


Banská Bystrica 16.11.2023
OZ 177093/I-30-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Vlan s. r. o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava

(ďalej navrhovateľ) na čiastočné zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 177093  majiteľa Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Stentors advokátska kancelária s. r. o., Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na zrušenie ochrannej známky č. 177093 sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 24.1.2023 doručený návrh na čiastočné zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 177093



(ďalej napadnutá ochranná známka) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal tovarov „*prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky; prístroje na meranie alkoholu v dychu*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku sa stalo vo verejnosti obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu, pričom nejde o ojedinelé používanie, ale používanie vo veľkom rozsahu, o čom svedčia predložené dôkazy. Podľa navrhovateľa z dôkazov vyplýva, že ide o masívne používanie naprieč celým územím Slovenskej republiky.

Navrhovateľ poukázal na to, že tovary „*prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky*“ sú všeobecným pojmom, kam patria aj prístroje na meranie alkoholu v dychu ako konkrétny pojem.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka, ktorá je obsiahnutá aj v obchodnom mene majiteľa, bola pôvodne fantazijným označením pre všetky zapísané tovary, avšak postupne jej masívnym používaním v spoločnosti na označenie všetkých prístrojov na meranie alkoholu v dychu bez rozlišovania ich obchodného pôvodu sa stratil individualizačný charakter výrobcu. Napadnutá ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „*prístroje na meranie alkoholu v dychu*“, čím došlo k jej zdruhoveniu.

Navrhovateľ konštatoval, že podľa dôkazov spotrebiteľská verejnosť minimálne od roku 2008 slovom „dreger“, „dréger“ alebo „dräger“, čo je fonetické vyjadrenie napadnutej ochrannej známky, pomenúva prístroje na meranie alkoholu v dychu vo všeobecnosti a posledných 15 rokov označenie „dreger“ nie je vnímané vo väzbe na výrobky majiteľa, ale ako druh tovaru - prístroj na meranie alkoholu v dychu. Napadnutá ochranná známka sa nečinnosťou majiteľa stala označením, ktoré spotrebiteľská verejnosť vníma a používa na pomenovanie celej kategórie tovarov „prístroje na meranie alkoholu v dychu“, a preto nie je ďalej schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlišovať tento tovar majiteľa od tovarov iných osôb. Navrhovateľ upozornil, že majiteľ zjavne nepodnikol žiadne kroky alebo podnikol nedostatočné kroky na zabránenie vzniku tohto stavu.

Navrhovateľ poukázal na príspevok s názvom „Zdruhovenie označení“, ktorý bol uverejnený v recenzovanom zborníku vedeckých prác Košické dni súkromného práva I. z roku 2016 a citoval z neho časti týkajúce sa procesu zdruhovania ochranných známok. Ďalej uviedol, že skutočnosť, že sa napadnutá ochranná známka v jej fonetickej podobe „dréger“, „dreger“, „drager“ a „dräger“ v čase po jej zápise do registra ochranných známok stala obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu, preukazujú rôzne články od roku 2008 do roku 2022, výsledky vyhľadávania v prehliadači Google, ukážky z rôznych portálov, ktoré navrhovateľ predložil ako súčasť textu návrhu.

Podľa navrhovateľa predmetné dôkazy jednoznačne preukazujú, že napadnutá ochranná známka sa v jej fonetickej podobe „dreger“, „dréger“, ale aj ako „dräger“ a „drager“, používa na pomenovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu vo všeobecnosti. Poukázal na to, že výrazy „dreger“ a „dréger“ sú novinármi, reportérmi v mnohých médiách, vrátane médií s celoslovenskou pôsobnosťou masívne používané na všeobecné pomenovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu, tieto výrazy používa aj polícia, odborníci na alkoholizmus a bežná verejnosť. Navrhovateľ konštatoval, že v čase od zápisu napadnutej ochrannej známky do dňa podania návrhu stratila napadnutá ochranná známka väzbu na jej majiteľa a napadnutá ochranná známka sa v jej fonetickej podobe „dreger“, „dréger“, „dräger“ a „drager“ stala obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu vo všeobecnosti, bez ohľadu na ich obchodný pôvod. Verejnosť vníma napadnutú ochrannú známku ako označenie druhu tovaru, nie ako výrobok majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach čiastočne zrušil napadnutú ochrannú známku pre „prístroje na meranie alkoholu v dychu“, a to tak, že ju zruší pre tovary „prístroje na meranie alkoholu v dychu“ v triede 9 a tovary „prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky“ obmedzí na „prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz (s výnimkou prístrojov na meranie alkoholu v dychu) a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky“ v triede 9 medzinárodného triedenia.

Listom úradu z 21.2.2023 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.

Navrhovateľ v podaní doručenom 28.3.2023 doplnil svoj návrh o určenie dňa, ku ktorému dôvod na zrušenie nastal. Uviedol, že v návrhu boli predložené dôkazy o zdruhovaní napadnutej ochrannej známky z rokov 2008 až 2022, z ktorých vyplýva, že napadnutá ochranná známka stratila po zápise svoju rozlišovaciu spôsobilosť pre prístroje na meranie alkoholu v dychu. Podľa navrhovateľa bola napadnutá ochranná známka už v roku 2012 používaná ako všeobecné označenie pre druh tovarov a situácia sa podľa dôkazov ani v priebehu ďalších 10 rokov nezmenila. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ 23.9.2021 podal na navrhovateľa žalobu pre porušovanie práv z napadnutej ochrannej známky, ktorú v konaní predložil a ktorá bola majiteľom odôvodnená tým, že navrhovateľ používa označenie „dreger“ pre tovary na meranie alkoholu v dychu.

Na základe uvedeného navrhovateľ ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, navrhol určiť 22.9.2021, t. j. deň predchádzajúci podaniu žaloby. Navrhovateľ svoj právny záujem preukazoval prebiehajúcim súdnym sporom o právach vyplývajúcich z napadnutej ochrannej známky, konkrétne žalobou podanou zo strany majiteľa, ktorý si voči navrhovateľovi uplatnil práva, ktoré mu podľa navrhovateľa zo zdruhovenej ochrannej

známky už nevyplývali. Navrhovateľ preto navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku čiastočne zrušil s účinkami od 22.9.2021.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 14.6.2023 uviedol, že tvrdenia a závery navrhovateľa považuje za nesprávne, nepreukázané a v rozpore so zákonom. Podľa neho podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie sú naplnené. Konštatoval, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a návrh sa neopiera o relevantné dôkazy. Poukázal na to, že hodnota jeho ochranných známkov je vysoká, pričom závery navrhovateľa v návrhu nemajú právne základy v právnom poriadku Slovenskej republiky a sú v príkrom rozpore so zákonom o ochranných známkach aj so základnými ústavnoprávnymi atribútmi.

Majiteľ uviedol, že z predložených dôkazov nevyplýva, že skutočnosti tvrdené navrhovateľom sa jednoznačne týkajú napadnutej ochrannej známky, ktorá je obrazová. Upozornil, že navrhovateľ sa snažil stotožniť napadnutú ochrannú známku, ktorej slovný prvok pozostáva zo slova „Dräger“ s iným označením, a to slovom „dreger“, „dréger“, „drager“ či „dräger“, avšak nejde o identické označenie s napadnutou obrazovou ochrannou známkou.

Ďalej upozornil na rozdiel medzi právom majiteľa ochrannej známky domáhať sa súdnej ochrany podľa § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pri ktorom sa posudzuje nielen zhodnosť, ale aj podobnosť (zameniteľnosť) označenia s ochrannou známkou a medzi právom tretej osoby domáhať sa zrušenia ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pri ktorom musí ísť vždy konkrétne o ochrannú známku, nie o podobné, či zameniteľné označenie. Zdôraznil, že používanie zameniteľných, nie identických označení, nemá žiadnu právnu relevanciu pre správne konanie o zrušení ochrannej známky, čo potvrdil aj úrad v rámci rozhodovacej činnosti, pri ktorej neprihliadal na dôkazy, ktoré neobsahovali identické slovo (označenie) s dotknutou ochrannou známkou (rozhodnutie úradu POZ 1485-2008/OZ 224292 II/97-2014 z 30.6.2014). Podľa majiteľa z dôkazov navrhovateľa vyplýva, že označenia, ktoré sú údajne napadnutou ochrannou známkou, neobsahujú slovné a vizuálne prvky napadnutej ochrannej známky a neobsahujú pojem „Dräger“ vo vyobrazení, ktorým je tvorená, preto nepreukazujú stratu jej rozlišovacej spôsobilosti.

Majiteľ ďalej konštatoval, že navrhovateľ v návrhu nepreukázal, že slová „dreger“, „dréger“, „drager“ či „dräger“ sa stali obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu. Predložené dôkazy predstavujú podľa majiteľa nezanedbateľnú a účelne vylustrovanú úzku skupinu prameňov, v ktorých sa náhodne spomínajú uvedené pojmy.

Majiteľ ďalej uviedol, že na označenie pre prístroje na meranie alkoholu v dychu sa ako obvyklý výraz používa pojem alkohol tester, o čom predložil dôkazy (výsledky vyhľadávania z internetového vyhľadávачa, rôzne články, v ktorých je uvedený pojem alkohol tester a výrazy „drager“ či „dräger“ sa v nich vôbec nespomínajú). Podľa majiteľa dôkazy navrhovateľa nie sú spôsobilé preukázať, že v prípade pojmov, ktoré uviedol navrhovateľ, by mohlo ísť o obvyklé pomenovanie prístrojov na meranie alkoholu v dychu.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ si zamieňa inštitút zdruhovania s inštitútom príznačnosti ochrannej známky k tovarom majiteľa. Uviedol, že tovar označovaný napadnutou ochrannou známkou má významné postavenie v predajnosti a fakt, že je v povedomí verejnosti nemožno vykladať ako stratu rozlišovacej spôsobilosti. Poukázal pritom na rozhodovaciu prax súdov (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. Obdo V 57/99), podľa ktorej dlhodobé používanie rovnakého označenia na určitom druhu tovaru u spotrebiteľov automaticky vyvoláva predstavu toho druhu tovaru. Ako príklad uviedol označenie PERSIL, pod ktorým si spotrebiteľ predstaví prací prášok, avšak v takomto prípade nejde o tzv. zdruhovanie označenia. Majiteľ konštatoval, že v tomto prípade si spotrebiteľia pod napadnutou ochrannou známkou predstavujú prístroj na meranie alkoholu v dychu (alkohol tester) majiteľa, keďže tento tovar predstavuje príznačnú časť portfólia majiteľa na Slovensku. Zdôraznil, že v minulosti bol v zásade jediným zdrojom takýchto výrobkov, keďže práve majiteľ, resp. spoločnosť skupiny Dräger, boli jednými z prvých výrobcov tohto typu prístrojov, a teda si spotrebiteľia napadnutú ochrannú známku spájajú s týmto tovarom majiteľa. Majiteľ upozornil, že nejde o zdruhovanie napadnutej ochrannej známky, keďže v spoločnosti sa nestratil individualizačný charakter výrobcu k danému tovaru a z napadnutej ochrannej známky sa nestalo druhové označenie tovaru. Uviedol,

že verejnosť nepoužíva napadnutú ochrannú známku ako synonymum pre všetky a akékoľvek merače alkoholu v dychu, ale naopak označenie „Dräger“ používa pre merače alkoholu dychu majiteľa, ktorého má spojeného s týmto druhom tovaru, a teda s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu. Majiteľ na preukázanie uvedeného predložil články s recenziami, z ktorých je zrejmá predmetná príznačnosť.

