



*Banská Bystrica 27. 1. 2014*

*POZ 6267-2005/OZ 214441/I-6-2014*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa GREINPLAST, Sp. z o. o., 36-007 Krasne 512 B, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 214441 „GREINPLAST“ majiteľa BM Enterprises, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Svetozárom Juranom, Dúbravská cesta č. 9, 840 05 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**ochranná známka č. 214441 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 18.09.2012 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 214441 „GREINPLAST“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že kombinované označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku bolo predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, preto jej zápis do registra bol v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. k) zákona platného v tom čase.

Podľa navrhovateľa by rozpor s dobrou vierou mal byť konštatovaný, ak sa preukáže, že k rovnakému označeniu existovalo právo tretej osoby a prihlasovateľ vedel o tomto práve alebo na základe okolností zjavne musel byť oboznámený s takýmto právom v čase podania prihlášky. Jeho úmyslom teda bolo zneužitie už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti takého označenia pre svoje označenie a tiež zneužitie situácie, že označenie, ku ktorému existovalo skoršie právo tretej osoby nebolo prihlásené na známkovú ochranu alebo iná snaha o jednostrannú výhodu.

Navrhovateľ konštatoval, že je poľskou obchodnou spoločnosťou, ktorá je výrobcom širokého sortimentu výrobkov stavebnej chémie a zateplovacích systémov od roku 1997, pričom je aj majiteľom viacerých poľských národných ochranných známk, ktoré obsahujú zhodné alebo podobné slovné a obrazové prvky ako napadnutá ochranná známka, a ktoré boli prostredníctvom obchodnej spoločnosti GREINPLAST Slovakia s. r. o., Prešov, patriacej do skupiny spoločnosti navrhovateľa používané aj na území Slovenskej republiky. Navrhovateľ uviedol, že ide o poľské ochranné známky č. 129622 z 24.04.1998, č. 129623 „GREINPLAST“ z 24.04.1998, č. 132744 z 08.06.2000 a č. 150020 z 08.06.2000, všetky zapísané pre tovary v triedach 1, 2 a 19. Ďalej navrhovateľ uviedol, že je aj majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 901670 „GREINPLAST“ s právom prednosti od 18.11.2005, platnej aj pre Slovenskú republiku zapísanej pre tovary v triedach 1, 2 a 19.

Navrhovateľ poukázal na to, že exportuje svoje výrobky do viacerých krajín a informácie o jeho spoločnosti sú dostupné na webovej stránke [www.greinplast.com](http://www.greinplast.com). Konštatoval, že od roku 2005 sú jeho výrobky predávané aj na území Slovenskej republiky a boli prezentované v médiách formou inzerátov, ale aj na špecializovaných výstavách, o čom navrhovateľ predložil dôkazy.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „GREINPLAST“ v štylizovanej úprave a obrazovým prvkom korytnačky. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky je zhodný so slovným prvkom medzinárodnej ochrannej známky navrhovateľa, ako aj poľskej ochrannej známky č. 129623, tiež s obchodným menom navrhovateľa, pričom má zhodnú farbu, typ písma i rovnaké tieňovanie. Aj použitý obrazový prvok korytnačky je podľa navrhovateľa úplne zhodný s obrazovým logom navrhovateľa, ktoré používa od roku 2000 a je chránené poľskou ochrannou známkou č. 132744. Podľa navrhovateľa je teda jednoznačné, že slovný aj obrazový prvok napadnutej ochrannej známky predstavujú tzv. otrocké kopírovanie ochrannej známky/označenia a obrazového loga navrhovateľa, ktorý predmetné známky v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky dlhodobo používal na území Slovenskej republiky, ako aj v Poľsku. Je teda zrejme, že pôvodný prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky ju nevytvoril, ale pre svoje označenie použil známe, verejne používané slovné a obrazové označenie/logo patriace navrhovateľovi v zhodnej farbe a v rovnakom vyhotovení. Podľa navrhovateľa si pôvodný prihlasovateľ bol vedomý práv tretej osoby k označeniu „GREINPLAST“. Napriek tomu si podal ako fyzická osoba zhodnú prihlášku ochrannej známky pre zhodné tovary, ako sú tovary navrhovateľa. Navrhovateľ uviedol, že pôvodný prihlasovateľ je osoba, ktorá bola dobre znalá pomerov na trhu stavebnín, stavebných materiálov a stavebnej chémie v Poľsku, ako aj v Slovenskej republike a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné pokladať za podanie prihlášky v nie dobrej viere a za snahu získať prospech na úkor navrhovateľa.

