



Banská Bystrica 11. 9. 2014

POZ 724-2008/OZ 224200/I-94-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov Ing. Iva Ř., Polná, Česká republika a spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., Husovo námestí 48, 588 13 Polná, Česká republika (ďalej „navrhovatelia“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 224200 „HASOFT“ majiteľa S. N. A. I. L., s. r. o., Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Máčajovou, Bajzova 8, 949 01 Nitra (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 224200 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 18.11.2013 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 224200 „HASOFT“ za neplatnú podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. e), ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 1, 2, 3, 6, 17, 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovatelia poukázali na existenciu kombinovanej ochrannej známky „HASOFT“ č. 213123, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 6, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 26.7.1996 a slovnej ochrannej známky „HASOFT“ č. 284490, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 6 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 26.4.2006. Majiteľom oboch ochranných známk je Ing. Ivo Ř. a ochranné známky sú registrované v Českej republike. Právo na ich používanie prostredníctvom licenčnej zmluvy získala spoločnosť HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o.

V ďalšej časti návrhu navrhovatelia uviedli, že Ing. Ivo Ř. je nielen majiteľom uvedených ochranných známk, ale aj autorských práv k nim, keďže ide o fantazijné označenia, ktoré pred ich zápisom do registra používal ako nezapísané označenia, a to už od 90 rokov, čo doložili viacerými dokladmi. Taktiež navrhovatelia skonštatovali, že z doložených dokladov vyplýva, že aj na území Slovenskej republiky používali nezapísané označenie tak v slovnej, ako aj kombinovanej podobe minimálne od roku 2003.

Ing. Ivo Ř. upozornil na fakt, že označenie „HASOFT“ používal najskôr ako fyzická osoba už v 90-tych rokoch a spoločnosť HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. už v čase, keď majiteľ napadnutej ochrannej známky – S. N. A. I. L., s. r. o. ešte neexistoval, teda pred 11.6.1996. Prihláška kombinovanej ochrannej známky „HASOFT“ bola podaná v Českej republike 16.7.1996, čo je podľa navrhovateľov dosť dlhé obdobie pred uzatvorením zmluvy, ktorou sa spoločnosť HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. ocitla v obchodnom styku s majiteľom napadnutej ochrannej známky (Rámcová kúpni smlouva – 29.3.2002).

Na uvedené nadväzoval ďalší argument navrhovateľov o tom, že takto sa tovary označené ochrannými známkami „HASOFT“ zapísanými v Českej republike dodávali na územie Slovenskej republiky už 6 rokov

predtým, ako si spoločnosť S. N. A. I. L., s. r. o. bez vedomia navrhovateľov a ich súhlasu podala prihlášku ochrannej známky v kombinovanej podobe „HASOFT“ na Slovensku.

Navrhovatelia v podanom návrhu tiež rozviedli situáciu, keď po ukončení obchodnej spolupráce so spoločnosťou S. N. A. I. L., s. r. o. kvôli neplneniu finančných záväzkov, začala táto spoločnosť so zneužívaním ochrannej známky a s negatívnou reklamou a antikampaňou u odberateľov výrobkov spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. Zároveň sa spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky snažila dosiahnuť zákaz používania označenia „HASOFT“ na Slovensku navrhovateľmi podaním návrhu na predbežné opatrenie, ktoré bolo zamietnuté. Navrhovatelia upozornili, že v tom období (listy sú s dátumom 18.3.2013) majiteľ napadnutej ochrannej známky rozposielal viacerým firmám podnikajúcim v oblasti stavebníctva listy, v ktorých uvádzal, že vzhľadom na to, že je majiteľom ochrannej známky „HASOFT“, má právo používať predmetnú ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.

Ako ďalší krok hovoriaci o špekulatívnom dôvode podania si prihlášky ochrannej známky majiteľa, bola podľa navrhovateľov ponuka majiteľa napadnutej ochrannej známky v rámci pokusov o mimosúdne vybavenie vecí zo strany spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., na prevod napadnutej ochrannej známky za sumu 500 000 eur na navrhovateľa.