Majiteľ uviedol, že slovný prvok „Dräger“ je obsiahnutý v jeho obchodnom mene, aj v názvoch spriaznených spoločností, s cieľom odlíšenia podnikateľskej činnosti skupiny Dräger od konkurencie, pričom jeho spoločnosť bola založená v Nemecku v roku 1889, pôsobí vo viac ako 190 krajinách, teda napadnutá ochranná známka prezentuje podnikateľa s vyše 100 ročnou tradíciou, preto je jej príznačnosť pre majiteľa zásadná. Podľa neho je nepochybné, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky neoznačuje druh tovaru, ale označenie, ktoré je špecificky spájané s majiteľom a jeho tovarmi. Poukázal na to, že na obaloch jeho tovarov je okrem napadnutej ochrannej známky vždy uvedené aj označenie druhu tovaru, ako profesionálny tester, analyzátor alkoholu v dychu a pod. Majiteľ tiež upozornil, že slovo „Dräger“, ani slová dreger, dréger, drager, sa nenachádzajú v Slovníku slovenského jazyka. Tiež dodal, že v zásade aj sám navrhovateľ priznal, že napríklad pojem dreger sa nemá používať ako obvyklý výraz pre alkohol testery, pričom na túto okolnosť poukazoval navrhovateľ aj na vlastnej internetovej stránke, konkrétne v článku z 2.5.2019. V predmetnom článku bolo uvedené, že *„vysvetľuje svojim zákazníkom a návštevníkom internetovej stránky, že slovo dreger je zaužívané ako všeobecný názov pre alkoholtestery, ale označenie Dräger je ochranná známka a značka konkrétneho výrobcu...“*.

Majiteľ ďalej zhrnul, že má detailne upravenú licenčnú politiku na používanie napadnutej ochrannej známky tretími osobami, prostredníctvom ktorej zakazuje registrovať totožnú ochrannú známku, podobné označenia, používať ich ako doménové mená, e-mailovú adresu, či obchodné meno. Tiež vynakladá značné finančné prostriedky na reklamnú a propagačnú činnosť, pri ktorej používa výlučne napadnutú ochrannú známku, používa značku[®], aby bola široká verejnosť informovaná o tom, že pojem „Dräger“ je duševným vlastníctvom majiteľa a môže sa používať iba a výlučne v spojení s alkohol testermi majiteľa, napr. Dräger Alcotest[®].

Majiteľ zdôraznil, že vo svojej obchodnej komunikácii, reklame, či inej marketingovej činnosti nepoužíva zameniteľné pojmy s napadnutou ochrannou známkou ani pojmy „dreger“, „dréger“, „drager“ či „dräger“ ako všeobecné pomenovanie prístrojov na meranie alkoholu v dychu, naopak zameriava sa na to, aby jeho tovary boli odlišené od konkurencie, a to používaním napadnutej ochrannej známky. Rovnako ani jeho zákazníci, potenciálni zákazníci, či obchodní partneri nepoužívali a nepoužívajú pojmy „dreger“, „dréger“, „drager“ či „dräger“ ako všeobecné pomenovanie alkohol testerov. Súčasne majiteľ uviedol, že v prípade akéhokoľvek konania tretích osôb, ktorým zasahovali do jeho práv k napadnutej ochrannej známke, o ktorom sa dozvedel, vykonal príslušné kroky, na dôkaz čoho predložil žiadosť o upustenie od používania zavádzajúceho pojmu dreger. Majiteľ taktiež poukázal na podanie predžalobnej výzvy určenej navrhovateľovi, aj na následné súdne konanie, ktoré majiteľ inicioval. Tiež uviedol, že na správne označovanie alkohol testerov a používanie napadnutej ochrannej známky vyzýval aj médiá (dôkaz: výzva adresovaná spoločnosť Markíza Slovakia spol. s r. o.).

Na základe uvedeného je podľa majiteľa nepochybné, že prijal dostatočné kroky na preukázanie toho, že bol náležite činný pri ochrane práv k napadnutej ochrannej známke. Podľa neho navrhovateľ neoznačil, kedy podľa neho malo dôjsť k zdruhovaniu a teda neurčil moment, v akom časovom období by sa mala brať do úvahy ním tvrdená nečinnosť majiteľa.

Majiteľ poukázal aj na to, že určenie rozsahu tovarov, pre ktoré navrhovateľ žiada zrušiť napadnutú ochrannú známku, je zmätočné a nezrozumiteľné. Nesúhlasil pritom s tvrdením navrhovateľa, že prístroje na meranie alkoholu v dychu spadajú do množiny *„prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky“*. Uviedol, že sú uvádzané v zozname tovarov a služieb medzinárodného triedenia oddelene, a ak by išlo o duplicitu, úrad by takéto zdvojené tovary nezapísal. Na vysvetlenie uviedol, že prístroje na plyny, pary a škodlivé látky sú určené na detekciu nebezpečných látok v ovzduší, ide o úplne iné zariadenia, než sú alkohol testery, a to nielen s ohľadom na ich vzhľad, ale aj účel ich použitia. Uvedené potvrdzuje aj to, že majiteľ má v rámci kategorizácie svojich produktov na svojej internetovej stránke oddelene uvádzané prístroje na meranie alkoholu a prístroje na detekciu plynov. Majiteľ tiež upozornil, že navrhovateľ požiadal o vykonanie úkonu, ktorý nie je uvedený v zákone o ochranných

známkach, o obmedzenie rozsahu tovarov, pričom podľa neho, ak žiada o zrušenie ochrannej známky, musí požiadať o zrušenie pre ucelenú časť tovarov, pre ktoré je zapísaná.

V závere upozornil, že návrh bol podaný účelovo a dal do pozornosti, že navrhovateľa upozornil na neoprávnený zásah do jeho práv k ochrannej známke a vyzval ho na upustenie od tohto konania, ale navrhovateľ odmietol zrealizovať nápravu. Majiteľ sa obrátil s ochranou svojich práv na súd, pričom Okresný súd v Banskej Bystrici v plnom rozsahu vyhovel žalobe majiteľa a zakázal navrhovateľovi používať zameniteľné označenie „Dreger“ v súvislosti s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu, proti čomu sa navrhovateľ odvolal. Majiteľ vyslovil presvedčenie, že návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky bol realizovaný z dôvodu, aby umelo a bezdôvodne oddialil konečné rozhodnutie odvolacieho súdu. Tento záver podľa majiteľa potvrdzuje aj fakt, že návrh podal až v okamihu, keď bolo dôvodné očakávať, že bude v súdnom konaní neúspešný, a to s ohľadom na výsledok prvostupňového rozhodnutia súdu, hoci návrh mohol podať už pred začatím súdneho konania, keďže už v rámci predžalobnej komunikácie s majiteľom tvrdil, že pojem „dreger“ sa používa ako všeobecný ekvivalent pre alkohol testery.

Na základe uvedeného majiteľ požiadal, aby úrad návrh na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 11.9.2023 reagoval na vyjadrenie majiteľa, v ktorom uviedol, že návrh riadne odôvodnil a preukázal všetky relevantné skutočnosti. Ďalej konštatoval, že tovary, vo vzťahu ku ktorým požadoval zrušenie sú určené jasne a presne a vychádzajú zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka má v zozname tovarov uvedený pojem „*prístroje na meranie alkoholu v dychu*“, ako aj širší pojem „*prístroje na meranie signalizáciu a vykonávanie analýz...*“, do ktorého „*prístroje na meranie alkoholu v dychu*“ logicky spadajú.

Listom úradu z 20.9.2023 bolo podanie navrhovateľa zaslané majiteľovi.

Majiteľ podaním doručeným úradu 5.10.2023 reagoval na podanie navrhovateľa a uviedol, že navrhovateľ sa nevyjadril k jeho základnej argumentácii a reagoval len na argumenty, týkajúce sa zmätočného určenia rozsahu tovarov, pre ktoré má byť napadnutá ochranná známka zrušená a toho, že majiteľ považuje návrh za šikanóznym. Majiteľ zotrval na svojom názore, že prístroje na meranie alkoholu v dychu nespádajú a ani nemôžu spadať pod prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky, pretože ide o dva rôzne typy prístrojov. Taktiež trval na pôvodných konštatovaniach, podľa ktorých bol návrh podaný so šikanóznym úmyslom. Zdôraznil, že dlhodobo uskutočňuje opatrenia a vykonáva kroky na ochranu napadnutej ochrannej známky, zostáva činný pri jej ochrane aj naďalej, čo dosvedčuje okrem iného aj fakt, že na pravidelnej báze realizuje lustráciu verejných zdrojov. V prípade, ak sporadicky nájde prameň, v ktorom sa neoprávnene alebo nesprávne používa napadnutá ochranná známka alebo jej zameniteľný ekvivalent, snaží sa porušujúcu osobu na danú skutočnosť upozorniť. Ide však iba o občasné, ojedinelé situácie, ktorým za žiadnych okolností nemožno prisúdiť povahu všeobecného, pravidelného a rozsiahleho používania. Podľa majiteľa je zrejmé, že ho za žiadnych okolností nemožno označiť za nečinného.