Navrhovateľ ďalej rešeršou zistil, že pôvodný prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky počas roka 2005 podal viac národných prihlášok ochranných známk pre v podstate zhodné tovary v triedach 1, 2, 3, 17 a 19, teda tovary súvisiace so stavebnými materiálmi a stavebnou chémiou, ktoré boli prihlásené aj medzinárodne, (napr. CEKOL, DEKORAL, DOMALUX, IRISS, LEMAR, SOLBET...), pričom väčšina z týchto označení je dlhodobo používaná rôznymi poľskými spoločnosťami, ktoré sú výrobcami stavebných materiálov, výrobkov stavebnej chémie a tieto označenia predmetné spoločnosti používajú hlavne na poľskom trhu. Podľa navrhovateľa aj na základe uvedeného je dôvodné predpokladať, že pôvodný prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky je osoba, ktorá poznala rozličných výrobcov stavebných materiálov a stavebnej chémie na poľskom, ako aj na zahraničných trhoch.

Navrhovateľ uviedol, že neudelil pôvodnému prihlasovateľovi p. M. K. súhlas na prihlásenie svojich ochranných známk „GREINPLAST“ a tento konal s úmyslom odcudziť ochrannú známku jej oprávnenému majiteľovi a získať tak jednostrannú nenáležitú výhodu. Podľa navrhovateľa teda podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo jasným krokom smerujúcim k znemožneniu, či obmedzeniu predaja výrobkov navrhovateľa na trhu Slovenskej republiky, a teda v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku.

Na základe uvedeného sa navrhovateľ podaním návrhu domáha ochrany svojich práv v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s ustanovením § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh aj v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože je majiteľom staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 901670 platnej v Slovenskej republike. Uviedol, že tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 1, 2 a 19 spadajú do rozsahu ochrany tovarov staršej ochrannej známky, teda ide o tovary zhodné a podobné. K tovarom napadnutej ochrannej známky v triedach 3 a 17 uviedol, že predstavujú iný druh stavebných materiálov, ktoré sa používajú v súvislosti s aplikáciou/nanášaním/používaním stavebných hmôt a materiálov, teda sú vo vzťahu k stavebným materiálom a výrobkom stavebnej chémie komplementárne, sú určené rovnakej verejnosti, úzko spolu súvisia a zvyčajne sú ponúkané na rovnakých predajných miestach.

K porovnaniu označení navrhovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú tieto označenia podobné vo vysokej miere, z fonetického hľadiska sú zhodné a vďaka zhodnému prvku „GREINPLAST“ vykazujú podobnosť aj zo sémantického hľadiska. K celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení uviedol, že ich podobnosti jasne prevažujú nad ich odlišnosťami, teda existencia pravdepodobnosti zámery je na strane spotrebiteľskej verejnosti daná, ako je daná aj pravdepodobnosť asociácie.

Navrhovateľ tiež uviedol, že obrazové logo - korytnačka v žlto-zelenej farebnej kombinácii je autorským dielom, ktoré bol vytvorené pred dňom podania prihlášky, konkrétne v roku 2000 a autorské práva k obrazovému označeniu patria navrhovateľovi. Navrhovateľ od roku 1998 používal ako svoje logo obrázok korytnačky, pričom ho v priebehu niekoľkých rokov aktualizoval. Podľa navrhovateľa oprávnenosť vlastníctva práv k uvedenému logu jasne vyplýva zo všetkých predložených dokladov týkajúcich sa obchodných aktivít navrhovateľa a z registrácie loga ako poľskej ochrannej známky č. 132744. Pôvodný prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky tak podaním prihlášky porušil aj autorské práva k dielu navrhovateľa tým, že pre svoje kombinované označenie použil úplne zhodný obrazový prvok.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary.

Listom úradu z 05.12.2012 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 13.02.2013 uviedol, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 23.11.2005 a medzinárodná ochranná známka navrhovateľa bola prihlásená 18.11.2005, z čoho vyplýva, že prihlasovateľ nevedel o existencii podanej MOZ 901670. Majiteľ tiež konštatoval, že nemal vedomosť ani o podnikateľských aktivitách spoločnosti GREINPLAST Slovensko, s. r. o., nakoľko jej aktivity boli zamerané na východné Slovensko, čo potvrdzujú predložené dôkazy.

