



Banská Bystrica 30.04.2015

POZ 1072-2013/OZ 236265/I-26-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Martin Š. - Elektromontáže, Veľké Leváre, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 236265 „ms.emont elektroinštalácie“, majiteľa Rastislav Michálek - msemont, SNP 130, 908 73 Veľké Leváre, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou JUDr. Alexandra Karlíková, Blatnícka 3, 831 02 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. 236265 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 31.03.2014 doručený návrh na vyhlásenie farebnej, kombinovanej ochrannej známky č. 236265 „ms.emont elektroinštalácie“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že podniká ako živnostník v oblasti montáží, rekonštrukcií, údržby a opráv vyhradených elektrických zariadení a ďalších predmetov činností. Do živnostenského registra bol zapísaný 21.02.2007 pod názvom Martin Š. - Elektromontáže. Po začatí činnosti 14.09.2007 si navrhovateľ zaregistroval doménu www.msemont.sk a umiestnil si na ňu svoje internetové stránky. V novembri 2007 si navrhovateľ nechal vytvoriť logo spoločnosti. Firemné logo navrhovateľovi vytvorila pani Milada K. z obchodného mena navrhovateľa Martin Š. - Elektromontáže, konkrétne zo začiatkových písmen mena a priezviska navrhovateľa „MS“ a dodatku elektromontáže, t. j. „emont“. Tieto slovné prvky doplnila grafickým prvkom. Navrhovateľ si toto logo umiestnil aj na svoju internetovú stránku www.msemont.sk. Navrhovateľ tiež uviedol, že obsah jeho internetových stránok mu spravuje externá firma - Atlanis Systems, s. r. o. Navrhovateľ tiež predložil faktúry za vykonané práce v máji a júni 2013, na ktorých je vyobrazené aj jeho logo. Podľa navrhovateľa uvedené dôkazy preukazujú používanie predmetného označenia už pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ je presvedčený, že predložené doklady dostatočne a hodnoverne preukazujú, že kombinované označenie „ms.emont elektroinštalácie“ patrí jemu, pričom toto označenie používal už dlhý čas pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to pre služby, ktoré sú zhodné so službami a doplnkové k tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná a prostredníctvom tohto používania nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa.

K odôvodneniu nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ uviedol, že predmetné označenie bolo vytvorené pre navrhovateľa na jeho podnet a pre účely jeho podnikateľskej činnosti.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že Rastislav Michálek, ktorý je majiteľom napadnutej ochrannej známky, bol v minulosti obchodným partnerom navrhovateľa. Po zhoršení vzájomných vzťahov a ukončení spolupráce si pán Rastislav Michálek v apríli 2009 zmenil svoje obchodné meno na Rastislav Michálek - msemont, čo je zrejme aj z výpisu zo živnostenského registra. Neskôr v júni roku 2013, si prihlásil ochranné známky na slovo a logo „msemont“ vo vlastnom mene. Po zápise týchto ochranných známk, t. j. ochrannej známky č. 236265 a 236266 do registra poslal Rastislav Michálek 07.02.2014 navrhovateľovi výzvu, aby sa zdržal používania označenia „msemont“, konkrétne žiadal o odstránenie akýchkoľvek spojení (reklama, názov firmy, web stránky, a pod.) s firmou msemont.

Navrhovateľ je presvedčený, že prihlášky ochranných známk na slovné a kombinované označenie „ms.emont“ neboli podané v dobrej viere. Majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, napriek tomu, že preukázateľne vedel, že označenie „ms.emont elektroinštalácie“ patrí inému subjektu, si toto označenie prisvojil a prihlásil si ho vo vlastnom mene a pre zhodné a podobné tovary a služby. V tomto prípade si prihlasovateľ prihlásil označenie, ktoré je identické s označením navrhovateľa, pričom preukázateľne vedel o tom, že toto označenie používa navrhovateľ. Majiteľ sa takto snažil vylúčiť navrhovateľa z trhu, čo je zrejme z jeho výzvy, ktorú zaslal navrhovateľovi po zápise ochranných známk. Takéto konanie možno podľa navrhovateľa jednoznačne hodnotiť ako konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary a služby.