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. b) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

Podľa § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 177093 bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, Nemecko s právom prednosti od 31.1.1992, bola 26.9.1996 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 1, 6, 7, 9, 10, 11 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh sa týkal tovarov „*prístroje na meranie, signalizáciu a vykonávanie analýz a nimi vytvárané systémy na plyny, pary a škodlivé látky; prístroje na meranie alkoholu v dychu*“ v triede 9. Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, sa stalo vo verejnosti obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu. Napadnutá ochranná známka postupne masívnym používaním v spoločnosti na označenie všetkých prístrojov na meranie alkoholu v dychu stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „*prístroje na meranie alkoholu v dychu*“, čím došlo k jej zdruhoveniu. Podľa navrhovateľa spotrebiteľská verejnosť minimálne od roku 2008 slovom dreger, dréger alebo dräger, čo je fonetické vyjadrenie napadnutej ochrannej známky, pomenúva prístroje na meranie alkoholu v dychu vo všeobecnosti. Posledných 15 rokov označenie dreger nie je vnímané vo väzbe na výrobky majiteľa, ale ako druh tovaru - prístroj na meranie alkoholu v dychu. Napadnutá ochranná známka sa nečinnosťou majiteľa stala označením, ktoré spotrebiteľská verejnosť vníma a používa ho na pomenovanie celej kategórie tovarov „*prístroje na meranie alkoholu v dychu*“. Napadnutá ochranná známka nie je ďalej schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlišovať tento tovar majiteľa od tovarov iných osôb. Majiteľ pritom nepodnikol žiadne kroky alebo podnikol nedostatočné kroky na zabránenie vzniku tohto stavu.

Zdruhovenie ochrannej známky znamená stratu rozlišovacej funkcie ochrannej známky a pre jej vlastníka stratu jej ochrany, lebo toto označenie ďalej nie je schopné rozlišovať výrobky a služby pochádzajúce od rôznych majiteľov ochranných známok. Zdruhovenie môže privodiť jednak nesprávne užívanie jej majiteľom, ktoré vedie k premene označenia na druhový pojem, taktiež nevhodným používaním tretími osobami, ktoré majiteľ ochrannej známky strpel. K zdruhoveniu označenia môže dôjsť rozsiahlym používaním pôvodne dištingtívneho označenia zo strany viacerých subjektov, čo môže viesť k degradácii označenia v takej miere, že v očiach verejnosti sa takéto označenie nespája s konkrétnym tovarom či službou konkrétneho výrobcu, resp. poskytovateľa, ale s druhom tovaru alebo služby, čím označenie prestáva plniť funkciu ochrannej známky.

Dôkazné bremeno v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej zdruhovenia nesie navrhovateľ, ktorý musí preukázať, že napadnutá ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby nielen medzi určitou, ale medzi veľkou väčšinou príslušnej skupiny verejnosti vrátane tej, ktorej sa týka obchod s predmetným výrobkom alebo službou. Označenie sa považuje za obvyklé pomenovanie v obchode, ak je bežnou praxou v obchode používať predmetný pojem na označenie tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísané. Súčasne musí navrhovateľ preukázať príčinnú súvislosť medzi jej zdruhovením a konaním, resp. nekonaním jej majiteľa. V prípade, že majiteľ napadnutej ochrannej známky urobil to, čo sa dalo primerane očakávať v konkrétnom prípade, ochrannú známku nemožno zrušiť.

Relevantné obdobie na preukázanie straty rozlišovacej spôsobilosti, a tým zdruhovenia napadnutej ochrannej známky začína plynúť po jej zápise, t. j. po 26.9.1996.

Navrhovateľ v doplnení návrhu v zmysle ustanovenia § 34 ods. 5 zákona o ochranných známkach požiadal, aby ako deň, ku ktorému dôvod na zrušenie nastal, úrad určil 22.9.2021. Žiadosť odôvodnil tým, že majiteľ podal 23.9.2021 proti navrhovateľovi žalobu pre porušovanie práv z napadnutej ochrannej známky. Požiadal preto, aby deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, bol určený ako 22.9.2021, teda deň prechádzajúci podaniu žaloby. Svoj právny záujem odvodzoval od prebiehajúceho súdneho sporu o právach vyplývajúcich z napadnutej ochrannej známky, konkrétne podanou žalobou zo strany majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý si voči navrhovateľovi uplatnil práva, ktoré mu z jeho zdruhovenej ochrannej známky už nevyplývali.

Možno poznamenať, že pojem právny záujem v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia nie je legislatívne bližšie vymedzený, a preto pri jeho uplatnení je úlohou úradu posúdiť, či sú v danom prípade prítomné

skutočnosti, ktoré takýto právny záujem dostatočne odôvodňujú. Takéto posúdenie je predmetom správnej úvahy úradu.

Po posúdení skutočností týkajúcich sa predmetnej žiadosti a uvádzaných v podanom návrhu navrhovateľa bolo zistené, že určenie skoršieho dňa účinnosti zrušenia ochrannej známky pred podaním predmetnej žaloby, by mohlo mať vplyv na konanie pred súdom týkajúce sa žaloby majiteľa voči navrhovateľovi. Požiadavke navrhovateľa možno preto vyhovieť, a ako deň, ku ktorému nastal dôvod na zrušenie ochrannej známky pre dotknuté tovary, možno v prípade zistenia splnenia podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky určiť 22.9.2021.

S prihliadnutím na uvedené je potrebné otázku zdruhovania napadnutej ochrannej známky posúdiť pred 22.9.2021. Predložené dôkazy po tomto období však nemožno úplne odmietnuť, je náležité ich vyhodnotiť z toho hľadiska, či nemôžu byť vzaté do úvahy ako podporné dôkazy s relevanciou na preukázanie situácie na dotknutom trhu.

Navrhovateľ na preukázanie straty rozlišovacej spôsobilosti a toho, že napadnutá ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, predložil dôkazy, ku ktorým priložil aktívne odkazy na webové stránky, ktoré ich zobrazujú a ktoré umožňujú prístup na celý článok, či text:

- príspevok s názvom „Zdruhovenie označení“, JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., recenzovaný zborník vedeckých prác Košické dni súkromného práva I., 2016, str. 428-440, príloha 1N,
- výtlačok článku z časopisu BREAK JÚL 2020 s názvom „Nečakaný raj pod cédrami“, príloha 2N,
- článok zo 17.9.2008 uverejnený v denníku Pravda na <https://spravy.pravda.sk>, v ktorom je uvedené, že „*Policajti dnes kontrolujú vodičov elektronickým testerom, ktorý je nastavený na 0,3 promile. V novom roku nastavujú takzvaný dreger na zákonom stanovených 0,2 promile.*“, ďalej v texte je uvedené odporúčanie zakúpiť si dreger, je citovaný zástupca policajného zboru „*odkedy sme začali alkohol u vodičov zisťovať dregerom namiesto trubičiek...*“, dôkaz č. 1,
- články z 23.4.2012 a z 27.4.2012 uverejnené v denníku PLUS JEDEN DEŇ na www1.pluska.sk s názvom: „*Zisťovali sme, za koľko si kúpite alkoholtester*“ a „*Vyskúšali sme za vás alkotestery: ako presne fungujú?*“, články sa týkajú alkoholtesterov, ktoré sú ďalej v texte označované aj ako dregery („*či vám už alkohol vyprchal, dreger sa vám môže zísť...*“, „*Pri alkotesteroch existujú dve základné rozdelenia – dregery s polovodičovým*“, „*Dregery v rôznych cenách sme nakúpili...*“, „*Potom sme fúkali do všetkých zakúpených dregеров aj do alkotestera, ktorý používa slovenská polícia.*“). V oboch článkoch sú zobrazené rôzne alkohol testery, ktoré sú v ponuke na trhu. Po preverení obsahu článku na predmetnej webovej stránke bolo zistené, že v galérii k článku z 27.4.2012, ktorej časť je viditeľná aj v predloženom výtlačku, sú okrem iných zobrazené aj výrobky označené napadnutou ochrannou známkou, a to Dräger Alcotest 3000 a Dräger Alcotest 7410, opatrené aj evidenčným štítkom so znakom SR, pričom tieto výrobky sú označené za oficiálny policajný alkotester, dôkazy č. 2 a 3,
- článok z 20.12.2013 uverejnený v denníku Nový Čas na www.novy.cas.sk s názvom „*Extrém, ktorý doteraz žiadny vodič neskúšal*“, v ktorom autor opisuje policajnú akciu, používa slovo dreger ako názov prístroja na meranie alkoholu v dychu, rovnako pri citácii policajta používa toto slovo, dôkaz č. 4,
- články z 12.3.2014 a 12.11.2014 uverejnené v denníku PLUS JEDEN DEŇ na www1.pluska.sk s názvom „*Kandidátov na prezidenta sme podrobili dychovej skúške*“ a „*Opití rekordéri za volantom*“, v prvom článku autor pri opise kontroly alkoholu v dychu použil slová tester, alkoholtester, ale tiež poznamenal „*...uňho dreger ukázal...*“, v druhom článku je slovo dreger použité raz „*Jemu dreger ukázal tri promile*“, dôkazy č. 5 a 6,
- články z 13.3.2015, 25.6.2015, 5.9.2015 a 12.11.2015 uverejnené v denníku PLUS JEDEN DEŇ, Hospodárskych novinách, denníku Nový Čas v sekciách krimi, správy, zahraničné správy, auto, v ktorých je použité v texte slovo dreger ako názov prístroja na meranie alkoholu v dychu (promile), napr. „*...alkotester, teda dreger.*“, resp. je citovaný vedúci odboru školstva „*Dreger ukázal 0,36 mg ...*“, „*...mysliac si, že tým oklame dreger (tester na alkohol)...*“, dôkazy č. 7 až 10,
- články z 12.1.2016, 18.1.2016, 20.1.2016, 29.1.2016, 2.2.2016, 10.3.2016, 20.5.2016, 27.6.2016, 29.6.2016, 11.8.2016, 24.8.2016, 2.9.2016, 25.9.2016, 13.10.2016, 26.10.2016, 27.11.2016, 29.11.2016, uverejnené na www.presov.dnes24.sk, www.kosice.dnes24.sk, www.lucenec.dnes24.sk, www.michalovce.dnes24.sk, www.roznava.dnes24.sk, www.mikulas.dnes24.sk, v denníkoch Pravda,