Ďalej majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je zapísaná aj pre tovary v triedach 3 a 17, teda ide o tovary, ktoré sú zaradené v samostatných triedach a tvrdenia navrhovateľa o tom, že sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov považuje za účelové.

Majiteľ k námietke navrhovateľa o zásahu do autorských práv uviedol, že autorské práva patria konkrétnej fyzickej osobe, ktorá dielo vytvorila, avšak navrhovateľ nepreukázal, že autor tieto práva k dielu previedol na navrhovateľa. Podľa majiteľa navrhovateľ nepreukázal, že je vlastníkom diela alebo má súhlas na jeho používanie, pričom skutočnosť, že logo korytnačka je na viacerých ochranných známkach v Poľsku ešte neznamena, že autorské práva k tomuto logu navrhovateľ vlastní.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú čiastočne zamietol a napadnutú ochrannú známku č. 214441 ponechal v platnosti pre tovary v triedach 3 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známkok nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 214441 „GREINPLAST“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa BM Enterprises, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava (pôvodne M. K., Bratislava) s právom prednosti od 23.11.2005 bola 13.07.2006 zapísaná do registra ochranných známkok pre tovary v triedach 1, 2, 3, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nevytvoril nezávisle, ale pre svoje označenie použil známe, verejne používané a dostupné slovné a obrazové označenie navrhovateľa, pričom slovný aj obrazový prvok napadnutej ochrannej známky predstavujú tzv. otrocké kopírovanie označenia a loga navrhovateľa, ktorý predmetné známky dlhodobo používal v Poľsku, ako aj na území Slovenskej republiky. Pôvodný prihlasovateľ si teda v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bol vedomý práv tretej osoby na označenie „GREINPLAST“ a na logo „korytnačka“ a napriek tomu si podal zhodnú prihlášku ochrannej známky pre zhodné tovary.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zľú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele, pričom nie je podstatné, či osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Má sa za to, že prihláška podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skoršou ochrannou známkou, či označením, ku ktorému existovalo skoršie právo tretej osoby, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Pre účely posudzovania zlej viery je nutné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, či prihlasovateľ vedel o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky mohol o tomto práve vedieť a tiež, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Navrhovateľ v predmetnom konaní predložil:

- výpis z registra napadnutej ochrannej známky, príloha 1,
- kópie z webovej stránky spoločnosti navrhovateľa [www.greinplast.com](http://www.greinplast.com), resp. [sk.greinplast.com](http://sk.greinplast.com), príloha 2,
- výpisy z registra poľských ochranných známk č. 129322, č. 129623, č. 132744, č. 150020 a medzinárodnej ochrannej známky č. 901670, prílohy 3-6 a 8,
- výpis z obchodného registra spoločnosti GREINPLAST Slovakia, s. r. o., príloha 7,
- faktúry navrhovateľa určené slovenským odberateľom č. 90/2005 z 25.06.2005, č. 91/2005 z 27.06.2005, č. 93/2005 z 30.06.2005 a č. 137/2005 z 19.08.2005, prílohy 9-12,
- stránka z novín Život Prešova z 09.05.2005 spolu s faktúrou za inzerciu, príloha 13,
- faktúra č. 625631 za tlač vizitiek pre spoločnosť GREINPLAST Slovakia s. r. o. z 13.09.2005, príloha 14,
- fotografie z výstavy „Trojvýstava: Nábytok a Interiér, Stavexpo 2005“, zoznam vystavovateľov z výstavy Trojvýstava: Nábytok a Interiér, Stavexpo 2006, príloha 15 a 16.
- výpisy z registra národných ochranných známk (CEKOL, DEKORAL, DOMALUX, IRISS, LEMAR, MALFARB, SOLBET, TORAED BAUSYSTEME), zoznam medzinárodných zápisov týchto národných ochranných známk pre majiteľa M. K. spolu s ich výpismi z registra, prílohy 17 - 34,
- výpisy z webových stránok poľských spoločností (Cekol, Dekoral, Domalux, Solbet, Malfarb, Toraed), prílohy 35-41.

