



*Banská Bystrica 30. 6. 2015*

*POZ 5375-2012/OZ 233694/I-46-2015*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov Genius GmbH, Im Dachsstück 8, 655 49 Limburg, Spolková republika Nemecko (ďalej „navrhovateľ I“) a STUDIO MODERNA s. r. o., Košická 49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „navrhovateľ II“), zastúpených v konaní advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava na vyhlásenie ochrannej známky č. 233694 „Genius Nicer Dicer Plus“ majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozská 2/B, 821 09 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. 233694 sa vyhlasuje za neplatnú.**

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

### Odôvodnenie:

Úradu bol 22.09.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233694 „Genius Nicer Dicer Plus“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ I uviedol, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá je originálnym dodávateľom viacúčelových kuchynských krájačov potravín a ich príslušenstva známych pod označením Nicer Dicer. Ďalej uviedol, že navrhovateľ II je obchodná spoločnosť, ktorá je jediným autorizovaným predajcom predmetného tovaru v Slovenskej republike a tým jedinou osobou oprávnenou na predaj a iné disponovanie s tovarom označeným ochrannou známkou. Navrhovateľ I ďalej konštatoval, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 005305529 „Nicer Dicer“ s právom prednosti od 11.09.2006, pre tovary v triedach 8, 14 a 21 a tiež slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 002226306 „Genius“ s právom prednosti od 22.05.2001, pre tovary v triede 21.

Podľa navrhovateľa I je už pri celkovom dojme z napadnutej ochrannej známky a dotknutých slovných ochranných známk navrhovateľa I zrejmé, že vykazujú výraznú homogénnosť, akoby boli súčasťou jednej známkovej rady, čo podporuje možnosť zámenny, či omylu pri identifikácii konkrétneho označenia. Podľa navrhovateľa I sú podstatné prvky napadnutej ochrannej známky úplne totožné s jeho slovnými ochrannými známkami a je rozšírená len o superlatívny prvok „plus“ bez dištingtívneho významu. Navrhovateľ I uviedol, že napadnutá ochranná známka je vizuálne podobná, foneticky aj sémanticky zhodná s jeho ochrannou známkou, k podobnosti tovarov uviedol, že napadnutú ochrannú známku jej majiteľ používa práve na viacúčelové kuchynské krájače s totožným účelom a funkciami ako produkt chránený priemyselnými právami navrhovateľa I.

Navrhovateľ I poukázal ďalej na to, že práve pre zhodnosť, resp. podobnosť označení a zhodnosť charakteru tovaru existuje na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti objektívna pravdepodobnosť zámenny medzi originálnym produktom v dispozícii navrhovateľa I a tovarom, s ktorým obchoduje majiteľ. Spotrebiteľ teda

môže nadobudnúť mylný dojem, že objednávkou tovaru od majiteľa napadnutej ochrannej známky objednáva originálny certifikovaný produkt navrhovateľa I.

Navrhovateľ I ďalej uviedol, že je majiteľom a aktívnym užívateľom označení „Nicer Dicer“ a „Genius“, ktoré používa v obchodnom styku prostredníctvom autorizovaných predajcov nepretržite už niekoľko rokov, tak ako je zrejmé z TV reklamy a internetových stránok. Konštatoval ďalej, že navrhovateľ II prostredníctvom ovládajúcej spoločnosti TOP SHOP INTERNATIONAL SA uzavrel s navrhovateľom I licenčnú zmluvu prijatím tzv. autorizačného listu, ktorým mu udelil výhradné práva k predmetnému tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. Navrhovateľ II autorizované výrobky propaguje v rámci televízneho vysielania a svojich webstránok [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk), následne prijíma objednávky a zasiela objednaný tovar zákazníkom na diaľku. Podľa navrhovateľov bola napadnutá ochranná známka podaná v rozpore s dobrými mravmi, pretože existuje osobné prepojenie medzi majiteľom a navrhovateľom II, cez ktoré došlo k zneužitiu.