PLUS JEDEN DEŇ, Nový Čas, na www.tvnoviny.sk, www.noviny.sk, www.blog.sme.sk, myorava.sme.sk, zdravie.pluska.sk, myturiec.sme.sk, zväčša ide o krátke články z regiónov zo sekcie krimi, ktoré informujú o vodičoch, ktorým polícia namerala alkohol v dychu, pričom v správach z regiónov (www.dnes24.sk - dôkazy č. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20) je priamo v názvoch použité slovo dreger vo význame prístroja na meranie alkoholu v dychu, v ostatných článkoch je slovo dreger použité v texte. Z kontextu článkov vyplýva, že ide o označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu; článok v dôkaze č. 23 z www.tvnoviny.sk je prepisom reportáže televízie Markíza, pričom na obrázku k článku, resp. v reportáži, je zobrazený prístroj na meranie alkoholu v dychu označený napadnutou ochrannou známkou a opatrený evidenčným štítkom so znakom SR. Z reportáže je zrejmé, že ide



o oficiálny policajný alkohol tester

Dôkaz č. 25 predstavuje blog, ide

teda o osobný príspevok a názor blogera v denníku SME; v článku v dôkaze 27 je citovaná náhodne vybraná cyklistka, ktorá použila slovo dreger, dôkazy č. 11 až č. 29,

- reportáž z 24.1.2017 z relácie KRIMI na TV JOJ a súvisiaci článok na webových stránkach televízie, v ktorých je slovo dreger uvedené ako prístroj, v reportáži v minúte záznamu 1:29' redaktorka používa slovo dreger na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, pričom hovorí, že pri pokuse použili rovnaký typ policajného dregera ako policajná hliadka, zobrazený oficiálny policajný prístroj je označený napadnutou ochrannou známkou, dôkaz č. 30,
- články zo 16.3.2017, 20.3.2017, 29.3.2017, 16.4.2017, 4.7.2017, 31.7.2017, 16.8.2017, 18.8.2017, 19.8.2017, 22.8.2017, 31.8.2017, 19.11.2017, 4.12.2017, 5.12.2017 uverejnené na blogu Denníka N, na www.kosice.dnes24.sk, www.mikulas.dnes24.sk, www.zilina.dnes24.sk, www.blog.sme.sk, www.manmagazin.sk, v denníkoch PLUS JEDEN DEŇ a Nový Čas, opäť časť článkov (dôkazy 31, 33, 34, 44, 45) obsahuje slovo dreger v názve článku, ide o krátke regionálne správy zo stránok www.dnes24.sk, ktoré informujú o aktuálnom dianí na cestách; články v dôkazoch 37 až 39 a 41 sa týkajú jednej situácie, slovo dreger je použité v citácii osoby, ktorej bol nameraný alkohol v dychu; v dôkazoch 46 a 47 ide o rovnaký článok uverejnený v Novom Čase a v Manmagazine, v článkoch sa slovo dreger objavuje ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkazy č. 31 až 41, 44 až 47,
- reportáž z 21.10.2017 z relácie Noviny na TV JOJ uverejnená aj ako článok na webových stránkach televízie a článok z 23.10.2017 v Novom Čase, v ktorých je slovo dreger aktérom nehody použité ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkazy č. 42 a 43,
- články z 8.1.2018, 19.3.2018 uverejnené na www.mikulas.dnes24.sk a na www.tvnoviny.sk, v článku z webovej stránky mikulas.dnes24.sk je slovo dreger v názve, v druhom článku je slovo dreger v texte, v oboch vo význame prístroja na meranie alkoholu v dychu dôkazy, č. 48 a 49,
- článok z 3.4.2018 uverejnený na www.refreshers.sk, ktorý informuje o príspevku Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti z obdobia Veľkej noci a hovorí o množstve vodičov, ktorým bol nameraný alkohol v dychu, pričom v texte je uvedené, že „*prvá časť galérie obsahuje až 78 fotografií drégerov...*“, v príspevku sú zobrazené alkoholtestery s rôznymi nameranými hodnotami, je tu zobrazený jeden prístroj označený napadnutou ochrannou známkou, inak sú zobrazené prístroje označené označením AlcoQuant, dôkaz č. 50,
- články z 21.2.2019, 2.5.2019, 11.5.2019, 13.7.2019, 21.7.2019, uverejnené v denníkoch Nový Čas a PLUS JEDEN DEŇ a na www.refreshers.sk, v článkoch je v texte použité slovo dreger, ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkazy č. 51 až 55,
- článok, podľa navrhovateľa uverejnený v denníku PLUS JEDEN DEŇ z 26.7.2019, z ktorého však nie je zrejmé jeho datovanie ani pôvod, pričom k nemu nebol pripojený odkaz, na ktorom by bolo možné článok preveriť, v texte článku je spomenuté slovo dreger ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkaz č. 56,
- článok z 31.7.2019, podľa navrhovateľa uverejnený na Košice Dnes, z výtlačku nie je zrejмый jeho pôvod, v jeho texte je uvedené, že policajná hliadka merala alkohol v dychu drágerom, pričom podľa navrhovateľa je na priložených obrázkoch viditeľné, že nejde o prístroj označený napadnutou ochrannou známkou, ale ide o prístroj Envitec AlcoQuant, z predloženej fotografie to ale nie je možné rozpoznať, dôkaz č. 57,
- výtlačok článku z denníka Korzár, podľa navrhovateľa z 8.8.2019, článok nie je datovaný ani nie je zrejмый jeho pôvod, text sa týka udalosti, kde polícia zistila, že kontrolovaná osoba má zákaz činnosti

viest motorové vozidlá od februára 2019, z čoho možno usudzovať, že ide o článok z obdobia po februári 2019, pričom autorka v texte použila slovo dreger ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkaz č. 58,

- články z 13.8.2019, 17.8.2019, 18.8.2019, 18.9.2019, 14.10.2019, 21.10.2019, 15.12.2019, 13.12.2019, 18.12.2019, 23.12.2019 uverejnené na www.zive.sk, www.refreshersk.sk, www.autoviny.sk, www.topky.sk, www.poprad.dnes24.sk, na webe TV JOJ noviny.sk, v denníku PRAVDA, na www.povazska.dnes24.sk, www.roznava.dnes24.sk, v dôkazoch č. 60, 62, 65, 67 bolo slovo dreger použité priamo v názvoch článkov, išlo o články z www.refreshersk.sk, www.noviny.sk a správy na stránkach www.dnes24.sk, v ďalších článkoch bolo slovo dreger použité v texte na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkazy č. 59 až 68,
- nedatovaná fotografia z videa (minúta záznamu 2:17'), na ktorej je zobrazený zrejme alkohol tester; podľa navrhovateľa ide o reportáž z Televíznych novín televízie Markíza z 13.1.2020, avšak na fotografii nie je viditeľný dátum ani použitie slova dreger, nie je pripojený ani odkaz na predmetnú reportáž, dôkaz č.69,
- vtip zverejnený na stránke www.najpravo.sk 26.2.2020, v ktorom je použité slovo dreger vo význame prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkaz č. 70,
- články z 10.2.2020, 12.2.2020, 17.2.2020, 28.4.2020, 7.6.2020, 17.6.2020, 23.6.2020, 30.6.2020, 7.7.2020, 29.7.2020, 15.9.2020, 28.9.2020, 26.10.2020, 15.11.2020, 24.11.2020, 29.11.2020, 30.11.2020, uverejnené na www.bratislava.dnes24.sk, www.trencin.dnes24.sk, na webe TV JOJ noviny.sk, na webe TV Markíza www.tvnoviny.sk, na blogoch www.pravda.sk a www.sme.sk, na www.roznava.dnes24.sk, www.spisska.dnes24.sk, mytopolcany.sk, v časopise BREAK (príloha 2) a www.break.cas.sk, v Topoľčianskych novinách, v denníku PLUS JEDEN DEŇ, na www.postoj.sk, www.hlavnydennik.sk, články z 24.11.2020, 29.11.2020 a 30.11.2020 opisujú tú istú udalosť (dôkaz č. 86), v texte troch článkov je použité slovo dräger ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, pričom na fotografiách v týchto článkoch je zobrazený prístroj značky AlcoQuant, v ďalších článkoch je v texte, resp. v názve štyroch článkov týkajúcich sa regionálnych správ zo stránok www.dnes24.sk (dôkazy č. 71, 73, 77, 78), použité slovo dreger na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkazy č. 71 až 86,
- články z 20.1.2021, 23.2.2021, 17.3.2021, 6.4.2021, 12.5.2021, 25.5.2021 uverejnené na www.teraz.sk, www.ereport.sk, www.aktuality.sk, www.topky.sk, www.autobild.pluska.sk, v článkoch je v texte uvádzané slovo dreger, resp. raz drager, na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, na fotografiách pri dvoch článkoch je zobrazený prístroj značky AlcoQuant, dôkazy č. 87 až 92,
- komentár z 28.10.2021 k článku z 27.10.2021, ktorý bol uverejnený na www.seredonline.sk, v ktorom osoba s užívateľským menom Vodič použila slovo dreger na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkaz č. 93,
- články z 1.1.2022, 17.1.2022, 3.7.2022, 4.7.2022, 9.10.2022 uverejnené na www.refreshersk.sk, www.autoviny.sk, na www.magazin.pluska.sk, www.dobrenoviny.sk, na blogu www.sme.sk, v texte článkov, resp. v blogu je použité slovo dreger vo význame prístroja na meranie alkoholu v dychu, resp. merača alkoholu alebo alkotesteru, dôkazy č. 94, 95, 99, 100, 104,
- nedatované fotografie obrazoviek, na ktorých je zachytená reportáž TV Markíza a spravodajské relácie TV JOJ, bez uvedenia presného odkazu na stránky, podľa navrhovateľa ide o reportáže z 28.3.2022, ktoré sa týkali jednej udalosti, pri prepise jednej reportáže je v texte použité slovo dreger, použil ho policajt, dôkazy č. 96 a 97,
- nedatovaná fotografia obrazovky, na ktorej sú zachytení moderátori uvádzajúci reláciu Televízne noviny na TV Markíza, bez uvedenia presného odkazu na stránku, podľa navrhovateľa ide o reportáž z 18.4.2022, keďže fotografie je zachytený prepis rozhovoru moderátorov, v ktorom jeden z nich použil slovo dreger ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, dôkaz č. 98,
- fotografia obrazovky z 3.10.2022, na ktorej je redaktorka relácie Správy a komentáre RTVS, s priloženým odkazom na www.rtvsk.sk, moderátorka v reportáži hovorí *...alkohol tester, ten dreger ľudovo nazvaný...*, dôkaz č. 102,
- fotografia prvej strany článku z 3.10.2022 uverejneného v MY noviny, vo viditeľnom texte nie je použité slovo dreger, aj keď navrhovateľ citoval vetu z článku, v ktorej je toto slovo použité, zrejme však ide o text na ďalšej strane, dôkaz č. 103,