Podľa predložených kópií z webovej stránky navrhovateľa vyplýva, že značka GREINPLAST je prítomná na poľskom trhu už od roku 1997, pričom táto spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom rôznych stavebných materiálov a výrobkov stavebnej chémie. Napriek tomu, že nemožno presne identifikovať, kedy boli tieto

stránky zverejnené, pretože vytlačené boli v čase podania návrhu, teda v období po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, možno zverejnené informácie o histórii spoločnosti navrhovateľa pokladať za hodnoverné a akceptovateľné. Podľa predložených výpisov z registra poľských národných ochranných známok je spoločnosť navrhovateľa majiteľom štyroch ochranných známok, medzi ktorými sú aj kombinovaná ochranná známka č. 129623 „GREINPLAST“ s právom prednosti od 24.04.1998 a obrazová ochranná známka „korytnačka“ č.132744 s právom prednosti od 08.06.2000, obe zapísané pre tovary v triedach 1, 2 a 19.

OZ č. 129623:

**GREINPLAST**

OZ č. 132744:



Ďalej z výpisu z registra medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 901670 „GREINPLAST“ vyplýva, že jej majiteľom je navrhovateľ, má právo prednosti od 18.11.2005 a bola zapísaná na základe národnej poľskej ochrannej známky č. 129623, pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti GREINPLAST Slovakia s. r. o., Prešov vyplýva, že táto spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 22.09.2004 s predmetom činnosti okrem iného aj pre „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovanie obchodu“. Ďalej bolo zistené, že jej konateľmi a spoločníkmi sú občania Poľska, pričom jeden zo spoločníkov tejto spoločnosti je podľa predloženej plnej moci predseda predstavenstva spoločnosti navrhovateľa.

Podľa predložených faktúr spoločnosti navrhovateľa možno konštatovať, že v roku 2005 ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dodával na územie Slovenskej republiky rôzne výrobky – stavebné materiály, výrobky stavebnej chémie, označené Greinplast, pričom tieto dodávky boli určené spoločnosti Greinplast Slovakia, s. r. o., aj ďalším dvom podnikateľským subjektom. V predloženej kópii z dvojtýždenníka Život Prešova z 09.05.2005 je uverejnená reklama spoločnosti Greinplast Slovakia s. r. o. na výrobky stavebnej chémie, pričom je na nej zobrazený názov spoločnosti spolu s logom korytnačky v rovnakom farebnom vyhotovení, v akom má navrhovateľ zapísané poľské ochranné známky (č. 129623 a č. 132744), resp. medzinárodnú ochrannú známku č. 901670, pričom k ukážke bola priložená i faktúra za predmetnú inzerciu. Podľa predložených fotografií zverejnených na stránke [www.ingfour.sk](http://www.ingfour.sk) spoločnosť GREINPLAST Slovakia s. r. o. prezentovala v rokoch 2005 a 2006 výrobky navrhovateľa (stavebná chémia, lepidlá, omietky, penetráky atď.) na výstave „TROJVÝSTAVA Nábytok a Interiér STAVEXPO“ v Košiciach. Z faktúry vystavenej pre spoločnosť GREINPLAST Slovakia s. r. o. za tlač vizitiek zo septembra 2005 vyplýva, že táto spoločnosť i na svojich vizitkách propagovala logo spoločnosti vo forme slovný prvok GREINPLAST + obrázok korytnačky.

Podľa predložených výpisov národných ochranných známok (prílohy 17 až 24) ide o ochranné známky podané pôvodným prihlasovateľom napadnutej ochrannej známky p. M. K. v období druhého polroku roku 2005, pričom tri z nich (SOLBET, IRISS, toraed bausysteme) boli podané v ten istý deň ako napadnutá ochranná známka. Podľa zoznamu medzinárodných ochranných známok podaných pôvodným prihlasovateľom a príslušnými výpismi z týchto medzinárodných ochranných známok bolo zistené, že ide o medzinárodné zápisy týchto národných známok, pričom ich majiteľom je stále pôvodný prihlasovateľ. Ďalej bolo zistené, že predmetné ochranné známky, ako aj ich medzinárodné zápisy sú zapísané pre tovary v triedach 1, 2, 3, 17 a 19 - rôzne stavebné materiály, stavebná chémia.

Z informácií dostupných v predložených kópiách webových stránok (prílohy 35 až 41) rôznych poľských spoločností vyplynulo, že ide o spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a distribúciou rôznych stavebných materiálov, stavebnej chémie, pričom ich názvy sú zhodné resp. veľmi podobné s ochrannými známkami podanými pôvodným prihlasovateľom napadnutej ochrannej známky, v troch prípadoch ide spoločnosti s dlhodobou pôsobnosťou na poľskom trhu, a to už pred podaním predmetných ochranných známok na Slovensku p. M. K., konkrétne ide o označenia SOLBET, Malfarb a Domalux, pričom označenie Solbet podľa predloženej stránky je totožné s kombinovanou ochrannou známkou.

Z posúdenia predložených dôkazov jednotlivo ale aj vo vzájomných súvislostiach vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa je poľským výrobcom rôznych výrobkov používaných pri stavebných prácach, pôsobiacim na poľskom trhu od roku 1997, ktorý pri svojom podnikaní používa označenie GREINPLAST, jednak ako

obchodné meno, aj ako svoje logo v spojení s obrazovým prvkom korytnačky. Tieto dve označenia má pritom chránené ako ochranné známky v Poľsku, a to od roku 1998 a 2000 a sú zapísané práve pre výrobky, ktorých výrobou sa zaoberá, teda pre rôzne stavebné materiály a výrobky stavebnej chémie v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Okrem toho si kombinované označenie „GRIENPLAST“ vo farebnom žltočiernom vyhotovení, ktoré má zapísané ako poľskú národnú ochrannú známku, prihlásil aj na medzinárodnú ochranu, teda je aj majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 901670 s právom prednosti od 18.11.2005, ktorá je platná aj na území Slovenskej republiky. Zároveň z predložených dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ v roku 2005 rozšíril svoje podnikanie aj na územie Slovenska, začal sem distribuovať svoje výrobky prostredníctvom spoločnosti GREINPLAST Slovakia, s. r. o., Prešov, ktorá vznikla v roku 2004 a je s navrhovateľom personálne prepojená, resp. dodal svoje výrobky aj ďalším dvom odberateľom na území Slovenskej republiky. Z predložených dôkazov ďalej vyplýva, že na území Slovenska v roku 2005 navrhovateľ prostredníctvom slovenskej spoločnosti propagoval svoje výrobky pod označením GREINPLAST v spojení s obrazovým prvkom korytnačky, a to tak používaním tohto loga na vizitkách, pečiatke spoločnosti, teda pri jej bežnej obchodnej činnosti, či inzerciou v dvojtyždenníku ŽIVOT PREŠOVA, ako aj účasťou na stavebnej výstave v Košiciach. Možno pritom konštatovať, že tieto aktivity aj zápis medzinárodnej ochrannej známky boli datované v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Na základe predložených dôkazov teda možno v tomto prípade konštatovať, že prihlasovateľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky na ochranu označenia, ktoré preukázateľne v tom čase používal na označovanie svojich tovarov a aj ako svoje logo navrhovateľ, a to tak na území Poľska, ako aj na území Slovenskej republiky. Označenie navrhovateľa, ktoré má chránené aj ako ochranné známky možno pritom považovať za neobvyklé, originálne a jednoznačne fantazijné vo vzťahu k tovarom, ktoré označuje, teda je vylúčené, že prihlasovateľ si takéto označenie vytvoril sám, nezávisle a vlastným pričinením. Všetky uvedené okolnosti, vzhľadom na originalitu a jedinečnosť tohto označenia, tvoreného z fantazijného slovného prvku bez akéhokoľvek zjavného významu v spojení so špecifickým vyobrazením korytnačky v úplne zhodnej podobe akú používal navrhovateľ už minimálne päť rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a navyše vo vzťahu k rovnakým a podobným tovarom poukazujú na to, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii navrhovateľa, ako aj o tom, že toto označenie používa vo vzťahu k predmetným tovarom a nemohlo ísť preto len o náhodné konanie, ale naopak šlo o konanie zámerné.

Keďže pre účely posudzovania zlej viery je potrebné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, je nutné v tomto prípade vziať do úvahy aj okolnosti, na ktoré poukázal navrhovateľ v súvislosti s ďalšími ochrannými značkami, ktoré boli podané v tom istom čase, a z ktorých minimálne tri sú, resp. boli (vzhľadom na zrušenie OZ „SOLBET“) zhodné, či veľmi podobné označeniam, ktoré používali iné poľské subjekty pre označovanie svojich tovarov už pred ich podaním prihlasovateľom na území Slovenskej republiky. Tieto skutočnosti teda jasne poukazujú na fakt, že prihlasovateľ bol znály pomerov v príslušnom segmente trhu stavebných materiálov a ich výrobcov v Poľsku, ako aj o označeniach, ktoré na označovanie svojich tovarov používajú, preto možno vylúčiť, že prihlasovateľ nevedel o práve inej osoby- navrhovateľa na zhodné označenie.