Listom úradu z 25.04.2014 bol návrh na vyhlásenie napadnutej 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 v úvode uviedol, že navrhovateľ podal návrh na základe § 5 ods. 1 písm. l) a v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, avšak dôvod § 5 ods. 1 písm. l) nie je uvedený v § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach, preto nie je možné naň prihliadať.

Majiteľ ďalej vo vyjadrení uviedol, že jeho živnostenské oprávnenie je datované k tomu istému dátumu ako u navrhovateľa. Obchodná spolupráca navrhovateľa s majiteľom napadnutej ochrannej známky začala v roku 2007. Prvé faktúry s označením „MS-EMONT“ začal majiteľ používať v období máj - jún 2009. Logo mali používať spoločne na znak ich obchodnej spolupráce. Navrhovateľ mal na starosti v rámci obchodnej spolupráce obstaranie webovej stránky msemont.sk, o čom svedčí zloženie predmetného označenia. Navrhovateľ sa venoval elektromontážam a majiteľ elektroinštaláciám, preto doplnil do predmetného loga slovné označenie elektroinštalácie.

V novembri 2007 podľa tvrdenia navrhovateľa bola registrovaná webová stránka www.msemont.sk. Podľa majiteľa navrhovateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že by používaním predmetnej webovej stránky nadobudli jeho služby rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k širokej verejnosti a že by si prostredníctvom webu získal nových klientov. V marci 2013 ešte na predmetnej webovej stránke figuroval ako spolumajiteľ majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Skutočnosť, že navrhovateľ má webovú stránku podľa majiteľa ešte nedokazuje, že vo vzťahu k nemu ako používateľovi nadobudla pre služby, ktoré poskytuje rozlišovaciu spôsobilosť voči širokej verejnosti, lebo vzhľadom na obchodnú spoluprácu navrhovateľa a majiteľa mohlo zobrazenie napadnutej ochrannej známky na webovej stránke nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť poskytovaných služieb iba vo vzťahu k ich spoločnému podnikaniu, nie k navrhovateľovi ako k jednotlivcovi. Navrhovateľ nepreukázal, že používal predmetné označenie dlhodobo a že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k jeho službám, naopak na faktúrach kombinovanú napadnutú ochrannú známku používal iba majiteľ.

Majiteľ má za to, že navrhovateľ v tomto prípade neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal kumulatívne splnenie podmienok týkajúcich sa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Nepreukázal, že je nositeľom starších práv k ochrannej známke, ani že prihláška k napadnutej ochrannej známke bola podaná v zlej viere. Navrhovateľ uviedol, že k ukončeniu spolupráce došlo v apríli 2009, pričom po ukončení spolupráce si majiteľ zmenil obchodné meno na Rastislav Michálek - msemont, avšak toto tvrdenie nie je pravdivé, čo majiteľ predkladal dôkazmi. Navrhovateľ podľa majiteľa nepreukázal dostatočným spôsobom, že by označenie „ms.emont elektroinštalácie“ vo vzťahu k jeho podnikaniu nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, nepreukázal objednávky, dodacie listy, zoznam odberateľov, ktorí by si

ho s predmetným označením spájali. Jediný, kto počas obchodnej spolupráce navrhovateľa s majiteľom používal na faktúrach napadnutú ochrannú známku, pretože každý z nich fakturoval individuálne, bol majiteľ.

Napadnutá ochranná známka podľa majiteľa nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre služby navrhovateľa, pričom jediný kto predmetné označenie má chránené aj v rámci obchodného mena a aj ho uvádzal na faktúrach je majiteľ. V rozhodnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky boli na webovej stránke uvedení ako navrhovateľ, tak aj majiteľ napadnutej ochrannej známky, ich odberatelia služby poskytované v súvislosti s elektroinštaláciami a elektromontážami považujú za služby obidvoch subjektov, pričom pokiaľ sa vychádza z toho, kto si pri používaní viac osvojil napadnutú ochrannú známku, je to majiteľ, vzhľadom na to, že ho má aj ako súčasť obchodného mena a aj je použité na faktúrach za rozhodné obdobie od roku 2009. Navrhovateľ naproti tomu predložil iba faktúry za mesiace máj a jún 2013, kedy už bola spolupráca oboch subjektov ukončená.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol predmetný návrh zamietnuť.

Navrhovateľ sa k vyjadreniu majiteľa vyjadril listom doručeným úradu 13.04.2015, v ktorom uviedol, že navrhovateľ sa o existencii ochranných známk „msemont“ prihlasovateľa dozvedel až z výzvy zo 07.02.2014, prostredníctvom ktorej ho prihlasovateľ vyzval na zdržanie sa používania označenia „msemont“.

Navrhovateľ tiež uviedol, že Rastislav Michálek si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky na cudzie označenie, ktoré mu nepatrí. Rastislav Michálek podľa navrhovateľa preukázateľne vedel o skutočnosti, že kombinované označenie „ms.emont elektroinštalácie“ patrí inému subjektu, konkrétne navrhovateľovi, s ktorým majiteľ napadnutej ochrannej známky spolupracoval. Kombinované označenie „ms emont elektroinštalácie“ navrhovateľ používal už dlhý čas pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to pre služby, ktoré sú zhodné so službami a doplnkové k tovarom, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná a prostredníctvom tohto používania nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ v závere opäť požiadal vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

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

Napadnutá farebná kombinovaná ochranná známka č. 236265 „ms.emont elektroinštalácie“ majiteľa Rastislav Michálek - msemont, SNP 130, 908 73 Veľké Leváre, s právom prednosti od 21.06.2013 bola zapísaná do registra ochranných známk 13.12.2013 pre tovary „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje*“ v triede 9, pre tovary „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia*“ v triede 11, pre služby „*stavebníctvo; opravy; inštalčné služby*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Najprv k argumentu majiteľa, že navrhovateľ podal návrh na základe § 5 ods. 1 písm. l), avšak tento dôvod nie je uvedený v § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, preto nie je možné podľa majiteľa naň prihliadať, je potrebné uviesť, že navrhovateľ jasne deklaroval ako v samotnom tlačive „Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú“, tak aj v odôvodnení návrhu, že návrh podáva aj na základe ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom rozpor naplnenia podmienok v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra viazal práve na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v podanom návrhu odôvodnil tým, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, napriek tomu, že preukázateľne vedel, že označenie „ms.emont elektroinštalácie“ patrí inému subjektu, si toto označenie prisvojil a prihlásil si ho vo vlastnom mene a pre zhodné a podobné tovary a služby. Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom aj 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 potrebné, aby 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 ochranných známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania - ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

Prílohu č. 1 - Výpis zo živnostenského registra navrhovateľa, ktorý vyvíjal svoju hospodársku činnosť pod obchodným menom Martin Š. - Elektromontáže, miesto podnikania Veľké Leváre (do 13.09.2011 Malacky). Živnostenské oprávnenie vzniklo 21.02.2007.

Prílohu č. 2 - E-mailová komunikácia zo 14.03.2014, kde je uvedené, že doména msemont.sk bola prvýkrát zaregistrovaná 14.09.2007 a je zaregistrovaná v mene Atlantis Systems, s. r. o.

Prílohu č. 3 - Prehlásenie pani Milady K. z 25.02.2014, v ktorom uviedla, že v novembri 2007 na základe požiadavky pána Martina Š. vytvorila pre účely jeho podnikania logo „ms.emont elektroinštalácie“. Textovú časť loga vytvorila zo skratiek mena a názvu Martin Š. - Elektromontáže a doplnila ju grafickým prvkom. Ďalej je v prehlásení uvedené, že logo je autorským dielom pani Milady K. Je ešte potrebné doplniť, že v prehlásení vyobrazené logo je zhodné s napadnutou ochrannou známkou.

Prílohu č. 4 - Výtlačok z internetovej stránky msemont.sk, kde v hlavičke sa nachádza vyobrazenie napadnutej ochrannej známky. V úvode predmetnej stránky je uvedené, že „spoločnosť MSEMONT je rozvíjajúca sa firma s množstvom skúseností zaoberajúca sa elektroinštaláciami a ich revíziami. Ponúkajú riešenia elektroinštalácii a iných elektrických rozvodov a zapojení v novostavbách alebo pri rekonštrukciách,

v obytných aj úžitkových priestoroch alebo všade tam, kde to potrebujete. Všetky naše služby sú poskytované na najvyššej profesionálnej kvalitatívnej úrovni“.

Prílohu č. 5 - Faktúra č. 6371-2008 z 26.09.2008, ktorá sa týkala fakturácie za web hosting a obnovu domény msemont.sk. Faktúra bola adresovaná Martinovi Š., msemont, Malacky. Faktúru vystavila spoločnosť Atlantis Systems s. r. o., Bratislava.

Prílohu č. 6 - E-mailová komunikácia so spoločnosťou Atlantis Systems, s. r. o., Bratislava týkajúca sa otázky ohľadom web hostingu „msemont“ a archivovania informácií o tom, kedy sa čo menilo na webovej stránke. Odpoveďou bolo „takéto informácie nearchivujeme, dá sa však jednoducho zistiť dátum poslednej zmeny na stránke“.

Prílohu č. 7-10 Faktúry č. 009/2013 z 15.05.2013, č. 012/2013 z 26.06.2013, 010/2013 z 30.05.2013, 011/2013 z 19.06.2013, v ktorých dodávateľom bol navrhovateľ a poskytoval elektroinštalačné a servisné práce a dodanie materiálu, ako aj práce na odstraňovaní porúch elektrických zariadení pre odberateľov Prefa-Konzulta ZV, s. r. o., Bratislava, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, a Blumenbecker Slovakia s. r. o., Bratislava. Na všetkých týchto faktúrach sa v hlavičke nachádza reprodukcia napadnutej ochrannej známky vo farebnom vyhotovení.

Prílohu č. 11, 12 - Faktúry č. 5/2008 z 30.07.2008, 2/2009 z 02.03.2009, ktoré preukazujú spoluprácu medzi majiteľom a navrhovateľom, pričom predmetom týchto faktúr boli elektroinštalačné a montážne práce, ktoré si poskytovali medzi sebou.

Prílohu č. 13 - Výpis zo živnostenského registra majiteľa, ktorý do 14.04.2009 podnikal pod obchodným menom Rastislav Michálek, neskôr pod obchodným menom Rastislav Michálek - msemont, miesto podnikania Veľké Leváre. Živnostenské oprávnenie vzniklo 21.02.2007, teda v rovnaký deň ako navrhovateľovi.

Príloha č. 14 - Výzva zo 07.02.2014 od majiteľa, adresovaná navrhovateľovi. Na základe osvedčenia o zápise napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky č. 236266 do registra majiteľ požadoval odstrániť akékoľvek spojenie (reklama, názov firmy, web stránky a pod.) s firmou Msemont do 14 dní od podania predmetnej výzvy.

Prílohu č. 15 – výtlačok časti Guidelines vydaných OHIM-om, ktorá sa týkala zlej viery.

Majiteľ vo svojom vyjadrení predložil:

Prílohu č. 1 - Výpis zo živnostenského registra majiteľa, ktorý do 14.04.2009 podnikal pod obchodným menom Rastislav Michálek, neskôr pod obchodným menom Rastislav Michálek - msemont, miesto podnikania Veľké Leváre. Živnostenské oprávnenie vzniklo 21.02.2007, teda v rovnaký deň ako navrhovateľovi. (Tento doklad predložil aj navrhovateľ.)

Prílohu č. 2-3, Faktúry č. 11/2009 zo 06.05.2009 a 18/2009 z 27.06.2009, kde dodávateľom je majiteľ a odberateľom ECCE Slovakia s. r. o., Malacky a Peter F., Senica. Predmetom bola fakturácia za elektroinštalačné práce a dodanie materiálu.

Prílohu č. 4-6 a č. 12 -15, t. j. Faktúry č. 09/2007 z 02.11.2007, 5/2008 z 30.07.2008 a 11/2008 z 02.06.2008, ktoré preukazujú spoluprácu medzi majiteľom a navrhovateľom pričom predmetom týchto faktúr bola dodávka materiálu, elektroinštalačné a montážne práce, ktoré si medzi sebou poskytovali. Na uvedenú spoluprácu poukazujú aj faktúry č. 001/2013 z 12.01.2013, 002/2013 z 11.02.2013, 003/2013 z 05.03.2013 a 004/2013 z 01.04.2013. Predmetom bola obdobne fakturácia za elektromontážne, montážne a servisné práce, ktoré poskytol navrhovateľ majiteľovi.

Prílohu č. 7-9, Faktúry č. 042/2009 z 10.12.2009, 080/2011 zo 14.12.2011, 033/2013 z 26.06.2013, kde dodávateľom je majiteľ napadnutej ochrannej známky, odberateľmi sú ako Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky a spoločnosť CIVEST SLOVAKIA s. r. o., tak aj navrhovateľ. V prípade poslednej faktúry z 26.06.2013, kde dodávateľom bol majiteľ a odberateľom navrhovateľ išlo o predaj motorového vozidla a dokladov. Na všetkých troch faktúrach sa v hlavičke nachádza reprodukcia napadnutej ochrannej známky vo farebnom vyhotovení.

Prílohu č. 10-11, ktorá sa týkala dokladov z Tatra banky, konkrétne žiadosti o vydanie súkromnej debetnej platobnej karty z 23.01.2012 pre disponenta Martina Š. a zoznamu oprávnených osôb a špecifikácie rozsahu oprávnení k účtu Rastislava Michálka z 23.01.2012 (ako oprávnená osoba pre disponovanie s účtom bol uvedený Martin Š.). K uvedeným dokladom majiteľ ešte dodatočne zaslal Potvrdenie Tatra banky, a. s. z 21.08.2014, kde Tatra banka uviedla, že debetná karta VISA electron na meno Martin Š., vydaná k účtu Rastislava Michálka, bola vydaná 24.01.2012 a zrušená 04.04.2013.

Z uvedených dokladov vyplynulo, že ako majiteľ tak aj navrhovateľ získali živnostenské oprávnenie 21.02.2007. Dňa 14.09.2007 bola zaregistrovaná doména msemont.sk. Podľa prehlásenia pani Milady K. v novembri 2007 vytvorila na základe požiadavky pána Martina Š. logo „ms.emont elektroinštalácie“. Predmetné logo je zhodné s napadnutou ochrannou známkou. Ďalej z predložených dokladov vyplynulo, že ako majiteľ tak aj navrhovateľ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky aktívne pôsobili v oblasti riešenia elektroinštalácií a iných elektrických rozvodov a príslušných servisných prác, o čom svedčia predložené faktúry majiteľa a navrhovateľa. Tieto služby poskytovali rôznym firmám, pričom niektoré práce si účtovali vzájomne medzi sebou. Na niektorých faktúrach, ktoré predložil majiteľ aj navrhovateľ v záhlaví bola vyobrazená napadnutá ochranná známka. Spolupráca medzi majiteľom a navrhovateľom prebiehala aj v roku 2013. Podľa dokladov z Tatra banky od 24.01.2012 do 04.04.2013 mal prístup k účtu Rastislava Michálka (majiteľa) aj navrhovateľ. Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 21.06.2013 a zapísaná do registra 13.12.2013. Následne 07.02.2014 dostal navrhovateľ výzvu od majiteľa napadnutej ochrannej známky, aby na základe osvedčení o zápise napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky č. 236266 do registra odstránil akékoľvek spojenie (reklama, názov firmy, web stránky a pod.) s firmou Msemont a to do 14 dní od podania predmetnej výzvy. Dňa 31.03.2014 bol podaný predmetný návrh.

V tomto prípade majiteľ a navrhovateľ vystupovali síce ako samostatné subjekty, ale spolupodievali sa na poskytovaní rôznych elektroinštalčných a montážnych prác a svoju činnosť prevádzkovali pod jedným logom, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky. Majiteľ a navrhovateľ teda nestáli v konkurenčnom postavení, práve naopak obaja budovali renomé ich spoločného loga.

Ak je prihláška ochrannej známky podaná v súvislosti s porušením určitého fiduciárneho vzťahu, možno uvažovať o tom, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Fiduciárny vzťah môže mať formu partnerstva. Môže sa stať, že partneri v obchodnom vzťahu používajú určité označenie bez toho, aby bolo registrované ako ochranná známka. Následne, väčšinou zhoršením vzťahov, sa jeden z obchodných partnerov rozhodne podať prihlášku ochrannej známky iba vo svojom mene tak, aby mohol vylúčiť zostávajúcich partnerov z ďalšieho možného používania tohto označenia. Partnerstvo pritom môže mať najrôznejšie formy; môže sa jednať o prostú neformálnu spoluprácu, združenie alebo spoluprácu ako obchodní partneri v rámci jednej spoločnosti.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky teda o označení „ms.emont elektroinštalácie“ vedel. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez upovedomenia o tomto kroku bývalého obchodného partnera Martina Š. - elektroinštalácie, preto možno považovať za zámerné konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie iba pre seba. Nemožno teda konštatovať, že by išlo o také chovanie, ktoré by nespôsobilu niekomu ujmu a vo vzťahu k p. Martinovi Š. ide teda o konanie v nie dobrej viere. Preto možno konštatovať, že daná prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v rozpore s princípmi dobrej viery. Je nespochybniteľné, že majiteľ si bol vedomý, že kombinované označenie „ms.emont elektroinštalácie“ legitímne používa na trhu aj jeho obchodný partner Martin Š. - Elektromontáže, a že zaujíma na trhu vďaka tomuto používaniu určité postavenie. Vzhľadom na to, že majiteľ vedel o týchto skutočnostiach, jeho konanie teda možno oprávnene považovať za špekulatívne, pretože existencia napadnutej ochrannej známky môže zhoršiť situáciu navrhovateľa na trhu a navrhovateľ môže byť poškodený.

I samotný majiteľ uviedol, že vzhľadom na obchodnú spoluprácu navrhovateľa a majiteľa mohlo zobrazenie napadnutej ochrannej známky na webovej stránke nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť poskytovaných služieb iba vo vzťahu k ich spoločnému podnikaniu, nie k navrhovateľovi ako k jednotlivcovi, preto majiteľ si bez súhlasu navrhovateľa nemôže uzurpovať pre seba označenie, ktoré slúžilo na identifikáciu ich spoločnej obchodnej činnosti.

K skutočnosti uvádzanej majiteľom, že napadnutá ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre služby navrhovateľa, resp. k otázke, kto si pri používaní viac osvojil sporné označenie, je potrebné uviesť, že pri posúdení podania prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere nie je relevantná otázka

nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, ale úmysel a pohnútky majiteľa pri podaní prihlášky ochrannej známky, t. j., či takýmto konaním chcel niekoho obmedziť, zabrániť inému používať dané označenie a tým vytlačiť konkurenciu z trhu, resp. získať výhodu pre seba.

Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že ani použitie slovného spojenia „msemont“ ako súčasť obchodného mena majiteľa nemôže preklenúť to, že označenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou bolo vytvorené v novembri 2007 na základe požiadavky navrhovateľa, pričom prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná až 21.06.2013, t. j. až potom ako bolo označenie používané obidvoma subjektmi. V danom prípade tak ako uviedol majiteľ nie je možné určiť „kto si pri používaní viac osvojil napadnutú ochrannú známku“.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné vidieť snahu privlastniť si označenie, ktoré pri svojej spoločnej obchodnej spolupráci používali ako navrhovateľ tak aj majiteľ, čím by bola navrhovateľovi spôsobená ujma. Preto možno konštatovať, že daná prihláška napadnutej ochrannej známky nespĺňala podmienky na zápis do registra, pretože bolo zistené naplnenie podmienky zápisnej výluky označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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 § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by 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
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

Advokátska kancelária JUDr. Alexandra Karlíková
Blatnícka 3
831 02 Bratislava