- články zo 14.8.2022 a 16.10.2022 uverejnené v denníku Nový Čas, v ktorých je v zobrazenom texte v návrhu uvedené slovo dreger, avšak po preverení obsahu predmetných článkov po kliknutí na odkazy je už v aktuálnom texte použité slovo alkohol tester, dôkazy č. 101 a 105,
- nedatovaný výtlačok s výsledkom vyhľadávania po zadaní kľúčového slova dreger do vyhľadávača Google, s počtom výsledkov viac ako 3 mil., výsledky zobrazujú ponuky rôznych predajcov na predaj alkohol testerov, vyhľadávač ponúka podobné vyhľadávania zahŕňajúce sencor dreger, online dreger, policajny dreger, dreger alza, alkohol tester, súčasne odkazy na stránky s možnosťou kúpy rôznych alkohol testerov, medziiným aj značky Dräger, pričom okrem použitých kľúčových slov na žiadnej stránke nie je uvedené slovo dreger, dôkaz č. 106,
- výtlačky zo stránok www.dodomacnosti.sk (aktualizované 24.11.2022), www.lacnenakupovanie.sk a www.necenzurovane.sk, na výtlačku stránky www.dodomacnosti.sk je zobrazená informácia: Vyberáme alkohol tester - test a recenzie 10 najlepších v 2023, sú tu zobrazené vybrané alkohol testery, pri ponukách konkrétnych výrobkov sú výrobky označované ako alkohol testery, v ich hodnotení je raz použité slovo dräger, v informačnom texte o alkohol testeroch je použité viackrát slovo dreger, je tu zobrazený aj výrobok označený napadnutou ochrannou známkou Dräger Alcotest 3820 označený ako výrobok „Pre náročných“, pri preverení obsahu článku na priloženom odkaze bola stránka aktualizovaná 13.9.2023, v texte je spomínaná spoločnosť majiteľa a jej alkohol testery nesúce napadnutú ochrannú známku sú označené symbolom „overená značka“; v nedatovanom výtlačku zo stránky www.lacnenakupovanie.sk bolo vyhľadávané slovo alkohol tester- dreger a výsledok ukazuje jeden prístroj označený ako alkohol tester digitálny - dreger, značky Altik; na výtlačku stránky www.necenzurovane.sk sú zobrazené Testy a recenzie dregerov a alkohol testerov 2022, pri zobrazených výrobkoch - víťazoch testu v rôznych cenových reláciách sú zobrazené výrobky - alkohol testery rôznych značiek, medzi iným aj alkohol tester Dräger Alcotest, dôkaz č. 107.

Majiteľ vo vyjadrení predložil nasledovné dôkazy:

- nedatované výtlačky s výsledkom vyhľadávania po zadaní kľúčových slov „alkohol tester“ a alkohol tester do vyhľadávača Google s počtom výsledkov 551 tis. a viac ako 4 mil., pričom výsledky zobrazujú odkazy na stránky s možnosťou kúpy rôznych alkohol testerov, prílohy 1, 2,
- výtlačky článkov zo 6.10.2022, 11.7.2022 uverejnené na www.sme.sk, zive.aktuality.sk, v ktorých je používaný pojem tester na alkohol, či alkohol tester, prílohy 3, 4,
- nedatovaný text zo stránky www.alkohol-testery.eu, v ktorom je používané na označovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu pojem alkohol tester, príloha 5,
- nedatované výtlačky zo stránky www.testersk.com, www.testeralkoholu.sk, www.autoeshop.sk/alkohol-testery s ponukou kúpy profesionálnych alcotesterov, či alkohol testerov, na niektorých sú zobrazené aj výrobky označené napadnutou ochrannou známkou a označené ako profesionálne policajné alkohol testery, prílohy 6, 7, 9,
- článok z 27.2.2023 uverejnený na stránke www.spravy.pravda.sk, v ktorom je spomínaný alkohol tester a zobrazená fotografia policajného prístroja značky AlcoQuant, príloha 8,
- článok z 15.1.2018 uverejnený na stránke www.cas.sk, v ktorom je používaný pojem tester a alkohol tester na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, príloha 10,
- článok zo 7.11.2016 na internetovej stránke www.noviny.sk, v ktorom je používaný pojem alkohol tester, príloha 11,
- fotografie výrobkov majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou v nedatovaných článkoch na stránkach www.spotrebitelskytest.sk, www.equiplo.sk, www.necenzurovane.sk (Testy a recenzie dregerov a alkohol testerov 2023), www.topbyvanie.sk (komentár k článku zo 14.6.2021), na ktorých sú výrobky značky Dräger opísané ako kvalitné a poloprofesionálne alkohol testery, kvalitné nemecké detektory alkoholu od najznámejšieho výrobcu s vysokou presnosťou, obdobne používa aj polícia, sú opisované ako to najlepšie, čo môžete na trhu zaobstarať, spoločnosť majiteľa je označená ako jedna z najspoľahlivejších, ktorá je na trhu už desiatky rokov, ide o recenzie a testy výrobkov, prílohy 12 až 15,
- časť z výročnej správy majiteľa z roku 2022 spolu s aktívnym odkazom na webovú stránku majiteľa, na ktorej je dostupná celá výročná správa majiteľa, v zobrazenej časti sú uvedené názvy konsolidovaných spoločností v rôznych krajinách sveta, v ktorých má majiteľ, resp. skupina Dräger svoj podiel, je tu uvedená aj slovenská spoločnosť Dräger Slovensko, s. r. o., Piešťany, podľa údajov v správe má v nej majiteľ 100 % podiel, z výročnej správy vyplýva, že majiteľ je materskou

- spoločnosťou skupiny Dräger a všetky podiely, ktoré tvoria súčasť globálneho podnikania, sú buď priamo alebo nepriamo kontrolované materskou spoločnosťou, príloha 16,
- ukážky výrobkov majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou zobrazené na stránkach www.alkohol-testery.heureka.sk, www.tester.sk, www.prvynakup.sk, www.promertech.sk, v ich opise a špecifikácii je prístroj predstavený ako alkohol tester, tester na alkohol, profesionálny tester na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, analyzátor alkoholu v dychu a podobne, na predmetných stránkach sú výrobky zaradené do kategórie alkoholových testerov, alcotesterov, dôkazných alkohol testerov, prílohy 16 až 20,
 - výtlačok z webovej stránky navrhovateľa www.dreger.sk s článkom z 2.5.2019 „Krátka história spoločnosti Dräger“, v ktorom je uvedené, že „*hlavná asociácia so slovným spojením alkohol tester je Dräger. Slovo dreger sa stalo akýmsi synonymom pre všetky alkohol testery. Radi by sme podotkli, že to nie je úplne správne.*“, ďalej sa v texte uvádza, že alkohol testery značky Dräger sú na trhu uvádzané pod označením Alcotest spolu s číselným údajom, že spoločnosť Dräger pôsobí na obchodnom trhu už 130 rokov, je jednotkou na trhu, že alkohol testery tejto značky používajú aj policajné zložky na Slovensku a štátne inštitúcie, príloha 21,
 - ukážka zo zmlúv majiteľa s distribútormi vo veci licencií, podľa ktorej im majiteľ zakazuje registrovať ochrannú známku zhodnú s jeho ochrannou známkou, akékoľvek podobné slová, používať takéto označenia ako doménu, obchodné meno, či e-mailovú adresu, tiež zaväzuje svojich obchodných partnerov postupovať podľa inštrukcií, ak sa dozvedia o porušovaní jeho práv z duševného vlastníctva, príloha 22,
 - ukážky z webovej stránky majiteľa www.draeger.com, ktorá ponúka informácie o jeho spoločnosti, resp. skupine Dräger, o tom, že slovenská spoločnosť Dräger Slovensko s. r. o. je na trhu od roku 1993, o viacerých výrobkoch majiteľa označených Dräger Alcotest v slovenskom a českom jazyku, je tu zobrazená napadnutá ochranná známka; ukážky z profilov majiteľa, resp. skupiny Dräger na sociálnych sieťach v anglickom jazyku, na ktorých je zobrazená napadnutá ochranná známka; kanál majiteľa na YouTube; propagačný leták majiteľa v slovenskom jazyku, v ktorom prezentuje aj analyzátory alkoholu v dychu AlcoTest označené napadnutou ochrannou známkou, na stránkach a profiloch majiteľa je zobrazená napadnutá ochranná známka, prílohy 23 až 30,
 - korešpondencia pracovníkov slovenskej spoločnosti Dräger Slovensko s. r. o., Piešťany s potenciálnymi zákazníkmi, ide o e-mailovú komunikáciu z obdobia január až marec 2023, ktorá sa týkala ponuky predaja prístrojov majiteľa značky Dräger, prílohy 31 až 42,
 - dve žiadosti o upustenie od používania zavádzajúceho pojmu dreger a nápravu protiprávneho stavu z 21.1.2022 s odpoveďami z 25.1.2022 a 31.1.2022, určené tretím osobám zo Slovenska, ktoré prevádzkovali webové stránky (www.gembpo.sk, www.prevadzkaren.sk), na ktorých bolo použité slovo dreger ako všeobecné označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, majiteľ sa proti tomu bránil a požiadal o upustenie od používania slova „dreger“ ako všeobecného pojmu pre prístroje na meranie alkoholu v dychu, o úpravu ich stránok a o zdržanie sa používania pojmu dreger do budúcnosti, v odpovediach prevádzkovateľa stránok majiteľa informovali, že slovo dreger zo svojich stránok odstránili, prílohy 43 až 46,
 - žiadosť o upustenie od používania zavádzajúceho pojmu dreger a nápravu protiprávneho stavu zo 14.4.2021 od spoločnosti Dräger Slovensko, s. r. o., určenú navrhovateľovi ako prevádzkovateľovi stránky dreger.sk, v žiadosti bol navrhovateľ vyzvaný na upustenie od používania slova „dräger“ a jeho ekvivalentov ako všeobecného pojmu pre prístroje na meranie alkoholu v dychu, pričom bol upozornený na existenciu napadnutej ochrannej známky, ktorej majiteľ patrí do skupiny Dräger a navrhovateľ bol vyzvaný, aby zo svojho doménového mena, názvov fanúšikovských stránok odstránil názov „dreger“, a tento pojem nepoužíval v kontexte s inými výrobkami, než s prístrojmi Dräger, príloha 47,
 - výzva na upustenie od používania ekvivalentov slova „Dräger“ z 15.12.2020 od spoločnosti Dräger Slovensko, s. r. o. určená spoločnosti MARKÍZA -SLOVAKIA, spol. s r. o., v ktorej bola spoločnosť vyzvaná na upustenie od používania všetkých a akýchkoľvek ekvivalentov slova „dräger“, a to vo vysielaní, v správach, reportážach, príspevkoch, stanoviskách či iných verejných alebo neverejných vyjadreniach, a to na základe odvysielaných reportáží v rámci relácie Televízne Noviny 25.11.2020 a 29.11.2020 (išlo o udalosť opísanú aj v článkoch v dôkaze č. 86), v ktorých bolo v spojitosti s pokazeným prístrojom na meranie alkoholu v dychu opakovane spomínané slovo „dräger“ resp. jeho fonetický ekvivalent „dreger“. Spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. v odpovedi z 8.2.2021

uviedla, že bezodkladne vyzvala redaktorov, aby sa vyhli používaniu ekvivalentov slov „dräger“ ako všeobecného pomenovania prístrojov na meranie prítomnosti alkoholu v ľudskom organizme, prílohy 48 a 49,

- výtlačok zo stránky majiteľa, kde v sekcii produkty je zobrazená kategória bezpečnostná technika, v ktorej má majiteľ zaradený aj alkoholový tester, prilby, dýchacie prístroje, masky, detektory plynu označené napadnutou ochrannou známkou, príloha 50,
- kópiu žaloby podanú majiteľom na Okresnom súde Banská Bystrica o ochranu pred neoprávneným zásahom do práv z ochrannej známky proti navrhovateľovi z 23.9.2021, žaloba sa opiera o práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke a majiteľ v nej navrhol, aby navrhovateľovi bolo zakázané používať označenie „DREGER“ v súvislosti s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu, umiestňovať ho na tomto tovare alebo obaloch, uvádzať ho v ponuke tovaru, používať ho v obchodnej korešpondencii alebo v reklame v súvislosti s týmto tovarom, aby mu súd uložil povinnosť zrušiť doménu www.dreger.sk a nepoužívať doménové meno, ktorého súčasťou je slovo „dreger“, príloha 51,
- kópiu rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica z 26.7.2022, ktorým súd rozhodol o žalobe majiteľa proti navrhovateľovi a zakázal mu používať označenie „DREGER“ v súvislosti s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu, a vyhovel žalobe v celom rozsahu, príloha 52,
- odvolanie navrhovateľa z 23.9.2022, proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica z 26.7.2022, príloha 53,
- oznámenie navrhovateľa o podaní návrhu na zrušenie ochrannej známky a návrh na prerušenie odvolacieho konania určené Okresnému súdu Banská Bystrica, príloha 54,
- vyjadrenie majiteľa z 28.2.2023 k oznámeniu navrhovateľa, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas s prerušením konania, príloha 55.

Predložené dôkazy navrhovateľa po dôkaz č. 92 sú datované v relevantnom období po zápise napadnutej ochrannej známky a pred 21.9.2021, s výnimkou dôkazov 56, 58, 69, ktoré neboli datované. Dôkazy od č. 93 sú datované po období, od ktorého navrhovateľ žiadal zrušiť napadnutú ochrannú známku, pričom časť z nich, a to dôkazy č. 96, 97, 98 a 106 tiež nie sú datované. Všetky dôkazy sa týkajú územia Slovenskej republiky.

Čo sa týka dôkazu predloženého v prílohe 1N možno uviesť, že ide o teoretickú vedeckú prácu, ktorá sa venuje otázke zdruhovania ochranných známok. Jej závery sú čerpané z rôznych zdrojov, či už zákonov, zo zdrojov úradu, z rozsudkov slovenských i európskych súdov, vydaných vo veci ochrany práv ochranných známok, prípadne sú v práci uvedené príklady ochranných známok, ktoré zdruhoveli. V práci nie sú žiadne faktické závery, ktoré by sa priamo dotýkali predmetnej veci, teda vo vzťahu k preukázaniu zdruhovania napadnutej ochrannej známky nie sú relevantné, pretože opisujú iba všeobecné princípy a zásady, na základe ktorých môže dôjsť a je možné konštatovať zdruhovanie ochrannej známky.

Dôkazy č. 1 až č. 92 a príloha 2N zobrazujú rôzne články, krátke správy, reportáže, vtip (dôkaz č. 70) z obdobia od 17.9.2008 do 25.5.2021, ktoré boli uverejnené na stránkach a webových stránkach rôznych slovenských denníkov (Pravda, Nový Čas, PLUS JEDEN DEŇ, Hospodárske noviny), na viacerých spravodajských weboch (www.dnes24.sk, topky.sk, refresher.sk), na weboch televízií TV JOJ a TV Markíza. Možno konštatovať, že v predmetných článkoch bolo používané slovo dreger, v ojedinelých prípadoch slovo dräger, ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu, čo vyplýva jednak z kontextu článkov, ako aj zo zobrazených fotografií prístrojov pri článkoch a v reportážach. V niekoľkých prípadoch boli pri článkoch zobrazené aj prístroje na meranie alkoholu v dychu označené napadnutou ochrannou známkou, pričom v týchto prípadoch išlo aj o oficiálne testery používané policajnými zložkami. Bolo zistené, že počet článkov z obdobia 2008 až 2014 bol pomerne nízky, išlo o jeden až dva články za rok, za rok 2015 boli predložené štyri články, za roky 2016 a 2017 bolo predložených článkov 18 a 19 článkov, v roku 2018 tri články, za roky 2019 a 2020 to bolo 16 a 19 článkov, v roku 2021 do 22.9.2021 šesť článkov. Na základe počtu predložených článkov možno pozorovať stúpajúcu tendenciu používania slova dreger, kým od roku 2008 do roku 2015 ich bolo celkovo málo (išlo o články zverejnené v Novom Čase a PLUS JEDEN DEŇ, jeden článok v Pravde a jeden v Hospodárskych novinách), od roku 2016 šlo okrem denníkov PLUS JEDEN DEŇ, Nový Čas, Pravda prevažne o články zo spravodajského webu www.dnes24.sk, na ktorom boli publikované správy z jednotlivých regiónov, články z ďalších zväčša regionálnych novín, ale aj v denníku SME, či na aktuality.sk, teraz.sk. Možno konštatovať, že väčšinou išlo o krátke informačné správy informujúce o vodičoch, ktorým bol nameraný alkohol v dychu.

Článok z roku 2018 bol komentárom k príspevku z profilu Polície SR na sociálnej sieti, na ktorom bolo zverejnených množstvo fotografií prístrojov na meranie alkoholu v dychu s nameranými hodnotami, čím chcela polícia prezentovať výsledky kontrol počas veľkonočných sviatkov.

Čo sa týka ďalších dôkazov č. 93 až 102, 104, 105, ide o rovnaký typ dôkazov, teda ide o články, reportáže, pričom tieto sú datované od októbra 2021 až do roku 2022, opäť je v nich používané slovo dreger vo význame označenia prístroja na meranie alkoholu v dychu. Hoci sú datované po dátume, od ktorého majiteľ žiadal zrušiť napadnutú ochrannú známku, je možné ich vziať do úvahy ako podporné dôkazy, ktoré vykresľujú situáciu na trhu pred podaním návrhu. K dôkazom č. 101 a 105 je potrebné poznamenať, že hoci články z denníka Nový Čas, ktoré boli pripojené k návrhu, obsahovali v texte slovo dreger, po preverení ich obsahu na priloženom odkaze bolo zistené, že sa slovo dreger v texte už nenachádza a bolo nahradené slovom alkohol tester.

Dôkaz č. 107 zobrazuje výtlačky z informačných portálov, ktoré zobrazujú výsledky testovania pre spotrebiteľov alkohol testerov, pričom na týchto portáloch sa v súvislosti s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu tiež objavuje slovo dreger ako pomenovanie tohto prístroja, hoci súčasne je v nich používané aj pomenovanie alkohol tester.

Z predmetných dôkazov vyplýva, že slovo dreger bolo používané v článkoch viacerých slovenských denníkov a na rôznych webových portáloch na označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu. Používanie slova dreger bolo v rokoch 2008 až 2015 skôr sporadické, keďže boli predložené články vo frekvencii jeden, dva či štyri ročne, od roku 2016 do 2021 bolo množstvo predložených článkov, v ktorých bolo použité slovo dreger, vyššie, išlo o cca 18 až 19 článkov za rok. Vo väčšine prípadov išlo o aktuálne správy, ktoré sa týkali konkrétnej udalosti prevažne v regiónoch s menším informačným prínosom a dosahom. Uvedené samozrejme neznižuje fakt, že slovo dreger bolo používané v jasnom význame ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu. Na základe používania slova dreger v predmetných dôkazoch možno usúdiť, že bežní čitatelia a široká laická verejnosť, ktorej boli predmetné články určené, významu slova dreger zreteľne rozumeli. Možno však podotknúť, že slovo dreger bolo používané súčasne s označením alkohol tester, či alkotester, v niektorých článkoch či reportážach bol význam tohto slova aj upresnený ako alkohol tester, čiže dreger, alebo ľudovo dreger a pod. Slovo dreger bolo používané jednak autormi článkov, policajtni, či bežnými občanmi, ktorí boli napr. v článkoch citovaní, komentovali článok alebo písali vlastný blog.

Z dôkazov predložených majiteľom v prílohách 1 až 4, 8, 10 a 11 vyplýva, že v článkoch v rôznych denníkoch, a to v rokoch 2016, 2018, 2022 a 2023 naopak nebolo na pomenovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu použité slovo dreger, ale pomenovanie alkohol tester. Predmetnými dôkazmi chcel majiteľ preukázať, že práve pojem alkohol tester sa stal obvyklým pomenovaním pre prístroje na meranie alkoholu v dychu.

Dôkazy majiteľa v prílohách 5, 6, 7 a 9 zobrazujú stránky predajcov výrobkov určených na meranie alkoholu, v ktorých sú ponúkané výrobky – prístroje na meranie alkoholu v dychu, zaradené do kategórie výrobkov všeobecne označovaných ako testery, alkohol testery, resp. detektory pre orientačné meranie alkoholu v dychu. Medzi ponúkanými výrobkami sú zaradené aj produkty majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou. Bolo zistené, že na predmetných stránkach nie je predajcami používané slovo dreger, ale výrobky sú zaradené do viacerých kategórií alkohol testerov (napr. osobné, firemné, beznáustkové, profesionálne, dôkazné, či elektrochemické alkohol testery). Hoci ide o nedatované dôkazy, možno ich vziať do úvahy ako podporné dôkazy, ktoré preukazujú aktuálnu situáciu na relevantnom trhu pri predaji a ponuke takýchto výrobkov. Taktiež dôkazy majiteľa v prílohách 12 až 15 a 17 až 20 ukazujú situáciu na relevantnom trhu s dotknutými výrobkami, ktoré sú v nich pomenované alkohol testery, či merače a pod. Ide pritom o stránky zamerané na pomoc spotrebiteľom pri orientácii na trhu s určitými výrobkami a pri výbere produktov (spotrebiteľskyttest.sk, heureka.sk), teda v tomto prípade pri výbere alkohol testerov, a o stránky zamerané na ponuku a predaj aj alkohol testerov. V žiadnom z uvedených dôkazov pritom pri ponuke, či označovaní predmetných výrobkov nebolo na ich označenie používané slovo dreger, len pojmy ako alkohol tester, merač a pod.

Z dôkazov majiteľa (prílohy 12 až 20 a 23 až 42) ďalej vyplynulo, že spoločnosť majiteľa bola založená v Nemecku v roku 1889 a pôsobí na trhu s rôznymi výrobkami, okrem iného je aj výrobcom kvalitných

a poloprofesionálnych alkohol testerov, ktoré na trhu označuje napadnutou ochrannou známkou spolu s označením Alcotest. Tieto výrobky sú dostupné aj na našom trhu, sú pozitívne hodnotené na rôznych portáloch pre spotrebiteľov a v ponuke rôznych e-shopov. Súčasne bolo zistené (príloha 16), že spoločnosť majiteľa má označenie Dräger obsiahnuté aj vo svojom obchodnom mene, ako aj v názvoch ďalších spoločností patriacich do skupiny Dräger, ktorým je materskou spoločnosťou, má priame zastúpenie v mnohých krajinách sveta, na Slovensku je to spoločnosť Dräger Slovensko s. r. o. Bolo zistené, že spoločnosť Dräger Slovensko s. r. o. na trhu pôsobí od roku 1993 a v rámci svojej činnosti ponúka, obchoduje aj s prístrojmi na zistenie alkoholu v dychu označenými napadnutou ochrannou známkou. Podľa predložených dôkazov možno konštatovať, že alkohol testery majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou sú hodnotené ako spoľahlivé, poloprofesionálne výrobky vysokej kvality, niektoré z nich sú schválené ako určené meradlo, pričom niektoré tieto skutočnosti vyplývajú aj z dôkazov predložených navrhovateľom (napr. dôkaz č. 107).

Z ďalších dôkazov majiteľa v prílohách 43 až 49 vyplýva, že majiteľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu, resp. prostredníctvom slovenskej spoločnosti Dräger Slovensko s. r. o. vyzval v rokoch 2020 až 2022 niekoľko spoločností na upustenie od používania zavádzajúceho pojmu dreger a od používania ekvivalentov slova „Dräger“, či už na webových stránkach pri ponuke prístrojov na meranie alkoholu v dychu, alebo pri informovaní verejnosti. Medzi inými takto majiteľ vyzval aj navrhovateľa, ktorý výzvu neakceptoval a majiteľ pristúpil k podaniu žaloby, vo veci ktorej ešte konanie nebolo právoplatne ukončené. Súčasne bolo zistené (príloha 22), že majiteľ v rámci svojej obchodnej politiky pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi rieši aj otázku ochrany svojich práv, a to aj práv k napadnutej ochrannej známke.

Na základe vyhodnotenia a posúdenia predmetných dôkazov oboch účastníkov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že v rámci spravodajstva a informovania širokej laickej verejnosti, bolo v období od roku 2015 v rôznych článkoch a reportážach na pomenovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu používané slovo dreger. Slovo dreger sa síce v článkoch objavovalo už od roku 2008, avšak dôkazy preukazujú v tomto období len sporadické a málo frekventované použitie toho slova. V predložených článkoch, ktoré boli z rôznych denníkov či zo spravodajských webov, bolo pri opise udalostí, či pri informovaní verejnosti používané slovo dreger na pomenovanie prístroja na meranie alkoholu v dychu, okrem toho boli spoločne s týmto slovom používané aj termíny ako alkohol tester, či alcotester. Podľa kontextu predložených dôkazov bol význam slova dreger bežnej verejnosti, ktorej boli predmetné články v denníkoch a reportážach určené, známy. Z obsahu predmetných článkov pritom možno usúdiť, že slovo dreger v nich bolo používané v záujme priblížiť sa širokým masám a laickej verejnosti, autori článkov v mnohých prípadoch citovali bežných ľudí. S prihliadnutím na obsah článkov s menej významným obsahovým posolstvom možno vysloviť predpoklad, že autori nevenovali potrebnú pozornosť adekvátnemu používaniu terminológie. Použitie tohto slova v nich možno považovať síce za pomerne bežné, ale išlo o používanie „laickou verejnosťou“ alebo pre laickú verejnosť. Možno pritom poznamenať, že niektoré denníky aj spätne zmenili slovo dreger na slovo alkohol tester - ako vidno z dôkazov 101 a 105. Taktiež v niektorých prípadoch možno pripustiť, že slovo dreger bolo použité v nadväznosti na označenie prístroja majiteľa, avšak nesprávne ako fonetický prepis napadnutej ochrannej známky s využitím princípu „píš ako počuješ“. Uvedené je možné usudzovať aj vzhľadom na to, že príslušníci policajných zložiek dlhodobo používajú ako oficiálne alkohol testery výrobky majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou.

V tomto prípade sú dotknuté tovary určené prednostne pre podniky na kontrolu v oblasti bezpečnosti práce, pre políciu alebo súkromné bezpečnostné služby na testovanie a kontrolu požitia alkoholu. Na trhu sú tiež dostupné osobné merače alkoholu v dychu, či prístroje určené pre vodičov na individuálnu kontrolu množstva alkoholu v dychu, nejde však o povinnú výbavu, ktorú musí vlastniť každý vodič, tester je určený len pre vlastnú potrebu, teda nejde o tovar nakupovaný masovo. Možno konštatovať, že nejde o tovary nakupované bežne, sú zamerané na užšiu spotrebiteľskú verejnosť, na firemných zákazníkov so špecifickými odbornými znalosťami, pričom v prípade ich formálneho používania, keďže súvisia s bezpečnosťou, je potrebná ich pravidelná kalibrácia a kontrola.

Zo žiadnych dôkazov navrhovateľa pritom nevyplýva, že by označenie dreger používali aj výrobcovia a predajcovia takýchto výrobkov, resp. že bolo takéto označenie používané pri obchodovaní s predmetnými výrobkami. Jediné dôkazy, ktoré nemali charakter článkov a neslúžili len na informovanie verejnosti o nejakej

udalosti, boli dôkazy 106 a 107, ktoré predstavujú spotrebiteľské portály, určené na pomoc spotrebiteľom. Tieto obsahovali recenzie výrobkov - prístrojov na meranie alkoholu v dychu, v ktorých boli výrobky okrem slova alkohol tester označené aj slovom dreger. Podľa predložených dôkazov však už pri ponuke predaja takýchto výrobkov sú používané predajcami pojmy ako alkohol tester, alcotester, či merače alkoholu v dychu alebo detektory.

Na základe predložených dôkazov možno ďalej konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je dlhoročným výrobcom prístrojov na meranie alkoholu v dychu, ktoré sú na relevantnom trhu známe, hodnotené ako kvalitné, poloprofesionálne výrobky. Súčasne bolo zistené, že prístroje na meranie alkoholu v dychu majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou používala ako oficiálne testery na meranie alkoholu v dychu aj Polícia Slovenskej republiky.

Uvedené zistenia možno zhrnúť do konštatovania, že slovo dreger je bezpochyby slovenskej laickej širokej verejnosti známe ako označenie prístroja na meranie alkoholu v dychu. Súčasne možno podotknúť, že z dôkazov nevyplýva, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné výrobky určené, ani predajcovia a výrobcovia predmetných výrobkov pri ich ponuke používajú slovo dreger ako všeobecný pojem na označenie takéhoto prístroja. Ako pritom vyplýva z niekoľkých dôkazov, a to aj z dôkazov navrhovateľa (dôkaz č. 107), či príloh 12 až 15 majiteľa, napadnutá ochranná známka je riadne rozoznávaná ako značka kvalitných alkohol testerov vyrábaných spoločnosťou majiteľa. Uvedené potvrdzuje aj ukážka článku z webovej stránky navrhovateľa z 2.5.2019 (príloha 21), v ktorom je uvedené, že alkohol testery značky Dräger sú na trhu uvádzané pod označením Alcotest spolu s číselným údajom, a že spoločnosť Dräger je jednotkou na trhu.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, čiernobiela, tvorená slovným prvkom Dräger, ktorý je graficky

Dräger stvárnenny . Ako vyplynulo z dôkazov navrhovateľa, v článkoch, reportážach a ním predložených dôkazoch bolo používané slovo dreger. Toto slovo možno považovať za fonetický prepis, či zvukovú reprodukciu slovného prvku napadnutej ochrannej známky a z tohto hľadiska ide o podobné označenie s napadnutou ochrannou známkou. Avšak na základe používania slova dreger v článkoch a spravodajstve nemožno konštatovať, že šlo o používanie napadnutej obrazovej ochrannej známky ako všeobecného pojmu na označenie konkrétneho druhu výrobku v obchode.

