



Banská Bystrica 26. 6. 2014
POZ 2104-2011/Z-266-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2104-2011 s názvom DA 8100 z 12.12.2011 prihlasovateľa V - NET s.r.o., Šumice 139, 687 31 Šumice, CZ, ktorého v konaní zastupuje Ing. Mária M., Nitra, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.2.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 25.2.2014 prihlasovateľa oboznámil so skutočnosťou, že k prihláške ochrannej známky boli dňa 26.8.2012 podané pripomienky v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l). Pripomienky boli podané spoločnosťou Vlan, s. r. o., L. Novomeského 40, 902 01 Pezinok, prostredníctvom patentovej zástupkyne Mgr. Kataríny Baďurovej, MAJLINGOVÁ and PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava.

Podávateľ pripomienok vo svojom vyjadrení uviedol nasledovné:

Podaniu pripomienok doručených úradu 26.8.2013 (ďalej „pripomienky č. 2“) predchádzalo podanie pripomienok, ktoré bolo doručené úradu už 29.6.2012 (ďalej „pripomienky č. 1“). V oboch prípadoch ide o zhodnú osobu podávateľa pripomienok. Predchádzajúce pripomienky úrad zamietol s odôvodnením, že podávateľ pripomienok nepreukázal konanie prihlasovateľa v zlej viere, keďže nepredložil žiadne dôkazy, napríklad úbytok zákazníkov, zníženie tržieb, poškodzovanie dobrého mena a podobne. Podávateľ pripomienok je presvedčený, že úrad pripomienky č. 1 neposúdil správne.

Podávateľ pripomienok č. 2 zdôraznil, že označenie DA 8100, ktoré je predmetom prihlášky POZ 2104-2011 je typovým označením alkoholtestera značky Alcoscent, ktorého výrobcom je spoločnosť DA Tech Co. Ltd., a prostredníctvom distribučných kanálov ho distribuuje do celého sveta. Označenie DA 8100 sa nachádza na obale prístroja ako aj na samotnom prístroji, kde ich umiestňuje priamo výrobca.

Spoločnosť V-NET, s. r. o. (ďalej „prihlasovateľ“) je jedným z mnohých distribútorov tohto prístroja. Prihlasované označenie DA 8100 prihlasovateľovi nepatrí, pretože ho neumiestňuje na výrobky, ale iba predáva takto označené výrobky, ktoré s týmto označením kúpil z vyššieho článku distribučnej reťaze. Distribútorovi a predajcovi akýchkoľvek cudzích výrobkov s cudzím označením ani dlhodobým predajom týchto výrobkov nevznikne žiadne právo k tomuto označeniu, keďže stále ide o cudzie označenie.

V minulosti bol jedným z odberateľov prihlasovateľa aj podávateľ pripomienok, avšak z dôvodu nevýhodných obchodných podmienok, začal neskôr podávateľ pripomienok odoberať tovar DA 8100 od iného distribútora. Prihlasovateľ následne ako protikrok na konanie podávateľa pripomienok, podal prihlášky ochranných známk na typové označenia prístrojov tretej osoby (včítane typového označenie DA 8100) a to v snahe vylúčiť konkurenčného distribútora z trhu.

Prihlasovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk na území Českej republiky, aj ochranných známk Spoločenstva. Tieto ochranné známky získal bez vedomia skutočného majiteľa práv k označeniam. V tejto súvislosti podávateľ pripomienok poukázal na označenie LIFELOC, ktoré je obchodným názvom alkoholtestera vyrábaného americkou spoločnosťou Lifeloc Technologies, Inc. V prípade označenia LIFELOC prihlasovateľ (po tom, ako spoločnosť Lifeloc Technologies, Inc. nepredĺžila prihlasovateľovi výlučnú licenciu na predaj alkoholtesterov LIFELOC v Českej republike a neskôr aj v Slovenskej republike), oznámil spoločnosti Lifeloc Technologies, Inc, že je majiteľom ochrannej známky LIFELOC pre celú európsku úniu a bez jeho súhlasu nikto v Európskej únii nesmie používať označenie LIFELOC. Túto skutočnosť podávateľ pripomienok dokladoval kópiami e-mailovej komunikácie medzi prihlasovateľom a spoločnosťou Lifeloc Technologies, Inc. Podávateľ pripomienok na dokreslenie tohto prípadu zaslal úradu doplnenie k pripomienkam (dňa 14.10.2013), ktorým preukázal, že Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu vyhlásil ochrannú známku spoločenstva LIFELOC č.5099452 za neplatnú na základe návrhu skutočného majiteľa označenia LIFELOC. Dôvodom vyhlásenia ochrannej známky spoločenstva č. 5099452 za neplatnú bolo podanie prihlášky v rozpore s dobrou vierou.