Tvrdenia majiteľa uvedené vo vyjadrení, že vzhľadom na právo prednosti medzinárodnej ochrannej známky navrhovateľa, ktoré je z 18.11.2005, teda len pár dní pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemohol o tomto práve navrhovateľa vedieť, ako ani nemal vedomosť o aktivitách navrhovateľa na Slovensku, pretože išlo len o aktivity na východnom Slovensku, vyznievajú paradoxne, keďže si na ochranu prihlásil označenie, pri ktorom je vzhľadom na jeho neobvyklosť a originalitu zjavné, že k takémuto kombinovanému označeniu nemohol dospieť náhodne a nezávisle. Je pritom potrebné zdôrazniť, že prihlásené označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky nie je tvorené len zo slovného prvku, ktorý je predmetom ochrany medzinárodnej ochrannej známky navrhovateľa, ale aj z obrazového prvku korytnačky, ktoré má navrhovateľ chránené a používal ho do roku 2005 síce len v Poľsku a len v roku 2005 ho začal používať aj na Slovensku. V tomto kontexte teda tvrdenia majiteľa o tom, že nemal vedomosť o aktivitách navrhovateľa na Slovensku vyznievajú nehodnoverne, pričom treba zdôrazniť, že podanie prihlášky ochrannej známky je vedomé konanie, preto mal vo svojom vyjadrení vysvetliť, prečo si na ochranu prihlásil práve takéto označenie, ktoré mu nepatrí. Z majiteľovho vyjadrenia však vyplýva jedine skutočnosť, že súhlasí s tým, aby úrad jeho ochrannú známku čiastočne vyhlásil za neplatnú pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú podľa neho podobné s tovarmi staršej medzinárodnej ochrannej známky navrhovateľa, ale aby napadnutá ochranná známka pre ďalšie zapísané tovary ostala v platnosti.

V tomto prípade teda možno bezpochyby konštatovať, že prihlasovateľ v čase podania musel vedieť, že jeho konanie nie je správne, pretože vzhľadom na okolnosti musel mať vedomosť o legitímnom práve tretej osoby, t. j. navrhovateľa k takémuto označeniu. Napriek tomu, že v tomto prípade neboli preukázané žiadne legitímne vzťahy medzi prihlasovateľom a navrhovateľom, prihláška bola preukázateľne podaná ako špekulatívna, t. j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkovoprávneho využitia, ale len kvôli dosiahnutiu zisku zo známkovoprávnej transakcie, prípadne s úmyslom zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť tejto známky pre svoje označenie, pričom použitie takéhoto označenia by mohlo neoprávnené poškodiť zvláštny charakter, či povest' označenia, ktoré je predmetom práva navrhovateľa. Možno ešte dodať, že napriek tomu, že podanie prihlášky podanej v nie v dobre viere patrí k absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú nezávislé od zoznamu tovarov a služieb, skutočnosť, že prihlasovateľ si prihlášku ochrannej známky prihlásil pre tovary z oblasti stavebného priemyslu, teda z rovnakej oblasti, v ktorej sa pohybuje aj navrhovateľ, len potvrdzuje jej špekulatívnosť.

Možno teda konštatovať, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú pravdepodobnosť nie dobrej viery prihlasovateľa, pričom je v tomto prípade nutné mať na zreteli, že inštitút podania prihlášky nie v dobrej viere má viesť k posilneniu ochrany práv majiteľov skorších ochranných známk, resp. používateľov označení, pred takým konaním prihlasovateľov, ktoré objektívne naplňa znaky zlej viery – t. j. podanie prihlášky ochrannej známky napriek vedomosti o používaní predmetného označenia iným subjektom, ohrozenie práv pôvodného tvorca a používateľa označenia, prípadne nečestný zámer zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej známky pre svoje označenie.

Na základe uvedených skutočností možno teda považovať za preukázané, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda aj vysloviť záver, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel jej podaním ťažiť z označenia niekoho iného a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech, prípadne ju mohol podať za účelom neskoršej blokácie používania tohto označenia. Vzhľadom na to podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za naplnené.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. i) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by to aj tak nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **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.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riadiateľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.  
Patentová, známková a právna kancelária  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava

JUDr. Svetozár Juran  
Dúbravská cesta č. 9  
840 05 Bratislava