predložených faktúrach a dodacích listoch sa napadnutá ochranná známka priamo nenachádza, na základe prepojenia číselných kódov tovarov uvedených na dodacích listoch (dôkaz č. 8), listoch štýlu (dôkaz č. 4) a v spojitosti s tabuľkou s údajmi, kde sú prepojené údaje o faktúrach, dodacích listoch, tovaroch s ich číselnými kódmi a miestom predajne NEW YORKER (dôkaz č. 9), resp. na základe prepojenia dodacích listov (dôkaz č. 11) s číselnými kódmi zobrazenými na fotografiách visačiek jednotlivých tovarov (dôkaz č. 12), možno mať za preukázané, že napadnutá ochranná známka sa v súvislosti s týmito tovarmi používala. O používaní napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi tričká, blúzky, bundy, spodná bielizeň, sukne, nohavice, mikiny, obuv, odevné doplnky, tašky a peňaženky svedčia aj fotografie predstavujúce dôkaz č. 2 a 3 a zľavové kupóny „FALL IN LOVE“ a „VEĽKONOČNÝ ŠPECIÁL“ týkajúce sa predajných akcií zorganizovaných v období rokov 2017 a 2019 vo všetkých predajniach NEW YORKER na Slovensku (kupóny boli distribuované v množstve 330 800 ks). Uvedené tovary, pre ktoré sa používala napadnutá ochranná známka, tak zodpovedajú tovarom „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triede 18 a tovarom napadnutej ochrannej známky v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. tovarom „*pánske a dámske odevy vrátane pletenín, pleteného tovaru, odevov z kože a imitácie kože, najmä blúzok, košiel, tričiek, mikín, sák, pulóvrov, topánok, korzetov, nohavíc, sukní, odevov, kombinéz, kabátov, spodnej bielizne, plaviek, pokrývok hlavy, šálov, čeleniek, teplákových súprav, rukavíc, opaskov na odevy, obuv*“.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že dôkazné materiály predložené majiteľom z hľadiska rozsahu používania napadnutej ochrannej známky sú dostatočné na preukázanie skutočnosti, že cieľom majiteľa bolo získanie obchodnej pozície na relevantnom trhu a spotrebiteľia mali možnosť v relevantnom časovom období sa s tovarmi označenými napadnutou ochrannou známkou stretnúť. Preukázané množstvo dodávky tovarov, a to aj bez ohľadu na skutočnosť, že značka „IQ“ je len doplnková značka siete NEW YORKER, značka tzv. lacného sezónneho tovaru – rýchlej módy a nie je predmetom masívneho marketingu, nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade považovať za nízke, a nemožno ho hodnotiť ako čisto symbolické, minimálne alebo fiktívne, iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že pri posudzovaní rozsahu používania napadnutej ochrannej známky je potrebné mať na pamäti, že účelom inštitútu skutočného používania ochrannej známky nie je hodnotenie obchodného úspechu majiteľa, jeho postavenia na príslušnom trhu či veľkosti trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb, ale to, že išlo o používanie verejné, t. j. pre skutočných alebo potenciálnych zákazníkov tovarov alebo služieb.

Navrhovateľ argumentoval tým, že majiteľ síce predložil dôkazy o dodávkach tovarov do konkrétnych obchodov na Slovensku, ale nepredložil dôkazy, z ktorých vyplýva, že dodané tovary boli označené

napadnutou ochrannou známkou a konečný spotrebiteľ si ich zakúpil. Podľa jeho názoru majiteľ by nemal mať problém poskytnúť ponuky webových stránok, katalógy alebo fotografie z obchodov s oblečením označených napadnutou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že majiteľ predložil dostatok dôkazov o tom, že na slovenský trh dodával tovary označené napadnutou ochrannou známkou v takom rozsahu a frekvencii, ktorá postačuje na preukázanie skutočnosti, že jeho cieľom bolo získanie obchodnej pozície na relevantnom trhu a spotrebiteľia sa tak mali možnosť v relevantnom časovom období s takto označenými tovarmi stretnúť.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že majiteľ v preskúmanom prípade preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach v súvislosti s tovarmi „*plastové a textilné výrobky, a to tašky, najmä športové a nákupné tašky*“ v triede 18 a všetkými tovarmi, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku ponechal pre územie Slovenskej republiky pre tieto tovary v platnosti.

Vzhľadom na všetky vyššie 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 opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský 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.**

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda úradu

#### **Doručiť:**

FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika  
Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária, Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika