



Banská Bystrica 19. 1. 2023
OZ 182485/II-3-2023

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. júla 2019 navrhovateľom SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 182485/I-33-2019 zo 17. júna 2019 vo veci návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 182485, majiteľa Ing. Vladimír Valenta – GARDEN SERVICE, Príjazdna 9878/11, 831 07 Bratislava – Vajnory, v konaní zastúpeného spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 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 sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 182485/I-33-2019 zo 17. júna 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 182485/I-33-2019 zo 17. júna 2019 (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“) na základe návrhu čiastočne zrušená obrazová ochranná známka č. 182485 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre všetky tovary v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 18. decembra 2017. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov, odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná majiteľom nepretržite najmenej päť po sebe idúcich rokov pred podaním predmetného návrhu, resp. nebola používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri. Podľa navrhovateľa s ohľadom na uvedené majiteľ nemá záujem na jej používaní na území Slovenskej republiky. Na základe uvedeného zastal názor, že napadnutá ochranná známka zakladá právo neodôvodnenej výlučnej dispozície zo strany jej majiteľa a je potrebné ju uvoľniť pre iné osoby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky len vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je táto zapísaná v registri v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. k tovarom „víno všetkých druhov“. Podľa prvostupňového orgánu bolo preukázané, že víno označené napadnutou ochrannou známkou bolo dodávané v dostatočnej frekvencii dodávok a objeme, na základe čoho konštatoval, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyt daného výrobku. Podľa prvostupňového orgánu na pozíciu majiteľa na trhu a kvalitu predmetného tovaru poukázali aj rôzne ocenenia, ktoré mu boli udelené. Hoci nie všetky predložené dôkazy obsahovali napadnutú ochrannú známku v podobe, v akej je zapísaná v registri (na faktúrach je uvedené slovné označenie),

posúdením dôkazov vo vzájomných súvislostiach prvostupňový orgán konštatoval preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom „víno všetkých druhov“ v podobe, v akej je zapísaná v registri.

Čo sa týka ostatných tovarov napadnutej ochrannej známky, t. j. tovarov „hrozno, ríbezle“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal jej skutočné používanie, pretože predložené dôkazy sa týkali výlučne tovaru „víno“.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého vecnom odôvodnení označil napadnuté rozhodnutie za vecne nesprávne. Podľa názoru navrhovateľa prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy. Zároveň vyjadril presvedčenie, že napadnutá ochranná známka nebola používaná vo forme, v akej je zapísaná v registri ochranných známk.

Navrhovateľ v podanom rozklade poukázal na svoje argumenty uvedené v rámci prvostupňového konania, konkrétne na to, že majiteľ v roku 2011 pristúpil k „rebrandovaniu“ svojej etikety, čo majiteľ aj sám uznal. Nová etiketa sa podľa názoru navrhovateľa líši od napadnutej ochrannej známky v podstatných prvkoch, takže jej používanie nemôže byť považované za používanie napadnutej ochrannej známky vo forme, v akej je zapísaná v registri. Majiteľom predložené dôkazy neumožňujú podľa navrhovateľa určiť, aká etiketa bola na fľašiach používaná, pričom podľa jeho názoru je oveľa pravdepodobnejšie, že „rebranding“ v roku 2011 mal za následok, že používaná bola nová etiketa. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ 3. júla 2015 podal prihlášku ochrannej známky (č. spisu POZ 1468-2015), ktorej predmetom bola nová etiketa. Berúc do úvahy rozhodovacia prax úradu, ako aj Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), napr. rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 0275/2006-2 z 22. októbra 2007 „HYBIS/hybris“ (ďalej „rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 0275/2006-2“), navrhovateľ konštatoval, že nová etiketa je príliš odlišná na to, aby jej používanie mohlo byť považované za používanie napadnutej ochrannej známky.

Hoci podľa navrhovateľa prvostupňový orgán tento jeho argument akceptoval, nesúhlasil s jeho tvrdením, že predložené dôkazy nepreukazujú používanie napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na konštatovanie prvostupňového orgánu uvedené v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého, ak aj väčšina dôkazov predložených majiteľom nepreukazuje formu, v akej bolo označenie používané, resp. doklady nespádajú do rozhodného obdobia, v spojení s určitými dôkazmi možno z celého dôkazného materiálu vyvodiť záver, že používaná bola práve napadnutá ochranná známka. Navrhovateľ namietol, že z napadnutého rozhodnutia nie je jasné, ktoré konkrétne dôkazy mal prvostupňový orgán na mysli. Podľa jeho názoru išlo o výtlačky z webových stránok distribútorov (dôkazy č. 16, 17 a 27), výtlačky týkajúce sa aukcií (dôkazy č. 19, 20, 28 a 29, pričom dôkaz č. 18 prvostupňový orgán z časového hľadiska vyhodnotil ako irelevantný) a kópie vínnych kariet (dôkazy č. 30 až 32). Ak sú však tieto dôkazy problematické, nie je možné ich podľa navrhovateľa prepojiť s ostatnými dôkazmi, a teda argumentácia prvostupňového orgánu uvedená v napadnutom rozhodnutí nie je ničím podložená.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán nevyvrátil jeho argument, že rozhodné obdobie pre posúdenie používania napadnutej ochrannej známky by malo byť od 17. decembra 2012 do 17. septembra 2017. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán sa s takýmto vymedzením rozhodného obdobia stotožnil.

K tvrdeniu prvostupňového orgánu, že hoci webové stránky, prostredníctvom ktorých sa víno „ČIERNY MEDVEĎ“ ponúka na predaj, nie sú datované, podľa ročníka vína (2017) možno zväziť aj variant, že dokladaný predaj vyplývajúci z uvedených webových stránok patrí do relevantného obdobia, navrhovateľ uviedol, že nemožno opomenúť skutočnosť, že rozhodné obdobie nepokrývalo celý rok 2017. Podľa navrhovateľa je potrebné pripustiť aj variant, že predmetné víno bolo opatrené etiketami s napadnutou ochrannou známkou preto, že majiteľ očakával návrh na zrušenie z jeho strany, pretože s ním neúspešne rokoval.

Navrhovateľ zdôraznil, že dôkazné bremeno jednoznačne preukázať používanie napadnutej ochrannej známky vo forme, v akej je zapísaná v registri, spočíva na majiteľovi. Úrad nemá preferovať interpretácie, ktoré sú výhodné pre majiteľa v situácii, kedy majiteľ nedokáže používanie napadnutej ochrannej známky jednoznačne preukázať. V súvislosti s printscreenom z webovej stránky www.vcelieprodukty.sk (dôkaz č. 27), ku ktorému prvostupňový orgán uviedol, že nie je datovaný a možno ho vyhodnotiť len ako podporný dôkaz, navrhovateľ uviedol, že v tomto prípade daný dôkaz nemá čo podporovať.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal s jeho argumentom, že aukcie sú len predajom z druhej ruky a nie používaním napadnutej ochrannej známky majiteľom. Keďže nie je jasné, ako sa prvostupňový orgán s týmto kľúčovým argumentom navrhovateľa vysporiadal, napadnuté rozhodnutie navrhovateľ považoval za nezrozumiteľné a nepreskúmateľné. V tejto súvislosti navrhovateľ opätovne uviedol, že z časového hľadiska sú aukcie problematické, pretože aj keď samotné aukcie spadajú do rozhodného obdobia (rok 2013), samotné výrobky mohli byť majiteľom na trh uvedené aj mimo rozhodného obdobia, t. j. pred decembrom 2012. Doplnil, že takéto občasný predaje z druhej ruky predstavujú len symbolické používanie, avšak nemožno ich považovať za riadne používanie napadnutej ochrannej známky, a to tak majiteľom, ako ani za riadne používanie napadnutej ochrannej známky so súhlasom majiteľa. V tejto súvislosti navrhovateľ poznamenal, že v týchto prípadoch dochádza k vyčerpaniu práv z ochrannej známky a v zmysle § 15 zákona o ochranných známkach práve súhlas majiteľa na takéto používanie nie je potrebný. Za používanie so súhlasom majiteľa nemožno pritom považovať také používanie, ku ktorému majiteľ nemôže zvoliť, resp. pri ktorom majiteľ nemôže súhlas odoprieť.

Navrhovateľ s odvolaním sa na judikatúru Súdneho dvora EÚ (ďalej „SDEÚ“), konkrétne na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-40/01 z 11. marca 2003, *Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV* (ďalej „rozsudok SD vo veci C-40/01“), uviedol, že cieľom riadneho používania ochrannej známky je vytvorenie alebo udržanie odbytu pre tovary, ktoré sú ňou chránené. Zastal názor, že občasný predaj z druhej ruky nesmeruje k vytvoreniu alebo udržaniu takéhoto odbytu. Majiteľ jednak nemá takýto predaj pod kontrolou, zákazník môže víno skonzumovať alebo ho môže ďalej predať. Ak by sa majiteľ snažil vytvoriť alebo udržať trhový podiel pre napadnutú ochrannú známku, podľa navrhovateľa by sa nespoliehal na náhodnosť vôle jednotlivých zákazníkov, že nebudú zakúpené tovary konzumovať. Pokiaľ ide o výpisy z aukcií z 22. apríla 2013, 2. júla 2013 a 17. októbra 2013, navrhovateľ uviedol, že tieto síce preukazujú, že majiteľ v nejakom momente dražené tovary na trh uviedol, avšak bez ďalšieho nemožno určiť, či spadajú do rozhodného obdobia, pričom vzhľadom na dátum fľaškovania, t. j. 13. november 2012, mohli spadať aj mimo rozhodné obdobie. S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že z časového, kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska treba tieto dôkazy hodnotiť ako irelevantné.

V súvislosti s vínnymi kartami navrhovateľ uviedol, že viaceré z nich neboli jednoznačne datované (prvostupňový orgán k takýmto dôkazom uviedol, že im nemožno prisúdiť jednoznačnú relevanciu). Pri niektorých vínnych kartách datovanie nekorešpondovalo s inými dôkazmi dostupnými z verejných registrov, napr. vínna karta „Kubeš“ je datovaná v decembri 2015, avšak spoločnosť KUBEŠ, s. r. o., IČO 36 395 846, zanikla k 17. októbru 2015 a v decembri 2015 neexistovala žiadna spoločnosť s týmto názvom.

Prvostupňový orgán sa podľa navrhovateľa nevysporiadal ani s ďalšími skutočnosťami súvisiacimi s vínnymi kartami. Podľa jeho názoru nie je jasné, či vínne karty boli reálne distribuované a k akému okruhu zákazníkov sa dostali. Nie je takisto jasné, či boli na základe týchto kariet realizované odbery vína označeného napadnutou ochrannou známkou, pretože ani spoločnosť KUBEŠ, s. r. o., ani spoločnosť J. Š. DISTRIBÚCIA, s. r. o. sa na faktúrach (dôkazy č. 21 až 26) nenachádzajú. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že majiteľ uviedol fľaše označené napadnutou ochrannou známkou na trh niekedy v roku 2012, kedy boli naffašované, no nie všetci zákazníci, ktorí si v tom čase vína zakúpili, ich aj skonzumovali (majiteľ predložil tri aukcie z roku 2013). V ďalšom období, t. j. od roku 2014 aukcie absentujú. S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že kým rok 2013 predstavoval „dozvuky“ riadneho používania napadnutej ochrannej známky z roku 2012, v neskorších rokoch k riadnemu používaniu napadnutej ochrannej známky už s vysokou pravdepodobnosťou nedochádzalo.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutú ochrannú známku zruší pre všetky zapísané tovary alebo alternatívne, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 3. februára 2021, konštatoval, že súhlasí so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí.

K snahe navrhovateľa odmietnuť čo možno najväčší počet dôkazov z dôvodu chýbajúcej údajnej relevantnosti, majiteľ uviedol, že takýto prístup nie je v súlade so zásadou, podľa ktorej treba dôkazy posudzovať celkovo, ako ani so stanoviskom SDEÚ, ktoré vyjadril v rozsudku vo veci C-40/01, podľa ktorého pri posudzovaní, či ide o riadne používanie ochrannej známky, sa musia vziať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré sú relevantné pre preukázanie, či

obchodné používanie ochrannej známky je riadne. Podobný prístup na posudzovanie dôkazov zaujal aj Všeobecný súd v rozsudku vo veci T-308/06 zo 16. novembra 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products/BÚFALO, bod 60 (ďalej „rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-308/06“).

Majiteľ zastal názor, že v prvostupňovom konaní preukázal, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období skutočne používaná, a to vo forme, v akej je zapísaná v registri. Podľa jeho názoru vykonané predaje vína, potvrdené faktúrami, ako aj ďalšími dôkazmi (ocenenia, vínne karty, aukcie a pod.), predstavujú úkony používania objektívne postačujúce na vytvorenie alebo na zachovanie odbytu pre zapísané tovary. Vzhľadom na obdobie a frekvenciu používania napadnutej ochrannej známky nejde o predaj vína v malom objeme, čo by viedlo k záveru, že išlo o používanie čisto symbolické, minimálne alebo fiktívne, iba s cieľom zachovania ochrany práv z napadnutej ochrannej známky, ale práve naopak. Prvostupňový orgán podľa majiteľa správne skonštatoval, že objem predaného vína preukazovaný faktúrami bol dostatočný, a to aj pri vylúčení faktúr, ktoré boli vystavené pred začiatkom rozhodného obdobia.

Majiteľ považoval za zavádzajúce tvrdenie navrhovateľa, že rozhodným obdobím v predmetnom prípade je obdobie od 17. decembra 2012 do 17. septembra 2017, pričom prvostupňový orgán sa s takýmto vymedzením rozhodného obdobia stotožnil. Zároveň spochybnil tvrdenia navrhovateľa, že víno označené na etikete ročníkom 2017 nespadá do rozhodného obdobia, pretože rozhodné obdobie podľa navrhovateľa nepokrývalo celý rok 2017, a/alebo, že víno bolo opatrené etiketami s napadnutou ochrannou známkou preto, že majiteľ očakával podanie návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky zo strany navrhovateľa.

Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí skonštatoval, že rozhodným obdobím pre preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky je obdobie od 18. decembra 2012 do podania návrhu, t. j. do 18. decembra 2017, t. j. okrem 2 týždňov roku 2017 aj celý rok 2017 spadá do rozhodného obdobia, pričom je málo pravdepodobné, že by sa fľaše plnili a/alebo sa s nimi obchodovalo práve v posledných dňoch roku 2017, kedy sú Vianoce a celozávodné dovolenky. Podľa názoru majiteľa prvostupňový orgán v odôvodnení napadnutého rozhodnutia jasne vysvetlil, že dôkazy predložené majiteľom posudzoval vo vzájomných súvislostiach, pričom z nich vyplynulo, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal kontinuálne od začatia rozhodného obdobia, dokonca aj pred týmto dátumom. Z predložených dokladov podľa majiteľa nevyplývala skutočnosť, že k používaniu napadnutej ochrannej známky, resp. k obnoveniu jej používania došlo až v rámci trojmesačného obdobia pred podaním návrhu na jej zrušenie, na základe čoho by nebolo dôvodné prihliadať na dôkazy z obdobia troch mesiacov pred podaním návrhu, ako to tvrdil navrhovateľ.

Majiteľ odmietol aj tvrdenia navrhovateľa o tom, že dôkazy, ktoré nie sú datované, resp. sú datované mimo rozhodné obdobie, sú bezpredmetné. V tejto súvislosti uviedol, že aj za predpokladu, že by tieto dôkazy samé osebe neboli spôsobilé preukázať riadne používanie napadnutej ochrannej známky, treba zohľadniť, že komerčná životnosť výrobku existujúca vo všeobecnosti počas určitého obdobia a kontinuita používania tvoria skutočnosti, na ktoré je potrebné prihliadnúť pri preukázaní, že používanie ochrannej známky bolo objektívne určené s cieľom vytvoriť alebo udržať podiel na trhu, takže dôkazy tohto charakteru, musia byť posúdené a vyhodnotené spolu s ostatnými dôkaznými prostriedkami (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-308/06, bod 65).

Majiteľ poznamenal, že v súlade s ustálenou judikatúrou je možné zohľadniť aj okolnosti nasledujúce po uplynutí relevantného obdobia, a to z dôvodu potvrdenia alebo lepšieho posúdenia rozsahu používania ochrannej známky v relevantnom období a skutočného zámeru majiteľa ochrannej známky (rozsudok SD vo veci C-259/02 z 27. januára 2004, La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA, bod 31). S ohľadom na uvedené aj dôkazy, na ktorých sú etikety, ktoré nesú ročník 2012 a 2017, sú podľa majiteľa rovnako relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Predložené dôkazy podľa majiteľa preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter používania napadnutej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré je táto zapísaná v registri. Ako dôkazy sa môžu podľa majiteľa predložiť aj podporné dokumenty a dôkazy ako sú obaly, štítky (etikety), cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia. Ako vyplýva z judikatúry SDEÚ, každý z dôkazných prostriedkov nemusí nevyhnutne obsahovať informácie o každej zo štyroch skutočností, teda o mieste, čase, povahe a rozsahu používania, a preto majiteľ nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa, že niektoré dôkazné prostriedky nemožno zohľadniť (napr. vínne karty, pretože nie sú datované alebo

aukcie, pretože nie sú realizované priamo majiteľom). Predložené vínne karty vo vzájomných súvislostiach s oceneniami, s printscreenami z webových stránok, kde boli zobrazené vína s etiketou predstavujúcou napadnutú ochrannú známku (ročníky 2012, 2015, 2017), s faktúrami preukazujúcimi, že víno bolo dodávané v rokoch 2012 – 2017 na náš trh, jednoznačne preukazujú miesto, čas a povahu používania buď priamo alebo na základe dedukcie. Majiteľ doplnil, že takáto dedukcia nie je zakázaná, práve naopak je prípustná, má svoje opodstatnenie a je aj v súlade s rozsudkom Všeobecného súdu vo veci T-308/06. Všeobecný súd v predmetnej veci považoval za preukázané skutočné používanie obrazovej ochrannej známky na základe predložených dokladov, ktorými boli dva nedatované katalógy s vyobrazením napadnutej ochrannej známky a dve kópie obalov výrobkov bez dátumu, čestné vyhlásenie, správy o obratoch, dva datované cenníky a dodatočne doložené faktúry v počte 9 kusov pochádzajúce z rozhodného obdobia. Na základe uvedeného majiteľ zastal názor, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil printscreen z webovej stránky www.vcelieprodukty.sk ako podporný, pretože aj keď nie je priamo datovaný, sú v ňom vyobrazené fľaše s etiketami s ponukou vína „ČIERNY MEDVEĎ“, ročník 2013 a 2015, ktoré spadajú do rozhodného obdobia.

Majiteľ zastal názor, že faktúrami a ďalšími dokladmi preukázal, že v dostatočnom množstve dodával v rozhodnom období na trh víno označené napadnutou ochrannou známkou, pričom práve poukazom na webovú stránku www.aukcie.sk preukázal, že takto označené víno sa reálne v rozhodnom období prostredníctvom tretích osôb (t. j. osôb, ktorých hodnovernosť je nespochybniteľná, keďže nejde o účastníkov konania) nachádzalo na trhu, a teda, že sa s ním mohla oboznámiť široká spotrebiteľská verejnosť, teda takéto používanie bolo verejné. Podľa názoru majiteľa síce aukcie samé osebe nepreukazujú kvantitatívne významný predaj vína „ČIERNY MEDVEĎ“, avšak nespochybniteľne preukazujú skutočnosť, že víno s vyobrazením napadnutej ochrannej známky bolo súčasťou slovenského trhu v rozhodnom období, a preto nie je možné považovať ich za irelevantné. Ako totiž vyplýva z judikatúry SDEÚ, na to, aby používanie ochrannej známky bolo kvalifikované ako riadne, nemusí byť vždy kvantitatívne významné (rozsudok SD vo veci C-40/01, bod 39; rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-203/02 z 8. júla 2004, VITAFRUIT/VITAFRUT, bod 42). Na základe posúdenia dôkazov o uskutočnených aukciách so zohľadnením ďalších okolností (ročník vína na etiketách, ocenenia vína, dodávky vína distribuované slovenským odberateľom v rozhodnom období podložené faktúrami), teda na základe posúdenia dôkazov vo vzájomných súvislostiach, možno podľa majiteľa súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období skutočne používaná.

Majiteľ na podporu skutočnosti, že v rozhodnom období bolo na slovenský trh dodávané víno „ČIERNY MEDVEĎ“ s etiketou predstavujúcou napadnutú ochrannú známku, k vínnym kartám „JSDISTRIBUCIA“ z roku 2016 doložil printscreeny z archívu webovej stránky www.jsdistribucia.sk. Poznamenal, že ako vyplýva aj z printscreenu webovej stránky z marca 2016, na trh bolo dodávané víno „ČIERNY MEDVEĎ“ s viacerými etiketami súčasne.

K spochybneniu predloženej „Vínnej karty Kubeš“ z decembra 2015 z dôvodu, že spoločnosť KUBEŠ, s. r. o. zanikla k 17. októbru 2015, majiteľ zdôraznil, že táto spoločnosť zanikla zlúčením, t. j. mala právneho nástupcu – spoločnosť ZET PLUS, s. r. o. a následne spoločnosť RELCO, s. r. o. Z uvedeného podľa majiteľa vyplýva, že aj predmetný dôkaz je v preskúmanom prípade relevantný.

V súvislosti so skutočnosťou, že navrhovateľ spochybňoval dôkazy predložené majiteľom a tvrdil, že tieto nedostatočne preukazujú vyobrazenie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období, majiteľ za účelom podporenia svojho tvrdenia, že k používaniu napadnutej ochrannej známky dochádzalo nielen v roku 2013 (www.aukcie.sk), ale aj neskôr (rok 2013, 2016), v rámci vyjadrenia o rozklade predložené dôkazy doplnil o ďalšie dôkazné materiály.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že používaná bola aj nová etiketa, inak by „rebranding“ stratil zmysel, majiteľ konštatoval, že niekoľkokrát uviedol a aj dokladmi preukazoval, že používal a aj používa viaceré etikety súčasne, čo je vo vinárskom sektore bežné.

Majiteľ odmietol aj tvrdenie navrhovateľa, ktorý uviedol, že vychádzajúc z rozhodovacej praxe úradu, ako aj EUIPO, je nová etiketa príliš odlišná na to, aby jej používanie mohlo byť považované za používanie napadnutej ochrannej známky, pričom aj prvostupňový orgán tento jeho argument akceptoval. Takáto skutočnosť podľa majiteľa z napadnutého rozhodnutia nevyplýva. V tejto súvislosti poukázal na to, že prvostupňový orgán posúdil novú etiketu ako „novoupravenú etiketu“, čím však podľa majiteľa nevylúčil možnosť, že ide o prípustnú variáciu či modifikáciu napadnutej ochrannej známky. Majiteľ doplnil, že rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 0275/2006-2 sa týka slovného označenia v osobitnej úprave písmen bez akýchkoľvek iných grafických prvkov. Napadnutá ochranná známka je

obrazovým označením, ktoré je tvorené názvom „ČIERNY MEDVEĎ“ a logom výrobcu „VALENTA“. Oba tieto dištinktívne prvky sú pritom aj súčasťou novej etikety. Poznamenal, že v prípade ochranných znáмок pozostávajúcich zo slovných aj obrazových prvkov zmeny určitých obrazových prvkov zvyčajne nemajú vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť ochranných znáмок, pričom odkázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-361/13 z 18. novembra 2015, „VIGOR/VIGAR“. Navyše je podľa názoru majiteľa potrebné zohľadniť, že podľa ustálenej rozhodovacej praxe, ak ochranná známka pozostáva zo slovných a obrazových prvkov, jej slovné prvky sú v princípe viac dištinktívne ako obrazové prvky, pretože priemerný spotrebiteľ bude označenie reprodukovat' skôr podľa názvu, nie na základe opisu obrazového prvku (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-349/12 zo 6. septembra 2013, REVARO/RECARO, bod 23). Všeobecný súd konštatoval, že grafické znázornenie, ako aj prvky zobrazené veľkými alebo malými písmenami použité v ochrannej známke nemôžu byť brané do úvahy pri preukazovaní jej použitia, pretože nemajú žiaden vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky. Obrazové prvky týkajúce sa rôznych druhov písma (fonty), farieb a pozadia, ktoré „mali iba dekoratívnu funkciu“, nezohrávali významnú úlohu v celkovom posúdení označenia a nemali žiaden vlastný „sémantický obsah“, neboli spôsobilé meniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-686/19 z 8. júla 2020, Euroapothecca UAB/EUIPO).

Majiteľ tiež konštatoval, že skutočnosť, či je nové stvárnenie etikety prihlásené a/alebo chránené ako nová ochranná známka, nie je v danom prípade relevantná. Z judikatúry SDEÚ podľa majiteľa nevyplýva, že odlišná forma, v ktorej sa ochranná známka používa, nesmie byť sama osebe zapísaná ako ochranná známka (rozsudok SD vo veci C-553/11 z 25. októbra 2012, Bernhard Rintisch/Klaus Eder, bod 20). Majiteľ v tejto súvislosti tiež podotkol, že ustanovenie článku 10 ods. 2 písm. a) Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок sa vyhýba požiadavke striktného súladu medzi formou ochrannej známky používanou v obchodnom styku a formou, v ktorej bola ochranná známka zapísaná a má za cieľ povoliť majiteľovi tejto ochrannej známky, aby na označení vykonal v súvislosti s jeho obchodným využitím zmeny, ktoré mu dovoľujú bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôbiť požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb. Tento účel by bol ohrozený, ak by sa na preukázanie používania zapísanej ochrannej známky vyžadovala dodatočná podmienka, podľa ktorej by odlišná forma, v ktorej sa táto ochranná známka používa, nemohla byť sama osebe predmetom zápisu ako ochranná známka.

Na základe uvedeného majiteľ požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad uznal za neopodstatnený, v celom rozsahu ho odmietol ako nedôvodný a napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „*vino všetkých druhov*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v replike doručenej úradu 7. júna 2021 uviedol, že zotrúva na svojich argumentoch uvedených v odôvodnení podaného rozkladu, pričom sa vyjadril k niektorým tvrdeniam majiteľa.

Navrhovateľ uviedol, že akceptáciu dôkazov spadajúcich alebo potenciálne spadajúcich do obdobia 18. septembra 2017 až 17. decembra 2017 prvostupňový orgán výslovne podmienil predložením relevantných dôkazov, ktoré je možné zaradiť pred toto limitované obdobie, resp. na obdobie, na ktoré používanie preukazované za obdobie troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie nadväzuje. Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán niektoré dôkazy vyhodnotil takýmto spôsobom, a teda konštatoval takéto nadviazanie, s čím sa však navrhovateľ v podanom rozklade nestotožnil a svoj nesúhlas v rozklade detailne odôvodnil. Uviedol, že vo vzťahu k obdobiu od 18. septembra 2017 do 17. decembra 2017 jeho téza spočíva v tom, že ak úrad nenájde, na čo by mohli dôkazy nadväzovať, musí odmietnuť dôkazy datované len na rok 2017, keďže tieto by mohli spadať do posledného kvartálu roka 2017, t. j. mimo rozhodné obdobie. Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ takéto dôkazy nepredložil a prvostupňový orgán takéto dôkazy v napadnutom rozhodnutí neidentifikoval.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že jeho zámerom nie je spochybniť princíp, že nie každý dôkazný prostriedok musí nevyhnutne obsahovať informácie o každej zo štyroch skutočností, na ktoré sa má vzťahovať dôkaz o skutočnom používaní. V tejto súvislosti však konštatoval, že s prihliadnutím na jeho vedomosť, že takmer dva roky pred rozhodným obdobím majiteľ zásadne zmenil etiketu (nová etiketa nemôže byť považovaná za používanie napadnutej ochrannej známky), je potrebné preukázať, aká podoba označenia sa vzťahuje k predloženým dôkazom. Navrhovateľ nepoprel ani skutočnosť, že dedukciu je možné pri posudzovaní dôkazov v princípe použiť, no zároveň uviedol že otázka, ktorá z dvoch etikiet bola skutočne používaná, musí byť zodpovedaná jednoznačne, priamo, prostredníctvom indukcie.

K nedatovanému dôkazu z webovej stránky www.vcelieprodukty.sk, kde sú zobrazené vína „ČIERNY MEDVEĎ“ z rokov 2013 a 2015, navrhovateľ uviedol, že táto skutočnosť nič nemení na tom, že webová stránka mohla vzniknúť po rozhodnom období a ani na tom, že ako 2013 a 2015 sú datované vína opatrené novou etiketou, ktorá nepredstavuje používanie napadnutej ochrannej známky. Zároveň navrhovateľ poznamenal, že v prípade fľaše so starou etiketou môže ísť o víno spred rozhodného obdobia, ktoré je predávané z druhej ruky, pretože predmetná webová stránka nie je distribútorom vín, ale skôr určitou komunitou.

Pokiaľ ide o aukcie, teda predaj z druhej či tretej ruky, navrhovateľ uviedol, že jeho argument, ktorý sa opiera o judikatúru SDEÚ, nespočíva len v tom, že takéto používanie je málo kvantitatívne významné, ale najmä v tom, že takéto používanie neplní cieľ riadneho používania ochrannej známky, ktorým je „*vytvorenie alebo udržanie odbytu pre tovary*“. Predaj z druhej ruky v takejto forme nie je riadnym používaním napadnutej ochrannej známky, je len „dožívaním označenia“, kedy je irelevantné, či ho majiteľ ešte používa alebo ho už nepoužíva, resp. či vôbec ešte majiteľ existuje a podniká.

K tvrdeniam majiteľa ohľadom dôkazu týkajúceho sa už neexistujúcej spoločnosti (vínna karta spoločnosti Kubeš, s. r. o. z decembra 2015), ktorá ale mala právneho nástupcu, navrhovateľ pripustil možnosť, že spoločnosť teoreticky mohla vykonávať svoju činnosť pod už neexistujúcim názvom aj o dva mesiace neskôr, no zároveň uviedol, že na preukázanie riadneho používania napadnutej ochrannej známky je potrebné predložiť jednoznačné dôkazy, pretože pri príliš voľnom uplatňovaní dedukcie by bolo možné vyvodiť akýkoľvek záver. Predmetný dôkaz navrhovateľ nepovažoval za taký, ktorý by bolo možné v preskúmanom prípade brať do úvahy.

K dokladom, ktoré majiteľ predložil až v konaní o rozklade navrhovateľ uviedol, že ak by tieto doklady ovplyvnili rozhodnutie v danej veci, prvostupňové rozhodnutie by malo byť zrušené a vec by mala byť vrátená prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie. V opačnom prípade by bola porušená rovnosť účastníkov správneho konania a aj zásada dvojinstančnosti správneho konania. Podľa názoru navrhovateľa tieto dôkazy v zásade nič nemenia na jeho argumentoch, pretože ich nie je možné vzťahovať ku konkrétnym dôkazom o používaní (faktúram) a určiť tak rozsah používania, alebo určiť či vôbec k skutočnému používaniu došlo. V súvislosti s novo predloženými dôkaznými materiálmi navrhovateľ uviedol, že napr. spoločnosť Komatop, s. r. o. nefiguruje medzi odberateľmi v predložených faktúrach, spoločnosť JANUS tam síce figuruje, ale podľa archívnych výpisov táto ponúkala vína s označeniami v oboch variantoch, a teda nedá sa usúdiť, ktoré z nich boli reálne predávané.

Navrhovateľ opätovne zdôraznil, že forma používania napadnutej ochrannej známky je v predmetnom prípade kľúčová. V súvislosti s názorom majiteľa, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nevyhlásil, že v prípade nového loga nejde o prípustnú variáciu napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ uviedol, že hoci sa prvostupňový orgán k tejto otázke jednoznačne a zrozumiteľne nevyjadril, skutočnosť, že nové logo nepredstavuje prípustnú variáciu napadnutej ochrannej známky, vyplýva podľa navrhovateľa zo str. 8 napadnutého rozhodnutia. Navrhovateľ v tejto súvislosti požiadal, aby úrad konštatoval, či nové logo považuje za prípustnú variáciu napadnutej ochrannej známky, a to aj s ohľadom na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 0275/2006-2.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, že napadnutá ochranná známka sa zrušuje pre všetky zapísané tovary alebo alternatívne, a to obzvlášť v prípade, ak by orgán rozhodujúci o rozklade zobral do úvahy dôkazy predložené majiteľom vo vyjadrení o rozklade, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie, pričom ho zaviazal, aby sa vysporiadal s argumentmi navrhovateľa, s ktorými sa nevysporiadal, a aby mu umožnil detailne sa vyjadriť k dôkazom predloženým majiteľom v rozkladovom konaní.

Majiteľ v duplike doručenej úradu 15. októbra 2021 zotrval na všetkých skôr uvedených argumentoch.

Opätovne zdôraznil, že z jeho vyjadrení, ktoré sú podporené predloženými dôkazmi, vyplýva, že na trh uvádza vína s označením „ČIERNY MEDVEĎ“ súčasne vo viacerých variáciách etikiet, čo nie je zakázané a ani zákonom limitované. K argumentu navrhovateľa, že v prípade ponuky vína prostredníctvom webovej stránky www.vcelieprodukty.sk ide o predaj z druhej ruky a daná webová stránka nie je distribútorom vín, majiteľ uviedol, že ide o e-shop, ktorý prevádzkuje Mariana Repáňová KRIMA, dlhoročná odberateľka vína majiteľa, ktorá ho odoberala aj v rozhodnom období, na preukázanie čoho predložil dodací list z apríla 2016. Majiteľ tak v minulosti, ako aj v súčasnosti stále používa obe variácie etikiet súčasne. Z predložených faktúr a z archívnych webstránok veľkoobdobberateľov vína (Luboslav Janus JANUS NÁPOJE a J. Š. DISTRIBÚCIA, s. r. o.) je podľa majiteľa zrejme, že víno označené napadnutou ochrannou známkou sa

ponúkalo na slovenskom trhu v rozhodnom období širokej verejnosti. Majiteľ uvedené doplnil o informáciu, že zdroj www.archive.org, z ktorého sú získané predmetné archívne webstránky, akceptuje aj EUIPO, na preukázanie čoho predložil rozhodnutie EUIPO vo veci 15268 C z 29. januára 2019, Alterfood Drinkyz SARL/Hero, AG.

Pokiaľ ide o rozhodné obdobie pre posudzovanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán toto podľa majiteľa stanovil správne. Na doplnenie majiteľ uviedol, že ako vyplýva z judikatúry SDEÚ, na to, aby sa na ochrannú známku nevzťahovali sankcie týkajúce sa jej zrušenia, je postačujúce, aby ochranná známka bola predmetom riadneho používania počas časti relevantného obdobia (rozsudky Súdu prvého stupňa vo veci T-191/07 z 25. marca 2009, Budweiser/Budweiser Budvar, bod 108 a T-203/02 z 8. júla 2004, VITAFRUIT/VITAFRUT, bod 45). Napriek tomu majiteľ napadnutej ochrannej známky dokladoval riadne používanie napadnutej ochrannej známky v každom roku, ktorý spadá do rozhodného obdobia. Sprístupnenie ponuky vína označeného napadnutou ochrannou známkou prostredníctvom letákov, ponukových listov, katalógov či webových stránok v spojitosti s odberateľskými faktúrami z rozhodného obdobia je podľa názoru majiteľa dostatočným dôkazom na vytvorenie záveru o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období.

K argumentu navrhovateľa, že v predložených faktúrach subjekt Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE figuruje ako odberateľ, pričom ale podľa jeho archívnych výpisov ponúkal vína s etiketami v oboch variantoch, a teda sa nedá usúdiť, ktoré z nich boli reálne predávané, majiteľ poznamenal, že v tejto súvislosti len uviedol, že ponuka tohto subjektu, ktorý predstavuje spoločnosť, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou najmä so zameraním na predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, zverejnená na jeho webovej stránke sa týkala predaja vína označeného napadnutou ochrannou známkou. Úlohou majiteľa pritom nie je preukazovať, v akom objeme boli jeho vína ďalej ponúkané konečnému spotrebiteľovi a preukazovať celý distribučný reťazec. Jeho úlohou je preukázať, že víno označené napadnutou ochrannou známkou bolo reálne uvádzané na náš trh, čo v predmetnom prípade bolo preukázané.

V súvislosti s dôkazmi týkajúcimi sa preukázania používania napadnutej ochrannej známky prostredníctvom aukcií majiteľ zdôraznil, že dôkazy je potrebné hodnotiť aj vo vzájomných súvislostiach. Tieto dôkazy preukazujú minimálne to, že víno „ČIERNY MEDVEĎ“ nieslo ocenenia z roku 2013, bolo na trhu ponúkané v relevantnom období a bolo označené napadnutou ochrannou známkou. Samozrejme, že predaj pár kusov vína by bol sám osebe nepostačujúci, avšak spolu s ďalšími dokladmi je zrejmé, že majiteľ sa viacerými spôsobmi snažil o svoje zviditeľnenie, prezentáciu a tým aj o zvýšenie odbytu pre svoje víno „ČIERNY MEDVEĎ“. Predložené dôkazy tak podľa majiteľa dostatočne preukazujú, že sa „snažil o vytvorenie alebo udržanie odbytu“ pre svoje výrobky, a teda svojou činnosťou naplnil aj predpoklady dané judikatúrou SDEÚ. Aj ponuka vína „ČIERNY MEDVEĎ“ prostredníctvom tretích subjektov (vrátane možnosti kúpy) v rozhodnom období, t. j. prostredníctvom webstránky www.aukcie.sk je pre konanie o preukázaní skutočného používania napadnutej ochrannej známky relevantná, pretože dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky majiteľa treťou osobou jednoznačne preukazujú obchodovanie s vínom označeným napadnutou ochrannou známkou v rozhodnom období. Z predložených dôkazov je podľa majiteľa zrejmé, že prezentáciou svojich výrobkov na verejných vínnych súťažiach sa jednoznačne snažil svoje víno „ČIERNY MEDVEĎ“ propagovať, zabezpečiť mu odbyt, a teda aj podiel na trhu s vínom.

Majiteľ k spochybneniu jeho odberateľa – spoločnosti KOMATOP, s. r. o., Prievidza, navrhovateľom (z dôvodu, že majiteľ nepredložil do konania žiadnu faktúru vystavenú tomuto odberateľovi) opätovne uviedol, že nie je jeho povinnosťou preukazovať všetkých odberateľov, resp. odkrývať svoje distribučné kanály, ale je postačujúce, ak hodnoverne preukáže, že víno označené napadnutou ochrannou známkou on, resp. tretie osoby s jeho súhlasom na slovenskom trhu v rozhodnom období ponúkal/ponúkali a uvádzal/uvádzali do obehu. Aby však bolo v predmetnom konaní nespochybniteľné, že spoločnosť KOMATOP, s. r. o. v rozhodnom období bola obchodným partnerom majiteľa, majiteľ v rámci svojho vyjadrenia predložil dve náhodne vybrané faktúry pre tohto odberateľa datované do rozhodného obdobia.

Majiteľ ďalej predložil aj kópiu ponukového listu z roku 2015, ako aj dve faktúry z roku 2015 a 2016 odberateľa Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, a to za účelom preukázania, že v tomto období bolo tomuto veľkoobchodateľovi víno „ČIERNY MEDVEĎ“ dodávané a tento subjekt ho následne ponúkal ďalším odberateľom prostredníctvom vlastnej webovej stránky, ako aj tlačných akciových letákov, resp. ponukových listov.

V súvislosti s používaním upravenej etikety majiteľ jednak zastal názor, že preukázal používanie napadnutej ochrannej známky vo forme, v akej je táto zapísaná v registri, a zároveň vyjadril presvedčenie, že aj novú etiketu je možné vnímať ako používanie prípustnej variácie napadnutej ochrannej známky, pretože dištinkívne prvky „ČIERNY MEDVEĎ“ a logo výrobcu „VALENTA“ sú zachované v oboch variáciách.

K dokladom predloženým v rámci konania o rozklade a k tvrdeniu navrhovateľa o možnom porušení zásady rovnosti účastníkov správneho konania, ako aj zásady dvojinstančnosti konania, majiteľ uviedol, že tieto doklady iba dopĺňajú jeho pôvodné vyjadrenie a dôkazy predložené v rámci prvostupňového konania, pričom dokladmi predloženými v konaní o rozklade sa snažil len vyvrátiť tvrdenia navrhovateľa uvádzané v konaní o rozklade. Podľa majiteľa doklady predložené v rámci konania o rozklade nijako nepoškodzujú navrhovateľa ako účastníka konania, pretože mal možnosť sa k týmto vyjadríť. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 1622/2020-5 z 12. apríla 2021, SIENBURGEN Bürger, bod 23 a nasledujúce).

Na základe uvedeného majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad uznal za neopodstatnený, v celom rozsahu ho odmietol ako nedôvodný a napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „*vino všetkých druhov*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Duplika majiteľa bola 18. októbra 2021 zaslaná navrhovateľovi na vedomie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

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

neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannéj 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 ochrannéj známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannéj známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannéj známky preukáže právny záujem.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 182485, majiteľa Ing. Vladimír Valenta – GARDEN SERVICE, Prijazdná 11, 831 07 Bratislava – Vajnory, s právom prednosti od 22. júna 1995, bola do registra ochranných známok zapísaná 15. októbra 1998 pre tovary „hrozno, ríbezle“ v triede 31 a pre „víno všetkých druhov“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannéj známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne prihlásená ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannéj známky, konkrétne s jeho záverom, že majiteľ preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannéj známky vo vzťahu k tovarom „víno všetkých druhov“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre tovary „hrozno, ríbezle“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti navrhovateľ v podanom rozklade nenamietal (išlo o časť rozhodnutia, ktorá bola v prospech navrhovateľa), 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 ochrannéj známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannéj známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná v registri.

Z ustanovení zákona o ochranných známkach resp. z iného právneho predpisu síce explicitne nevyplýva povinnosť používať ochrannú známku, avšak v prípade, ak je ochranná známka nepoužívaná, môže byť na základe návrhu zrušená. Základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, pričom na to, aby ochranná známka plnila tento 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 odlišil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je teda zamedziť hromadeniu takých ochranných znáмок v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky.

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 musí byť viazané k územia 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 bol podaný 18. decembra 2017. Od registrácie napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 18. decembra 2012 do 17. decembra 2017.

Majiteľ za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky v prvostupňovom konaní predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis zo živnostenského registra majiteľa (dôkaz č.1),
- faktúry v počte 3 ks (faktúra č. 7020124397 je aj s dodacím listom) vystavené spoločnosťou Purgina, spol. s r. o., Bratislava – Vajnory, pre majiteľa (dôkazy č. 2 až 4),
- faktúry v počte 3 ks vystavené spoločnosťou MiDa tlačiareň, s. r. o., Spišská Nová Ves, pre majiteľa (dôkazy č. 5 až 7),
- protokoly o skúškach vykonané na vzorkách vína majiteľa s označením „ČIERNY MEDVEĎ“ (dôkazy č. 8 až 10),
- diplomy a ocenenia Striebornej medaily, ktoré získal majiteľ za víno „ČIERNY MEDVEĎ“ (dôkazy č. 11 až 15),
- printscreeny z webovej stránky <https://vina.heureka.sk/valenta-cierny-medved-polosladke-2017-1-1> (dôkaz č. 16),
- printscreen z webovej stránky <https://www.janusnapoje.sk/detail/5071/valenta-cierny-medved-1-01-polosladke-2017> (dôkaz č. 17),
- printscreeny z webovej stránky www.aukcie.sk (dôkazy č. 18 až 20, č. 28 a 29),
- faktúry z rokov 2012 (5 ks), 2013 (5 ks), 2014 (6 ks), 2015 (2 ks), 2016 (1 ks) a 2017 (3 ks) vystavené majiteľom pre rôznych odberateľov (dôkazy č. 21 až 26),
- printscreeny z webovej stránky www.vcelieprodukty.sk (dôkaz č. 27),
- vínne karty Kubeš a vínne karty JSDISTRIBUCIA (dôkaz č. 30 až 32).

Majiteľ v rozkladovom konaní doplnil dôkazné materiály predložené v prvostupňovom konaní o nasledujúce dôkazy:

- printscreeny z internetového archívu www.archive.org zobrazujúce webové stránky www.jsdistribucia.sk a www.janusnapoje.sk (dôkazy č. 33 až 37),
- printscreen zo sociálnej siete Facebook používateľa KOMATOP, s. r. o., Prievidza (dôkaz č. 38),
- printscreen z webovej stránky bez názvu (dôkaz č. 39),
- dodací list vystavený majiteľom pre odberateľa KRIMA Mariana Repáňová, Terchová (dôkaz č. 40),
- faktúry vystavené majiteľom pre odberateľa KOMATOP, s. r. o., Prievidza (dôkazy č. 41 a 42),
- ponukový list „JANUS NÁPOJE“ (dôkaz č. 43),
- faktúry vystavené majiteľom pre odberateľa Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, Strečno (dôkazy č. 44 a 45).

Navrhovateľ v prvostupňovom konaní predložil printscreen z webovej stránky www.gastroslovník.sk zo 7. novembra 2018 a výpis z obchodného registra z 15. apríla 2019 spoločnosti KUBEŠ, s. r. o.

Pred samotným posúdením predložených dôkazných materiálov 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 práva a jeho výkladom sa zaoberal SDEÚ. Z judikatúry SDEÚ, v rámci ktorej sa SDEÚ uvedenou problematikou zaoberal (napr. rozsudok SD vo veci C-40/01), 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 s dôkazmi predloženými za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis zo živnostenského registra majiteľa, z ktorého vyplýva, že majiteľ bol zapísaný do predmetného registra 16. novembra 1992, pričom predmetom jeho podnikania je, okrem iného, výroba vína a nealkoholických nápojov.

V prípade dôkazov č. 2 až 4 ide o faktúry vystavené spoločnosťou Purgina, spol. s r. o., pre majiteľa. Faktúra č. 70120205 z 2. februára 2012 je datovaná mimo rozhodného obdobia. Predmetom faktúry č. 7020124397 z 19. decembra 2012 (ku ktorej bol predložený aj dodací list č. 118685) je tlač etikiet „Čierny medveď 0,75l a 1l“ v počte 5 000 ks a predmetom faktúry č. 7020124464 z 21. decembra 2012 je tlač etikiet „Čierny medveď 0,5l“ v počte 200 ks.

Dôkazy č. 5 až 7 predstavujú faktúry z 24. júna 2016, z 31. augusta 2017 a z 12. septembra 2017 vystavené spoločnosťou MiDa tlačiareň, s. r. o., pre majiteľa, ktorých predmetom je tlač etikiet. Predmetom faktúry z júna 2016 bola tlač etikiet „Čierny medved“ v počte 33 900 kusov, predmetom faktúry z augusta 2017 bola tlač etikiet „Ovocné víno z čiernych ríbezlí – čierny medved“ v počte 20 000 ks a faktúry zo septembra 2017 tlač etikiet „Ovocné víno z čiernych ríbezlí – čierny medved“ v počte 20 000 ks.

V prípade dôkazov č. 8 a 9 ide o protokoly o skúškach č. 0201/2013 a č. 0320/2013, ktoré boli vykonané Skúšobným laboratóriom Pezinok 20. februára 2013 a 12. marca 2013 na vzorkách ovocného vína z čiernych ríbezlí, s označením „Čierny medved“ v balení 0,75 l. Ďalší Protokol o skúške č. 97A/2014 (dôkaz č. 10) sa týkal vykonania analytickej skúšky vzorky ovocného vína s označením „Čierny medved“ (červené, sladké) v balení 0,75 l. Skúška bola vykonaná 10. až 12. decembra 2014 Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave. O vykonanie všetkých uvedených skúšok požiadal majiteľ.

Dôkazy č. 11 až 15 predstavujú diplomy a ocenenie striebornej medaily, ktoré získal majiteľ za víno „Čierny Medved“. Konkrétne ide o strieborný diplom z 13. apríla 2013 za víno „Čierny Medved 2012, ríbežľové“ a zlatý diplom z 12. apríla 2014 za víno „Čierny Medved 2011, ríbežľové“ udelené KVB – Klubom vinárov, Báhoň, ktoré získal majiteľ na 23. a 24. báhonskej výstave vín (dôkazy č. 11 a 12). Pokiaľ ide o striebornú medailu udelenú Devínskym spolkom vinárov a vinohradníkov vínu „Čierny medved“ na 8. ročníku súťažnej degustácie vín Devínsky stravec 2011 (dôkaz č. 13), zlatý diplom za víno „Čierny medved 2013“ (dôkaz č. 14) a strieborný diplom za víno „Čierny medved 2015“ (dôkaz č. 15) udelené na 26. ročníku výstavy vín Cífer 2018 Slovenským zväzom záhradkárov, Klubom vinárov Cífer a Obecným úradom v Cíferi, ide o dôkazy datované mimo rozhodného obdobia.

V prípade dôkazu č. 16 ide o printscreeny z webovej stránky <https://vina.heureka.sk/valenta-cierny-medved-polosladke-2017-1-1> z 26. júla 2018, z ktorého vyplýva, že od distribútora JANUS NÁPOJE bolo v ponuke víno majiteľa „Čierny medved polosladké 2017 1l“ s etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku.

Dôkaz č. 17 predstavuje printscreen z webovej stránky www.janusnapoje.sk z 26. júla 2018, z ktorého vyplýva, že distribútor JANUS NÁPOJE ponúkal víno majiteľa „Čierny medved 1,0 l, polosladké, 2017“, vyobrazená fľaša obsahovala etiketu, ktorú tvorila napadnutá ochranná známka. Z predmetných dôkazov nie je zrejmé, či víno bolo ponúkané slovenským spotrebiteľom v rozhodnom období.

V prípade dôkazov č. 18 až 20 a dôkazov č. 28 a 29 ide o printscreeny z webovej stránky www.aukcie.sk, ktoré preukazujú uskutočnenie aukcií, do ktorých bolo zaradené ríbežľové víno majiteľa „ČIERNY MEDVEĎ“. V prípade dôkazu č. 18 aukcia bola ukončená 29. novembra 2012, teda pred rozhodným obdobím. V rámci aukcie, ktorá sa uskutočnila v apríli 2013 (dôkaz č. 19) bolo predané ríbežľové víno „ČIERNY MEDVEĎ“ s oceneniami z roku 2010 a 2013, s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku a v rámci aukcie z októbra 2013 (dôkaz č. 20) bolo predané víno z čiernych ríbezlí „ČIERNY MEDVEĎ“ ocenené v roku 2010, označené etiketou, ktorú predstavovala napadnutá ochranná známka. V rámci aukcií konaných v apríli a v júli 2013 (dôkazy č. 28 a 29) bolo predané víno z čiernych ríbezlí „ČIERNY MEDVEĎ“, ktoré bolo ocenené v roku 2010 a 2013. Na fľašiach bola umiestnená etiketa predstavujúca napadnutú ochrannú známku.

Dôkazy č. 21 až 26 predstavujú faktúry (21 ks) z obdobia rokov 2012 (5 ks), 2013 (5 ks), 2014 (6 ks), 2015 (2 ks), 2016 (1 ks) a 2017 (3 ks). Faktúry č. 57/2012 z 24. augusta 2012, č. 67/2012 z 22. septembra 2012, č. 80/2012 zo 16. októbra 2012, č. 91/2012 z 26. novembra 2012 a č. 93/2012 z 1. decembra 2012 nespádajú do rozhodného obdobia. Ostatné faktúry, datované v rámci rozhodného obdobia, sú vystavené majiteľom pre odberateľov Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, Strečno; Vinotéka HARMONY, Široké; MEGATRONE, spol. s r. o., Sabinov; ANIMA-jd, s. r. o., Stropkov; ALEX RV, s. r. o., Pača. Predmetom faktúr bolo okrem iného aj ríbežľové víno „ČIERNY MEDVEĎ“, ktoré bolo dodané v množstve 2 904 ks fliaš a tiež v objeme 3 480 litrov.

V prípade dôkazu č. 27 ide o printscreeny z webovej stránky www.vcelieprodukty.sk z 1. februára 2019, kde bolo v ponuke aj ríbežľové víno majiteľa „ČIERNY MEDVEĎ“. V ponuke bolo ako víno s etiketou tvoriacou napadnutú ochrannú známku, tak aj víno s etiketou, predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1468-2015. Z dôkazu nevyplýva, či tieto vína boli v ponuke v relevantnom období, vyplýva však z neho, že vína s oboma etiketami boli na trhu súčasne.

V prípade dôkazov č. 30 až 32 ide o vínne karty (7 ks). Vínná karta JSDISTRIBUCIA január – február 2016 a vínná karta JSDISTRIBUCIA apríl 2016 obsahujú okrem iných aj fľaše vína majiteľa označené „ČIERNY MEDVEĎ“, pričom jedna fľaša

(1 l), ročník 2012 je označená etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, ďalšie dve (0,75 l), ročník 2011 a 2012 sú označené etiketou predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1468-2015. Obsahom dôkazov sú aj ďalšie vínne karty, na vyobrazení ktorých nie je priamo uvedený dátum. Ide o tri vínne karty Kubeš, podľa datovania uvedeného majiteľom, z mája 2015, z augusta 2015 a z decembra 2015 a dve vínne karty JSDISTRIBÚCIA z júla 2016 a z decembra 2016. Ich predmetom boli ponuky vína, okrem iných aj víno majiteľa označené „ČIERNY MEDVEĎ“, pričom v prípade fľaše (1 l) s etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, išlo o ročník 2012, v prípade vína označeného etiketou predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1469-2015 (0,75 l) išlo o ročníky 2011, 2012, 2013 a 2015.

V prípade dôkazov č. 33 až 37 ide o printscreeny obsahujúce výsledok vyhľadávania v archíve Wayback Machine na webovej stránke <https://web.archive.org/> zobrazujúce webovú stránku www.jsdistribucia.sk k dátumom 18. marec 2016, 1. apríl 2016 a 30. november 2013 a webovú stránku www.janusnapoje.sk k dátumom 16. apríl 2013 a 29. december 2016, z ktorých vyplýva, že v ponuke distribútorov bolo okrem iného aj víno majiteľa „ČIERNY MEDVEĎ“ označené ako etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, tak aj etiketou predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1468-2015. V niektorých prípadoch bol k vínu uvedený aj ročník, pričom pri víne s etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, bol uvedený ročník 2012 a 2015 a pri víne s etiketou predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1468-2015, ročník 2011 a 2015.

Dôkaz č. 38 predstavuje printscreen zo sociálnej siete Facebook používateľa KOMATOP, s. r. o., Prievidza z 30. septembra 2016, na ktorom sa nachádza ponuka vín s ich vyobrazením a uvedením ceny. Medzi vínami je aj ríbezľové víno „ČIERNY MEDVEĎ“ (1 l) s etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku.

Obsahom dôkazu č. 39 je nedatovaný printscreen z webovej stránky (podľa vyjadrenia majiteľa ide o webovú stránku www.vcelieprodukty.sk), na ktorej sa nachádza ponuka dvoch druhov ríbezľového vína „ČIERNY MEDVEĎ“. Jedno z nich je označené etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, druhé je označené etiketou predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1468-2015, pričom ide o ročník 2018, z čoho vyplýva, že predmetný doklad nespadá do rozhodného obdobia.

Dodací list č. 371/2016 z 13. apríla 2016 (dôkaz č. 40) sa týka okrem iných tovarov aj dodávky vína „ČIERNY MEDVEĎ“, a to jednak v množstve 24 ks fliaš a jednak v objeme 74 litrov. Ako dodávateľ je uvedený majiteľ, odberateľom je subjekt KRIMA Mariana Repáňová, Terchová.

Pokiaľ ide o faktúru č. 049/2015 z 31. marca 2015 a faktúru č. 056/2015 z 2. apríla 2015 (dôkaz č. 41 a 42), tieto vystavil majiteľ pre odberateľa KOMATOP, s. r. o., Prievidza, za dodávku vín, vrátane ovocného vína z čiernych ríbezlí „ČIERNY MEDVEĎ“. Vo faktúre č. 049/2015 bolo vyfakturované 144 litrov predmetného vína a vo faktúre č. 056/2015 bolo vyfakturovaných 288 ks fliaš vína z čiernych ríbezlí „ČIERNY MEDVEĎ“.

V prípade dôkazu č. 43 ide o ponukový list distribučnej spoločnosti „JANUS NÁPOJE“, obsahom ktorého sú vína majiteľa. Predmetný dôkaz nie je datovaný.

Dôkazy č. 44 a 45 predstavujú faktúry č. 189/2015 zo 4. novembra 2015 a č. 039/2016 z 30. marca 2016 vystavené majiteľom pre odberateľa Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, Strečno. Okrem iných tovarov predmetom faktúr bolo aj ríbezľové ovocné víno „Čierny Medved“ v objeme 500 litrov.

V prípade dôkazov navrhovateľa, predložených v prvostupňovom konaní, išlo o printscreen z webovej stránky www.gastroslovník.sk zo 7. novembra 2018, z ktorých vyplýva, že na trhu už 29. mája 2012 bolo ponúkané víno majiteľa „ČIERNY MEDVEĎ“ s etiketou predstavujúcou prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1468-2015 a výpis z obchodného registra z 15. apríla 2019 spoločnosti KUBEŠ, s. r. o., ktorá bola zapísaná do predmetného registra 18. decembra 2000 a 17. októbra 2015 zanikla v dôsledku zlúčenia.

Pokiaľ ide o zhodnotenie dôkazných materiálov predložených majiteľom jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Majiteľ si v období mesiaca december 2012 dal tlačiť spoločnosti Purgina, spol. s r. o. etikety na fľaše s ríbezľovým vínom „ČIERNY MEDVEĎ“ v počte 5 200 ks a v období mesiacov jún 2016 až september 2017 spoločnosti Mida Tlačiareň, s. r. o. si dal tlačiť etikety „ČIERNY MEDVEĎ“ v počte 73 900 ks (dôkazy č. 2 až 7). Víno označené „ČIERNY MEDVEĎ“ bolo podrobené skúškam vo februári a marci 2013 v Skúšobnom laboratóriu Pezinok a v decembri 2014 v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave.

Z predložených faktúr (dôkazy č. 22 až 26, 41, 42, 44, 45) a dodacieho listu (dôkaz č. 40) je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že majiteľ v relevantnom období dodával rôznym odberateľom zo Slovenska, napr. odberateľovi MEGATRONE, spol. s r. o., Sabinov; Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, Strečno; ALEX RV, s. r. o., Pača; KOMATOP, s. r. o, Prievidza; KRIMA Mariana Repáňová, Terchová, atď. víno „ČIERNY MEDVEĎ“, pričom podľa predložených faktúr v relevantnom období bolo rôznym odberateľom distribuovaných 3 192 ks fliaš a tiež 4 198 litrov predmetného vína. Víno „ČIERNY MEDVEĎ“ získalo v relevantnom období viacero ocenení, napr. strieborný diplom za víno „Čierny Medveď 2012“ a zlatý diplom za víno „Čierny Medveď 2011“ od KVB – Klubu vinárov (dôkazy č. 11 a 12). Toto víno bolo zaradené aj do aukcií, ktoré prebiehali v roku 2013, pričom etiketa umiestnená na fľaši ponúkaného vína predstavovala napadnutú ochrannú známku (dôkazy č. 19, 20, 28 a 29). Víno „ČIERNY MEDVEĎ“ označené napadnutou ochrannou známkou bolo v období máj 2015 – december 2016 ponúkané aj na vínnych kartách Kubeš a JSDISTRIBÚCIA (dôkazy č. 30 až 32). Na podporu skutočností vyplývajúcich už z dôkazov predložených v prvostupňovom konaní, majiteľ v konaní o rozklade predložil printscreeny obsahujúce výsledok vyhľadávania v archíve Wayback Machine zobrazujúce webovú stránku www.jsdistribucia.sk a webovú stránku www.janusnapoje.sk v relevantnom období (dôkazy č. 33 až 37) a printscreen zo sociálnej siete Facebook používateľa KOMATOP, s. r. o., Prievidza, z rozhodného obdobia (dôkaz č. 38), preukazujúce skutočnosť, že títo odberatelia vína majiteľa na svojich webových stránkach a na facebookovom profile v relevantnom období, (t. j. v apríli 2013, novembri 2013, v marci 2016, v apríli 2016, v septembri 2016, v decembri 2016) mali v ponuke víno majiteľa „ČIERNY MEDVEĎ“ označené etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, a to nielen ročník 2012, ale aj ročník 2015. Orgán rozhodujúci o rozklade tak má za preukázané, že majiteľ v rozhodnom období reálne uvádzal a distribuoval na náš trh víno označené napadnutou ochrannou známkou, pričom preukázané množstvo považuje za dostatočné na preukázanie skutočnosti, že cieľom majiteľa bolo získanie obchodnej pozície na relevantnom trhu a spotrebiteľia mali možnosť v rozhodnom období sa s vínom „ČIERNY MEDVEĎ“ označeným etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, stretnúť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že pri posudzovaní rozsahu používania napadnutej ochrannej známky je potrebné mať na pamäti, že pre účely preukázania skutočného používania ochrannej známky sa nehodnotí obchodný úspech majiteľa, jeho postavenie na príslušnom trhu či veľkosť trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb, ale to, či išlo o používanie verejné, t. j. pre skutočných alebo potenciálnych zákazníkov tovarov alebo služieb, čo v tomto prípade bolo preukázané.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že aukcie sú len predajom z druhej ruky a takéto občasné predaje z druhej ruky možno považovať prinajlepšom za symbolické použitie a nie za riadne používanie napadnutej ochrannej známky majiteľom ani za používanie napadnutej ochrannej známky so súhlasom majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že doklady týkajúce sa aukcií jednoznačne poukazujú na skutočnosť, že víno majiteľa označené etiketou, ktorá predstavuje napadnutú ochrannú známku, sa v rozhodnom období nachádzalo na našom trhu, a tieto dôkazy je potrebné hodnotiť s ostatnými dôkazmi vo vzájomných súvislostiach.

V súvislosti s konštatovaním navrhovateľa, že rozhodné obdobie pre posúdenie používania napadnutej ochrannej známky, na základe skutočnosti, že navrhovateľ vedel z dôvodu neúspešného zmierlivého riešenia sporu medzi ním a navrhovateľom o možnosti podania návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky navrhovateľom, by malo byť od 17. decembra 2012 do 17. septembra 2017 a nie do dátumu podania návrhu na zrušenie, t. j. do 17. decembra 2017, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V posudzovanom prípade rozhodné obdobie na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky je od 18. decembra 2012 do 17. decembra 2017. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že z predložených dôkazov nie je zrejme, že majiteľ z dôvodu hroziaceho podania návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky obnovil používanie napadnutej ochrannej známky až v rámci trojmesačného obdobia pred podaním návrhu na jej zrušenie. Na základe uvedeného nie je dôvodné neprihliadať na dôkazy osvedčujúce skutočnosti spadajúce do trojmesačného obdobia pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

K argumentu navrhovateľa, že v prípade, ak orgán rozhodujúci o rozklade bude prihliadať aj na doklady predložené majiteľom v rámci konania o rozklade, prvostupňové rozhodnutie by malo byť zrušené a vec by mala byť vrátená prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie, pretože v opačnom prípade by bola porušená rovnosť účastníkov správneho konania a zásada dvojinstančnosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Dôkazy predložené majiteľom v rozkladovom konaní (printscreeny zobrazujúce webové stránky odberateľov, printscreen zo sociálnej siete Facebook používateľa KOMATOP, s. r. o., Prievidza, a doklady, ktoré preukazujú, že tieto subjekty boli odberateľmi vína majiteľa,

t. j. dodací list pre odberateľa KRIMA Mariana Repáňová, Terchová, faktúry vystavené pre odberateľov KOMATOP, s. r. o., Prievidza a Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE, Strečno) iba dopĺňajú a podporujú dôkazy predložené majiteľom už v prvostupňovom konaní, teda majiteľ týmito dôkazmi len ozrejmil skutočnosti vyplývajúce už z dôkazov predložených v prvostupňovom konaní, resp. majiteľ sa predložením týchto dôkazov snažil vyvrátiť tvrdenia navrhovateľa uvádzané v rámci rozkladového konania. V tejto súvislosti je potrebné zároveň zdôrazniť, že navrhovateľ mal možnosť sa k dôkazom predloženým ako v prvostupňovom konaní, tak aj v konaní o rozklade vyjadriť, teda mal možnosť aj k dokladom predloženým v rámci konania o rozklade zaujať svoje stanovisko. Keďže dôkazy predložené majiteľom v rozkladovom konaní sú obdobného charakteru ako doklady predložené v rámci konania na prvom stupni, resp. predstavujú reakciu majiteľa na tvrdenia navrhovateľa, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade, vzhľadom na zásadu hospodárnosti konania, nebolo dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Pokiaľ ide o odkazy na rozsudky SDEÚ, rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO a rozhodnutie EUIPO, na ktoré v preskúvanom prípade poukazovali navrhovateľ a majiteľ, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie uplatneného dôvodu na zrušenie napadnutej ochrannej známky a závery uvedené v prvostupňovom rozhodnutí nepovažuje za rozporné s týmito rozsudkami ani rozhodnutiami. Tak prvostupňový orgán ako aj orgán rozhodujúci o rozklade posúdili v preskúvanom prípade všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach, pričom dospeli k rovnakému záveru, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k tovarom „vino všetkých druhov“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti pre tovary „vino všetkých druhov“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože majiteľ relevantným spôsobom preukázal, že napadnutá ochranná známka bola vo vzťahu k týmto tovarom predmetom skutočného používania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúvaní 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:

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