V ďalšej časti návrhu navrhovatelia uviedli, že majiteľ napadnutej ochrannej známky - spoločnosť S. N. A. I. L., s. r. o. - bol len veľkoobchodným distribútorom tovarov, ktoré na územie Slovenskej republiky pod označením „HASOFT“ v slovnej aj v kombinovanej podobe od spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. dovážal. Uvedené tvrdenia podľa navrhovateľov podporujú aj doložené doklady, na ktorých je odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky v pozícii „ten, kto dováža“, prípadne je odkaz na firmu majiteľa s vyznačením „SK“. Navrhovatelia poukázali aj na ďalšie doložené doklady, a to obaly, reklamy, fotografie, rámcovú kúpnu zmluvu medzi navrhovateľom a majiteľom, inzerciu v periodikách, z obdobia obchodnej spolupráce medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom, z ktorých jasne vyplýva, že navrhovatelia aj prostredníctvom majiteľa napadnutej ochrannej známky propagovali svoje výrobky označované označením „HASOFT“ v slovnej i kombinovanej podobe. Navrhovatelia skonštatovali, že v takejto situácii nemohlo označenie „HASOFT“ ani získať rozlišovaciu spôsobilosť pre výrobky majiteľa napadnutej ochrannej známky, pretože výrobky označované „HASOFT“ boli označované ochrannými známkami zaregistrovanými v Českej republike už dávno pred podaním napadnutej ochrannej známky.

V závere navrhovatelia navrhli úradu vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu.

Listom úradu z 22.1.2014 bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa v stanovenej lehote do 29.3.2014 k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadril.

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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 224200 „HASOFT“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa S. N. A. I. L., s. r. o., Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky s právom prednosti od 18.4.2008 bola 13.3.2009 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*lepidlá na priemyselné účely; moridlá na kovy; priemyselné chemikálie; prísady do mált a betónov; ochranné prípravky na betóny; ochranné prípravky na murivo a škridly s výnimkou farieb a olejov; prípravky proti vlhkosti muriva okrem farieb; nemrznúce prísady pre stavebníctvo; lepidlá; spojivá a tmely na obkladačky; univerzálne koncentrované disperzie ako chemikálie; rozpúšťadlá na farby, laky a nátery*“ v triede 1, pre tovary „*farby, laky, lazúry; moridlá na drevo; konzervačné prípravky na drevo; nátery; sklársky tmel; riedidlá na farby, laky a nátery*“ v triede 2, pre tovary „*prípravky na odstraňovanie farieb, lakov a náterov*“ v triede 3, pre tovary „*kovové konštrukčné spojky; kovové konštrukčné dosky; kovové rohové zákryty; kovové balkónové profily; konštrukcie kovové pre stavebníctvo*“ v triede 6, pre tovary „*izolačné náterové látky; tesniace materiály; tesniace pásy; vodotesné materiály;*