Možno popritom usudzovať, že k používaniu slova dreger v súvislosti s označením prístroja na meranie alkoholu v dychu autormi predmetných článkov, príslušníkmi polície, či bežnými občanmi, došlo aj v dôsledku toho, že majiteľ je dlhoročný výrobca prístrojov na merania alkoholu v dychu, je prítomný na slovenskom trhu dlhodobo, od roku 1993 a ako bolo zistené, bol dodávateľom prístrojov na meranie alkoholu v dychu pre políciu. Dlhoročné používanie výrobkov majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou policajnými zložkami, spojené s osobitosťou dotknutých výrobkov – prístrojov na meranie alkoholu v dychu, ktoré nie sú tovarmi bežnej spotreby určenými širokej verejnosti, mohlo prispieť k používaniu slova dreger v ústnej komunikácii aj medzi bežnou verejnosťou ako pomenovania pre prístroj na meranie alkoholu v dychu.

Napriek uvedenému používaniu slova dreger laickou verejnosťou v tomto kontexte pri posúdení podmienok uplatneného ustanovenia táto okolnosť nie je rozhodujúca. K zdruhoveniu ochrannej známky môže totiž dôjsť len v prípade, ak sa jej používanie v obchode stalo bežným zvykom na označenie tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísané, k čomu v tomto prípade nedošlo. Možno zdôrazniť, že zdruhovenie ochrannej známky je inštitút, pri ktorom je podstatnou skutočnosť, že ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby medzi veľkou väčšinou príslušnej skupiny verejnosti vrátane tej, ktorej sa týka obchod s predmetným výrobkom alebo službou.

V tomto prípade zohráva rozhodujúcu úlohu skutočnosť, že predložené dôkazy navrhovateľa nepreukazujú používanie slova dreger na trhu s dotknutými výrobkami, teda jeho používanie predajcami takýchto výrobkov pri ich ponuke, alebo jeho používanie relevantnou časťou verejnosti, ktorá predmetné výrobky nakupuje a ktorej sú určené. Predložené dôkazy nepreukazujú, že v obchode s predmetnými výrobkami je bežnou

praxou používať označenie na označenie tovarov - prístrojov na meranie alkoholu v dychu, nebolo pritom v tejto súvislosti preukázané ani používanie slova dreger ako fonetického prepisu slovného prvku napadnutej ochrannej známky.

Ako už bolo pritom uvedené, dotknuté tovary sú určené prednostne pre podniky a iné subjekty, na kontrolu zamestnancov, či väčšej skupiny ľudí, s potrebou pravidelnej kalibrácie, resp. pre osobnú potrebu. Nejde teda o tovary nakupované masovo a bežne, sú určené pre užšiu spotrebiteľskú verejnosť, zamerané na firemných zákazníkov so špecifickými odbornými znalosťami.

Navrhovateľ tiež argumentoval, že majiteľ svojou nečinnosťou spôsobil, že napadnutá ochranná známka zdruhovela. Majiteľ v konaní predložil dôkazy preukazujúce, že sa bránil proti zásahu do práv k napadnutej ochrannej známke. Na preukázanie uvedeného predložil výzvy, v ktorých prostredníctvom svojho právneho zástupcu, resp. prostredníctvom slovenskej spoločnosti Dräger Slovensko s. r. o. vyzval v rokoch 2020 až 2022 tri spoločnosti na upustenie od používania zavádzajúceho pojmu dreger a od používania ekvivalentov slova „Dräger“. Podľa obsahu výziev išlo o používanie takýchto označení na webových stránkach pri ponuke prístrojov na meranie alkoholu v dychu, alebo pri informovaní verejnosti v reportážach (TV Markíza). Ako vyplýva z odpovedí, uvedené spoločnosti na výzvu zareagovali a vykonali nápravu. Ďalej bolo zistené, že majiteľ v roku 2021 vyzval na upustenie od používania slova „dräger“ a jeho ekvivalentov ako všeobecného pojmu pre prístroje na meranie alkoholu v dychu aj navrhovateľa, ako prevádzkovateľa stránky dreger.sk. Navrhovateľ výzvu neakceptoval, preto majiteľ pristúpil k podaniu žaloby, vo veci ktorej ešte konanie nebolo právoplatne ukončené. Súčasne bolo zistené (príloha 22), že majiteľ mal v rámci svojej obchodnej politiky pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi začlenenú aj otázku ochrany svojich práv duševného vlastníctva, medziiným aj práv k napadnutej ochrannej známke.

Je adekvátne očakávať od majiteľa napadnutej ochrannej známky, že bude na obranu svojich práv k ochrannej známke vyvíjať primeranú činnosť, pričom tieto očakávania musia zodpovedať situácii na príslušnom trhu. V tomto prípade v konaní nebola preukázaná prítomnosť zhodných označení s napadnutou ochrannou známkou používaných v obchode na relevantnom trhu v Slovenskej republike. Ako bolo pritom zistené, majiteľ sa bránil i použitiu podobného označenia s napadnutou ochrannou známkou, a to použitiu slova dreger, či ekvivalentom slova Dräger, ako zavádzajúcim pojmom vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke pri použití v súvislosti s prístrojmi na meranie alkoholu v dychu. S prihliadnutím na uvedené možno preukázanú činnosť majiteľa, ktorú vyvinul na obranu svojich práv považovať v tomto prípade za zodpovedajúcu okolnostiam.

Možno teda konštatovať, že napriek preukázanému používaniu slova dreger v rôznych článkoch ako pomenovania konkrétneho druhu výrobku, tento samotný fakt nemožno považovať za rozhodujúci vo vzťahu k preukázaniu zdruhovenia napadnutej ochrannej známky, ktorá je obrazová. Predložené články nepreukazujú situáciu na trhu s predmetnými výrobkami, ani zvyklosti predajcov takýchto výrobkov, keďže používanie slova dreger, t. j. fonetického prepisu napadnutej ochrannej známky, bolo zistené hlavne v prameňoch určených širokej laickej verejnosti. Možno pritom považovať za preukázané, že obchodníci, výrobcovia a predajcovia a ich prostredníctvom aj koneční spotrebitelia, ktorí uvedené výrobky nakupujú, zreteľne rozoznávajú napadnutú ochrannú známku ako označenie, ktoré umožňuje spotrebiteľom určiť obchodný pôvod takto označených výrobkov.

Požiadavku, že sa ochranná známka stala obvyklým pomenovaním pre zapísané tovary, v tomto prípade prístroje na meranie alkoholu v dychu by bolo potrebné dokázať napr. preukázaním, že obchodníci, predajcovia a zákazníci sa zvyčajne odvolávajú na ochrannú známku, ak chcú opísať určitý druh tovaru bez ohľadu na ich obchodný pôvod. Navrhovateľ však v tomto smere nepredložil žiadny dôkaz. Predložené dôkazy, ako už bolo uvedené, pozostávajú z článkov a správ väčšinou z online zdrojov, regionálnych krátkych správ, komentárov, či blogov zameraných na bežnú laickú verejnosť.

Na základe posúdenia predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach je nutné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal, že napadnutá ochranná známka sa stala označením druhovým a bežne používaným v obchodných zvyklostiach vo vzťahu k dotknutým tovarom. Z dôkazov nevyplýva, že by na trhu

Slovenskej republiky boli v období po zápise napadnutej ochrannej známky prítomné výrobky subjektov odlišných od majiteľa označené či používané v spojení s označením, ktoré je zhodné s napadnutou ochrannou známkou, čo by mohlo svedčiť v prospech toho, že dotknutá verejnosť vníma označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známkou, ako označenie obvyklé vo vzťahu k zapísaným tovarom.

Žiadny z predložených dôkazov pritom nepodporuje tvrdenie navrhovateľa, že majiteľ ochrannej známky bol nečinný pri ochrane ochrannej známky. Naopak, časť dôkazov výslovne preukazuje, že majiteľ sa snažil bojovať aj proti všeobecnému používaniu slova dreger, ktoré je fonetickým prepisom napadnutej ochrannej známky. Okrem toho majiteľ presvedčivo preukázal, že prijímal primerané opatrenia, aby zabránil tomu, aby sa napadnutá ochranná známka stala druhovou. Dôkazy preukazujú, že v rámci svojich obchodných vzťahov mal v zmluvách zakotvené aj podmienky používania svojich ochranných známk a postup pri porušovaní práv k nim. Súčasne je zrejmé, že v rámci komunikácie s obchodnými partnermi používal napadnutú ochrannú známkou vo forme v akej je zapísaná. Taktiež bolo zistené, že v rámci obchodovania s dotknutými výrobkami je napadnutá ochranná známka stále rozoznávaná ako ochranná známka zabezpečujúca rozlišovaciu funkciu a pôvod takto označených výrobkov. Skutočnosť, že predložené články či spravodajstvo obsahovali slovo dreger, ktoré však nie je zhodné s napadnutou ochrannou známkou, nemôže stačiť na preukázanie toho, že majiteľ ochrannej známky bol nečinný pri ochrane svojej ochrannej známky, aby sa stala generickým pojmom.

Zákon o ochranných známkach nestanovuje presné podmienky preukázania činnosti majiteľa, ktorú musí vyvinúť pri obrane svojich práv a od majiteľa nemožno požadovať, aby vymáhal práva z ochrannej známky proti každému použitiu porušujúcemu jeho práva na celom území Slovenska, a aby celý obrat vytvorený ochrannou známkou vynakladal v prospech takejto činnosti. Nič nenasvedčuje tomu, že by majiteľ ochrannej známky konal spôsobom, ktorý by mohol viesť k tomu, že by sa napadnutá ochranná známka stala druhovou, alebo že by nereagoval v prípadoch, keď sa zdalo, že označenie podobné s napadnutou ochrannou známkou je použité v obchode ako všeobecný pojem.

Na záver možno zhrnúť, že jednak nebolo navrhovateľom preukázané, že by výrobky – prístroje na meranie

alkoholu v dychu, boli pod označením **Dräger** ponúkané a uvádzané na trhu na území Slovenskej republiky inými subjektami ako majiteľom v takom rozsahu, že s týmito výrobkami prichádzala do styku a mohla sa s nimi oboznámiť aspoň určitá časť príslušnej skupiny verejnosti na území Slovenskej republiky, ktorej sa týka obchod s predmetnými výrobkami a v dôsledku ktorého by táto relevantná verejnosť vnímala napadnutú ochrannú známkou ako druhové pomenovanie dotknutých tovarov. Súčasne bolo preukázané, že majiteľ vyvíjal činnosť na obranu svojich práv, ktorú považoval za zodpovedajúcu okolnostiam. Možno teda konštatovať, že v konaní nebolo preukázané naplnenie podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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 úradu

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 686/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Stentors advokátska kancelária s.r.o., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