Podávateľ pripomienok vo svojom podaní predložil aj dokumenty, z ktorých vyplýva, že prihlasovateľ podávateľa pripomienok pod hrozbou žaloby vyzval, aby v Českej republike zastavil predaj výrobkov s typovým označením CA2000, LIFELOC, AL – 6000 a AL – 2500. Predložené dokumenty ďalej preukazujú, že prihlasovateľ podal v Českej republike na podávateľa pripomienok návrh na vydanie predbežného opatrenia za účelom zdržania sa distribúcie, propagácie, ponuky, skladovania, predaja a internetovej ponuky tovarov s typovým označením AL 2500, AL2500X Elite, Al 6000, Al 6000L, AL 7000, AL 7000 – Full KIT, AL 9000, AL 9000L, CA 2000, CA 2010, Sentech, Lifeguard, Lifeloc, hawk, Alcohawk.

V závere svojho vyjadrenia podávateľ pripomienok skonštatoval, že ak prihláška ochrannej známky POZ 2104-2011 nebude zamietnutá z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere, jej majiteľ po jej zápise do registra ochranných známk zakáže podávateľovi pripomienok dovážať a predávať tovar s označením DA 8100.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k pripomienkam č. 2 doručenom úradu 30.10.2013 uviedol, že podávateľ pripomienok č.2 podal už predtým pripomienky č. 1 a vyjadrenie prihlasovateľa k pripomienkam č. 1 považuje prihlasovateľ za postačujúce aj vo vzťahu k pripomienkam č. 2. Prihlasovateľ vo svojom doplňujúcom vyjadrení doručenom úradu 20.12.2013 považuje za postačujúce svoje vyjadrenie k pripomienkam č. 1 aj vo vzťahu k doplňujúcim materiálom pripomienok č. 2, ktoré boli podávateľom pripomienok č. 2 doručené úradu 14.10.2013.

Prihlasovateľovo vyjadrenie, ktoré sa týkalo pripomienok č. 1 a je z pohľadu prihlasovateľa postačujúce aj pre pripomienky č. 2 je možné zhrnúť nasledovne:

Prihlasovateľ uviedol, že je výhradným distribútorom a dovozcom detektorov alkoholu DA 8100 od roku 2003 a na toto označenie má v Českej republike zapísanú ochrannú známku s číslom zápisu 319037. Na územie Slovenskej republiky prihlasovateľ ponúkol tieto testery v roku 2007. Zároveň prihlasovateľ uviedol, že od roku 2004 má na území SR založenú dcérsku spoločnosť ALKOMA, s. r. o., Dolný Šianec 16, 911 01 Trenčín a táto spoločnosť sa stala distribútorom uvedených tovarov už v roku 2008 (faktúry z rokov 2008-2011). Podľa prihlasovateľa podávateľ pripomienok len vzniesol podozrenia o tom, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, ale tieto podozrenia nepreukázal.

Úrad vznesené pripomienky preskúmal v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi a zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra. Odôvodnenie stanoviska úradu bolo uvedené v úradnom liste z 25.2.2014 adresovanom prihlasovateľovi a malo nasledovné znenie:

V zmysle podaných pripomienok z dôvodu, že podanie prihlášky ochrannej známky POZ 2104-2011 nebolo uskutočnené v dobrej viere je potrebné uviesť, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá nie je v práve definovaná. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol preukázaný úmysel podvodu, alebo snaha o jednostrannú výhodu. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných) akoby táto osoba o tom nevedela. Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že na to, aby bolo možné konštatovať, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel. To znamená, že osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Podľa všeobecných pravidiel má dôkazné bremeno ohľadom tvrdenia zlej viery osoba, ktorá to tvrdí, podozrenie alebo iba tvrdenie zlej viery nie je dostačujúce.

Na základe podaných pripomienok je nutné konštatovať, že existuje veľký predpoklad, že prihláška ochrannej známky POZ 2104-2011 nebola podaná v dobrej viere, čo je prekážkou jej zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona. Rozpor s dobrou vierou podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vyplýva z dokladov, ktoré sú súčasťou podaných pripomienok. Je zrejmé, že skutočným výrobcom alkoholtesteru DA 8100 nie je prihlasovateľ, ale iný subjekt. Prihlasovateľ je len distribútorom alkoholtesteru s typovým označením DA 8100. Z dokladov, ktoré prihlasovateľ priložil ku svojmu vyjadreniu k pripomienkam nevyplýva, že pred podaním prihlášky bol výhradným distribútorom alkoholtesteru DA 8100 na území Slovenska. Existuje dôvodné podozrenie, že konanie prihlasovateľa voči konkurenčným distribútorom alkoholtesterov s rôznym typovým označením (medzi nimi aj DA 8100), je konaním smerujúcim k znemožneniu distribúcie a predaja týchto alkoholtesterov ostatným distribútorom a medzi nimi aj podávateľovi pripomienok. Zmienené podozrenie vyplýva z dokladov priložených k podaným pripomienkam, ktoré mapujú konanie prihlasovateľa jednak vo vzťahu k podávateľovi pripomienok (dôkaz - návrh na vydanie predbežného opatrenia za účelom zdržania sa distribúcie, propagácie, ponuky, skladovania, predaja a internetovej ponuky tovarov s typovým označením AL 2500, AL2500X Elite, AL 6000, AL 6000L, AL 7000, AL 7000 – Full KIT, AL 9000, AL 9000L, CA 2000, CA 2010, Sentech, Lifeguard, Lifeloc, hawk, Alcohawk), ale aj k ostatným distribútorom v Dánsku, Fínsku a Poľsku (dôkaz - výzvy na ukončenie predaja a distribúcie alkoholtesteru LIFELOC) a tiež vo vzťahu k výrobcovi alkoholtestera LIFELOC (dôkaz - e-mailová komunikácia medzi prihlasovateľom a výrobcom alkoholtestera LIFELOC). Prihlasovateľ na základe práva k zapísaným ochranným známkam zhodných s označeniami rôznych alkoholtesterov, ktoré nevyrába, žiadal od podávateľa pripomienok a aj od iných subjektov, aby prestali takto označené alkoholtestery predávať a distribuovať¹.

Zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky POZ 2104-2011 vyplýva z dokladov, ktoré predložil podávateľ pripomienok. Predložené doklady predstavujú ucelený súbor dôkazov mapujúcich obchodné praktiky prihlasovateľa založené na podávaní prihlášok ochranných známk, ktorých predmetom sú označenia prístrojov iného výrobcu a následnom uplatňovaní výlučného práva na používanie týchto označení, čoho dôsledkom je zamedzenie ostatným distribútorom v distribúcii týchto výrobkov. Práve na základe týchto skutočností existuje veľká pravdepodobnosť vzniku ujmy na strane podávateľa pripomienok, keďže vzhľadom na konanie prihlasovateľa, možno analogicky predpokladať z jeho strany rovnaký postup po zápise označenie DA 8100 do registra ochranných známk, čím by bolo podávateľovi pripomienok zamedzené predávať a ďalej distribuovať alkoholtester s označením DA 8100, ktorého výrobcom je tretí subjekt.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 2.5.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

¹ Konanie prihlasovateľa v rozpore s dobrou vierou potvrdil aj Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý ochrannú známku spoločenstva č. 5099452 s názvom LIFELOC vyhlásil za neplatnú práve z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere. Ide o tú istú ochrannú známku, na základe ktorej prihlasovateľ požadoval od výrobcu alkoholtestera LIFELOC uzavretie výlučnej zmluvy o predaji alkoholtesterov s názvom LIFELOC.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

—
Doručiť:
Ing. Mária M.
Nitra