izolačné expanzné materiály; tekutá hydroizolácia; polyuretánové peny; plasty ako polotovary; tesniace prostriedky na báze silikónu; tesniace tmely pre stavebníctvo“ v triede 17, pre tovary „maltové zmesi; omietkové zmesi; asfaltové (bitúmenové) zmesi pre stavebníctvo; náterové zmesi pre stavebníctvo; náterové zmesi pre stavebníctvo na báze omietok; konštrukčné spojky s výnimkou kovových; konštrukčné dosky s výnimkou kovových; rohové zákryty; balkónové profily s výnimkou kovových“ v triede 19, pre služby „maloobchod s tovarmi v triedach 1, 2, 3, 6, 17 a 19; marketing; reklamná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby“ v triede 35 a pre služby „balenie tovaru; preprava tovaru; dovoz, doprava, doručovanie tovaru; skladovanie tovaru“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že jeden z navrhovateľov, a to Ing. Ivo Ř., Polná, Česká republika je majiteľom zahraničnej slovnej ochrannej známky č. 284490 „HASOFT“ zapísanej s právom prednosti od 26.4.2006 do registra ochranných známok Úradu priemyslového vlastníctví ČR 25.9.2006 pre tovary „lepidla, tmely, pěny a ďalší chemické produkty pro stavebnictví a průmysl“ v triede 1, pre tovary „instalační materiály pro rozvody vody, plynu a topení, zejména veškeré kovové výrobky, trubky, fitinky, zpětné klapky, kovové prvky pro stavebnictví a průmysl“ v triede 6 a pre tovary „instalační materiál pro rozvody vody, plynu a topení, zejména regulátory plynu, ventily, kohouty“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zahraničnej kombinovanej ochrannej známky č. 213123 „HASOFT“ zapísanej s právom prednosti od 26.7.1996 do registra ochranných známok Úradu priemyslového vlastníctví ČR 29.10.1998 pre tovary „lepidla, tmely, pěny a další chemické produkty pro stavebnictví a průmysl“ v triede 1, pre tovary „instalační materiály pro rozvody vody, plynu a topení, zejména veškeré kovové výrobky, trubky, fitinky, zpětné klapky, kovové prvky pro stavebnictví a průmysl“ v triede 6, pre tovary „instalační materiály pro rozvody vody, plynu a topení, zejména regulátory plynu, ventily, kohouty“ v triede 11 a pre služby „reklamní služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo bol na území Slovenskej republiky obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadaval o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na takéto konanie oprávnený dôvod.

Účelom tohto ustanovenia je zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky, keďže obchodný zástupca by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom a teda získavať neoprávnený prospech. Pri posudzovaní návrhu v zmysle predmetného ustanovenia je teda potrebné posúdiť, či navrhovateľ je majiteľom zahraničnej ochrannej známky, t. j. známky, ktorá je zapísanou ochranou známkou v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva alebo je členom Svetovej obchodnej organizácie a či medzi ním a majiteľom napadnutej ochrannej známky existoval obchodný alebo iný právny vzťah, prípadne v akom rozsahu, aby sa mohol navrhovateľ dôvodne domáhať vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovatelia k podanému návrhu predložili nasledovné doklady:

- Výpis z registra ochranných známok ÚPV SR o zápise ochrannej známky č. 224200 „HASOFT“ pre spoločnosť S. N. A. I. L., s. r. o.
- Kópie osvedčení o registrácii ochranných známok ÚPV ČR č. 213123 „HASOFT“ v kombinovanej úprave a č. 284490 „HASOFT“ v slovnej podobe.
- Licenčná zmluva uzatvorená medzi navrhovateľom Ing. Ivom Ř. (poskytovateľ) a spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. (nadobúdateľ) z 1.1.2001. Touto zmluvou poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu na používanie autorského diela na území Českej

- republiky i mimo nej. Autorským dielom sa rozumie fantazijné slovné označenie „HASOFT“ a tiež kombinované označenie „HASOFT, ktoré je uvedené v prílohe tejto zmluvy.
- Rámcová kupní smlouva uzatvorená medzi spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. a firmou S. N. A. I. L., s. r. o., ktorá bola podpísaná zúčastnenými stranami 29.3.2002. Predmetom tejto zmluvy je rámcové dohodnutie podmienok dodávok tovarov na územie Slovenskej republiky.
 - Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra, ktorý hovorí o zápise spoločnosti S. N. A. I. L., s. r. o. do obchodného registra od 11.6.1996.
 - Výpis z obchodného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně preukazuje existenciu spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. od 12.12.1997 a výpis z obchodného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně preukazuje existenciu spoločnosti HASOFT REAL, s. r. o. od 19.1.1998. V oboch spoločnostiach je jediným konateľom Ing. Ivo Ř.
 - Rozhodnutí Okresního úřadu v Jihlavě, referátu živnostenského č. 3981/91, ktoré hovorí o registrácii obchodného názvu Ř. – HASOFT, pre Iva Ř., a to od 7.3.1991. V predmete podnikania boli zapísané obchodné služby – *nákup a predaj, inštalácia elektroniky, programátorské služby*.
 - Kópiu živnostenského listu č. 94/0025/PO na meno Ivo Ř. s obchodným menom Ivo Ř. – HASOFT z 23.2.1994, pričom ako predmet podnikania bola zapísaná *reklamná činnosť*.
 - Kópiu živnostenského listu zo 4.4.2000 pre Ing. Iva Ř. s obchodným menom Ing. Ivo Ř. – HASOFT so službami ako *nákup a predaj priemyselného tovaru, potravinárskeho tovaru, kozmetiky a softvéru* uvedenými v predmete podnikania.
 - Oznámenie od Výboru dobré vůle O. H. z 29.1.1993 s poďakovaním spoločnosti HASOFT za finančný dar pre postihnutých spoluobčanov.
 - Smlouvu o běžném účtu uzatvorenú medzi Českou spořitelnou, a. s. a Ivom Ř. (Ivo Ř. – HASOFT) z 2.11.1992.
 - Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu z 30.7.1993 uzatvorenú medzi Agrobankou Praha, a. s. a Ivom Ř. – HASOFT.
 - Smlouvu o vkladovém účtu revolvingového charakteru uzatvorenú medzi Agrobankou Praha, a. s. a Ivom Ř. – HASOFT.
 - Povolení Českého telekomunikačního úřadu č. SIT-127397/94 pre majiteľa telefónnej zásuvky Ing. Iva Ř. – HASOFT z 5.1.1995.
 - Znázornenie pečiatky firmy HASOFT na obchodnej zmluve zo 4.1.1995.
 - Smlouva o dodávce HW, počítačové sítě a síťového systému ABRA CLASSIC uzatvorená medzi firmou AKTIS s. r. o., Praha a odberateľom HASOFT, Polná zo 16.2.1995.
 - Smlouva o odběru a dodávce elektřiny podpísaná medzi dodávateľom – Jihomoravská energetika, a.s. a odberateľom HASOFT – Ivo Ř. z 30.1.1995.
 - Titulné strany katalógov výrobkov z rokov 1993-1995 s označením HASOFT.
 - Faktúry v počte 17 kusov, ktoré sú vystavené spoločnosťou INCHEBA, a. s., Bratislava pre spoločnosť HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., Polná za prenájom výstavníckeho miesta na výstavách Coneco a sú z obdobia rokov 2003 až február 2008. Ďalšie faktúry za prenájom výstavníckeho miesta sú s dátumom po podaní napadnutej ochrannej známky (október 2008 až apríl 2013). Faktúry sú doložené aj fotografiami stánku firmy HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. z týchto výstav, na ktorých je vždy odkaz na firmu aj s kombinovaným označením „HASOFT“.
 - Kópia uznesenia Okresného súdu v Bratislave 1 z 19.2.2013, ktorým súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľom S. N. A. I. L., s. r. o., ktorým navrhovateľ žiadal, aby sa odporca HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. zdržal používania ochrannej známky „HASOFT“ v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.
 - Kópiu uznesenia Krajského súdu v Bratislave z 13.5.2013, ktorý potvrdil uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 o zamietnutí návrhu na nariadenia predbežného opatrenia navrhovateľa S. N. A. I. L., s. r. o., ktorým navrhovateľ žiadal, aby sa odporca HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. zdržal používania ochrannej známky „HASOFT“ v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.
 - Kópie listov, ktoré firma majiteľa napadnutej ochrannej známky rozposielala obchodným partnerom na Slovensku s tým, že ich upozorňuje na to, že výlučne spoločnosť S. N. A. I. L., s. r. o. má právo používať ochrannú známku „HASOFT“ v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.
 - Kópia vyjadrenia advokáta spoločnosti S. N. A. I. L., s. r. o. z 3.6.2013 k Výzve na úhradu záväzku zaslanej firmou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., v ktorej advokát navrhuje splatiť neuhradené finančné záväzky spätným odberom tovaru spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o.
 - Email z 10.5.2013, ktorý obsahuje údaje od spoločnosti S. N. A. I. L., s. r. o. pre spoločnosť HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. o možnom prevode ochrannej známky „HASOFT“ za cenu 500 000,-eur.

- Kópia plnej moci na zastupovanie pre JUDr. Svorada P. od spoločnosti S. N. A. I. L., s. r. o.
- Faktúry vystavené spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r.o. pre odberateľa firmu S. N. A. I. L., s. r. o., avšak faktúry sú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.
- Kópie inzercie v českých časopisoch, ako VTM, podnikání, Stavebnictví a interiér, Styitel, MF Plus, ktoré sú z obdobia rokov 2002 až 2003. Inzercia sa týka tovarov firmy HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., pričom v inzerátoch je uvedený presný odkaz na výrobcu – HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. a tiež v samostatnom riadku sú uvedení predajcovia tovarov označovaných „HASOFT“, medzi ktorými je vymenovaná aj firma S. N. A. I. L., s. r. o. ako predajca tovarov na Slovensku.
- Zoznam uhradených faktúr za inzerciu vydavateľstvu Mladá fronta, a. s. v rokoch 2003, 2004, 2005 a 2007.
- Kópie reklamných letákov firiem Globus, Bauhaus, Baumax, hornbach, obi a stavebniny, v ktorých navrhovateľ inzeroval svoje výrobky pod označením „HASOFT“ v slovnej i grafickej podobe, ktorá je zhodná s napadnutou ochrannou známkou.

Ochrannú známku si obchodný zástupca, resp. distribútor obvykle zapisuje so súhlasom jej majiteľa z dôvodu uľahčenia činností vykonávaných v záujme vlastníka tejto ochrannej známky. Pokiaľ je však zápis takejto ochrannej známky vykonaný bez súhlasu jej majiteľa, má tento majiteľ možnosť brániť nielen používaniu takejto ochrannej známky, ale aj jej samotnému zápisu. Práve účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je zabrániť zneužitiu ochrannej známky, ktorú si bez vedomia majiteľa prihlási obchodný zástupca či distribútor tovaru.

Z predložených Osvedčení o zápise ochranných známkov vyplynulo, že jeden z navrhovateľov je vlastníkom zahraničnej slovnej ochrannej známky č. 284490 „HASOFT“ zapísanej s právom prednosti od 26.4.2006 do registra ochranných známkov Úradu priemyslového vlastníctví ČR 25.9.2006 pre tovary v triedach 1, 6 a 11 a zahraničnej kombinovanej ochrannej známky č. 213123 „HASOFT“ zapísanej s právom prednosti od 26.7.1996 do registra ochranných známkov Úradu priemyslového vlastníctví ČR 29.10.1998 pre tovary a služby v triedach 1, 6, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z doloženého výpisu z registra ÚPV SR vyplýva, že napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 224200 „HASOFT“ bola podaná 18.4.2008 a následne zapísaná do registra ochranných známkov 13.3.2009 pre majiteľa S. N. A. I. L., s. r. o., pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 17, 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Doklady, ako je výpis z Obchodného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně (zápis spoločnosti HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. od 12.12.1997), výpis z Obchodného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, Rozhodnutí Okresního úřadu v Jihlavě, referátu živnostenského č. 3981/91 (registrácia obchodného názvu Ř. – HASOFT, pre Iva Ř. od 7.3.1991), kópia živnostenského listu č. 94/0025/PO s obchodným menom Ivo Ř. – HASOFT z 23.2.1994, kópia živnostenského listu zo 4.4.2000 s obchodným menom Ing. Ivo Ř. – HASOFT, preukazujú, že jeden z navrhovateľov Ing. Ivo Ř. od roku 1991 existoval a fungoval na trhu pod označením HASOFT, o čom svedčia ďalšie doložené doklady v podobe rôznych zmlúv o zriadení účtov v banke, dodávke elektriny, zapojení telefónu či titulné strany katalógov výrobkov s označením „HASOFT“ z rokov 1993-1995 a reklamy v časopisoch.

Doložená Licenčná zmluva uzatvorená medzi Ing. Ivom Ř. (poskytovateľ) a spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. (nadobúdateľ) z 1.1.2001 upravuje vzťahy medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, a to tak, že touto zmluvou poskytovateľ udelil nadobúdateľovi výhradnú licenciu na používanie autorského diela na území Českej republiky i mimo neho. Zo zmluvy vyplýva, že autorským dielom sa rozumie fantazijné slovné označenie „HASOFT“ a tiež kombinované označenie „HASOFT“, ktorého vyobrazenie je súčasťou zmluvy, a že ich autorom je poskytovateľ. Zmluva umožňuje nadobúdateľovi udeliť povolenie tretej osobe na to, aby vyobrazenie, ktoré je predmetom tejto zmluvy, registrovala ako národnú či medzinárodnú ochrannú známku.

Dokladom preukazujúcim obchodný vzťah medzi jedným z navrhovateľov a majiteľom napadnutej ochrannej známky je Rámcová kupní smlouva uzatvorená medzi spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. a firmou S. N. A. I. L., s. r. o., ktorá bola podpísaná zúčastnenými stranami 29.3.2002. Predmetom tejto zmluvy bolo rámcové dohodnutie dodávok tovarov na územie Slovenskej republiky, t. j. minimálne od roku 2002 spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky dovážala oficiálne tovary navrhovateľa pod označením „HASOFT“ na slovenský trh.

O tom, že Rámcová kupní smlouva bola v praxi využívaná, svedčia doložené kópie uverejňovaných reklám v českých časopisoch, ako VTМ, podnikání, Stavebnictví a interiér, Styitel, MF Plus, ktoré sú z obdobia rokov 2002 až 2003. Inzercia sa týkala tovarov firmy HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., pričom v reklamách na tovary je uvedený presný odkaz na výrobcu – HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. a tiež v samostatnom riadku sú uvedení predajcovia tovarov označovaných „HASOFT“, medzi ktorými je vymenovaná aj firma S. N. A. I. L., s. r. o. ako predajca tovarov označovaných „HASOFT“ na Slovensku.

Existujúci obchodný vzťah medzi jedným z navrhovateľov spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. a majiteľom napadnutej ochrannej známky aj v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vyplýva tiež z Kópie vyjadrenia advokáta spoločnosti S. N. A. I. L., s. r. o. z 3.6.2013 k Výzve na úhradu záväzku zaslanej firmou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., v ktorej advokát navrhoval splatiť neuhradené finančné záväzky spätným odberom tovaru spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. Z textu emailovej správy je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky reálne tovary označované „HASOFT“ odoberal od navrhovateľov aj po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a mal ich uskladnené vo svojich skladoch.

Ďalšie doklady, ako faktúry za prenájom výstavníckeho miesta na výstave CONECO sú z obdobia rokov 2003 až február 2008. Faktúry sú podložené aj fotografiami stánku firmy HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. z týchto výstav, na ktorých je vyobrazenie reklamného a predajného stánku vždy s odkazom na názov firmy, ktorý je doplnený aj vyobrazením kombinovaného označenia „HASOFT“. Ďalšie faktúry za prenájom výstavníckeho miesta sú s dátumom po podaní napadnutej ochrannej známky (október 2008 až apríl 2013), avšak poukazujú na nepretržité používanie označenia „HASOFT“ navrhovateľmi na území Slovenskej republiky.

Navrhovatelia poukázali aj na Uznesenie Okresného súdu v Bratislave 1 z 19.2.2013, ktorým súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľom S. N. A. I. L., s. r. o., ktorým navrhovateľ žiadal, aby sa odporca HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. zdržal používania ochrannej známky „HASOFT“ v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a taktiež na Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 13.5.2013, ktorý potvrdil uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľa S. N. A. I. L., s. r. o., ktorým navrhovateľ žiadal, aby sa odporca HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. zdržal používania ochrannej známky „HASOFT“ v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

Na základe komplexného posúdenia podaného návrhu a doložených dokladov navrhovateľov možno skonštatovať, že jeden z navrhovateľov Ing. Ivo Ř. je majiteľom dvoch ochranných známk „HASOFT“ zaregistrovaných ÚPV ČR, pričom kombinovaná ochranná známka „HASOFT“ je zhodná s napadnutou ochrannou známkou. Zároveň z dokladov vyplynula skutočnosť, že navrhovatelia pôsobili na českom trhu už od začiatku 90-tych rokov vždy pod označením „HASOFT“ v slovnej alebo kombinovanej úprave, a pod týmito označeniami predávali svoje tovary nie len na území Českej republiky, ale prostredníctvom firmy majiteľa napadnutej ochrannej známky aj na území Slovenskej republiky. Doložené doklady ďalej preukázali, že navrhovatelia sa snažili propagovať svoje tovary pod označením „HASOFT“ nie len v českých novinách a časopisoch, ale pravidelne sa zúčastňovali medzinárodnej výstavy v Bratislave CONECO s označeným výstavným stánkom jednak kombinovaným označením „HASOFT“ a jednak obchodným menom HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o., a tak zviditeľňovať seba a svoje výrobky na území Slovenskej republiky. Doložená Rámcová kupní smlouva preukazuje existenciu obchodnej spolupráce medzi spoločnosťou HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o. a firmou S. N. A. I. L., s. r. o., na základe ktorej mohol majiteľ napadnutej ochrannej známky získavať informácie o zahraničnej ochrannej známke a následne to využiť vo svoj prospech. Možno teda skonštatovať, že okrem toho, že bolo navrhovateľmi preukázané vlastníctvo k zahraničnej kombinovanej zhodnej ochrannej známke „HASOFT“, bola splnená aj ďalšia podmienka potrebná na naplnenie úspešného podania návrhu na neplatnosť v zmysle ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach, a to existujúci obchodný vzťah medzi navrhovateľmi a majiteľom napadnutej ochrannej známky, na základe ktorého boli tovary navrhovateľov označované ich zahraničnou ochrannou známkou „HASOFT“ dovážané na slovenský trh.

Čo sa týka tovarov a služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku v triedach 1, 2, 3, 6, 17, 19, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršie zahraničné ochranné známky v triedach 1, 6, 11 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno konštatovať, že ide o rovnaký, resp. podobný okruh tovarov a služieb. Je potrebné uviesť, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky buď patria do rovnakého segmentu trhu („*farby, laky, tmely, kovové výrobky či reklamné*

služby“), resp. do tzv. susediacich segmentov trhu („izolačné nátery, náterové zmesi pre stavebníctvo, balenie, skladovanie, preprava tovaru“), tzn. že medzi tovarmi a službami majiteľa napadnutej ochrannej známky a tovarmi a službami navrhovateľov existuje určitá väzba, založená aj na tom, že tovary a služby slúžia na rovnaký či podobný účel, sú určené prevažne rovnakému okruhu spotrebiteľov a predávané na rovnakých predajných miestach. Uvedené tvrdenia podporujú aj doložené doklady vo forme reklamných materiálov na ponúkané tovary, na ktorých je okrem odkazu na navrhovateľov uvedený aj odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky ako distribútora týchto zhodných či podobných tovarov a súvisiacich služieb na Slovensku a zároveň boli reklamné materiály určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť zaujímajúcu sa o stavebníctvo či už ako laikov, alebo aj ako odbornou verejnosťou (obi, Baumax, Hornbach, Stavebniny).

Na základe uvedených skutočností je potrebné uviesť, že navrhovatelia preukázali naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu.

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
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Dagmar Ch.
Nitra

Ing. Mária Máčajová
Bajzova 8
949 01 Nitra