Navrhovatelia na ozrejenie tvrdenia o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa uviedli, že predseda predstavenstva majiteľa Ing. Dušan H. bol od 04.02.2008 do 30.09.2009 zamestnancom spoločnosti STUDIO MODERNA s. r. o. v pracovnej pozícii „Retail and Wholesale Manager“, čo je kľúčová pozícia pre spoločnosť v dotknutej činnosti a hrá zásadnú úlohu pri generovaní zisku v tomto odvetví. V tejto súvislosti tiež poukázal na to, že majiteľ vznikol 30.11.2011. Podľa navrhovateľov bolo majiteľovi známe alebo vzhľadom na okolnosti logicky nemohol byť neznalý o vyobrazení a používaní ochrannej známky navrhovateľa I, ktorý ju na trhu používa už od roku 2006, teda bola používaná aj v čase pracovného pomeru Ing. H., ako vyplýva z predloženej faktúry. Po skončení pracovného pomeru majiteľ zneužil obchodnú hodnotu označenia a podal špekulatívnu prihlášku na využitie rozlišovacej spôsobilosti známky skupiny navrhovateľov pre svoje označenie, čím sú nepochybne porušené dobré mravy v obchodnom styku.

Navrhovatelia poukázali na to, že majiteľ je materskou spoločnosťou spoločnostiam Top Product s. r. o. a Top Product CZ, s. r. o., v ktorých je konateľom Ing. H. Ďalej zdôraznili, že voči českej dcérskej spoločnosti majiteľa bolo Mestským súdom v Prahe už 20.01.2012 nariadené predbežné opatrenie na zdržanie sa nekalosúťažného konania na viaceré obdobné produkty ako predmetný produkt Nicer Dicer, po ktorom 03.07.2012 v záujme komplexnej ochrany nasledoval po výzvach majiteľovi aj návrh vo vzťahu k produktu Nicer Dicer, pričom česká spoločnosť v konaní aktívne vystupovala. Keďže situácia medzi skupinou majiteľa a skupinou navrhovateľov v Českej republike je obdobná ako na Slovensku, mal podľa navrhovateľov majiteľ logický dôvod očakávať, že obdobné opatrenia voči nemu začnú aj v Slovenskej republike. Ďalej uviedli, že po skončení pracovného pomeru p. H. a po rozhodnutí súdu následne materská spoločnosť skupiny žalovaného, t. j. majiteľ, podal 08.06.2012 prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Navrhovatelia konštatovali, že konanie majiteľa nebolo v dobrej viere, pretože zo všetkých okolností je zrejmé, že musel vedieť o priemyselných právach navrhovateľov aj o predbežnej protiprávnosti svojho konania a jediným úmyslom bolo vopred mariť nároky navrhovateľov k staršej ochrannej známke na územiach, kde predbehne súdnu ochranu.

Podľa navrhovateľov teda prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a navrhovatelia sú prihláškou napadnutej ochrannej známky a jej následným zápisom do registra zásadne dotknutí na svojich priemyselných právach.

Ďalej navrhovatelia odôvodnili aj návrh uplatnený v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, predložili vyobrazenie zaužívaného grafického vyobrazenia staršej ochrannej známky a uviedli, že z jeho porovnania s napadnutou ochrannou známkou je zrejmé, že ide o zhodné označenia. Ďalej konštatovali, že majiteľ si nedal ani námahu, aby odstránil symbol registrácie pri prvku „Genius“.

Navrhovatelia uviedli, že navrhovateľ II začal používať na odlíšenie a propagáciu svojich kuchynských krájačov znázornené grafické označenie najneskôr od januára 2007 masívnou TV reklamou na celoplošných televíznych staniciach v Slovenskej republike a najneskôr od mája 2012 ponukou na webstránke [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk). Podľa navrhovateľov sa teda najneskôr v ten čas dostalo nezapísané grafické označenie vo vzťahu ku kuchynským krájačom do dispozície a povedomia širokej verejnosti Slovenskej republiky a na našom území nadobudlo rozlišovacu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navrhovatelia konštatovali, že tovary označené nezapísaným označením navrhovateľa II a napadnutou ochrannou známkou sú zhodné a je teda naplnená aj podmienka „nie len miestneho dosahu“

nezapísaného označenia, keďže oblasť obchodného styku navrhovateľa II a majiteľa je reálne zhodná - retailový predaj tovaru pre domácnosť na diaľku.

Na základe uvedeného navrhovateľa navrhli, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v rozsahu všetkých zapísaných tovarov.

Listom úradu z 22.10.2014 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.

Výzva na vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola majiteľovi doručená 13.11.2014. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote 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.

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 známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233694 „Genius Nicer Dicer Plus“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava s právom prednosti od 08.06.2012 bola 15.11.2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 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.

Navrhovateľa uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odôvodnili tým, že navrhovateľ I je aktívnym užívateľom označenia „Nicer Dicer“ a „Genius“, ktoré používa na svojich tovaroch v obchodnom styku prostredníctvom autorizovaných predajcov nepretržite niekoľko rokov, a ktoré sú zároveň chránené aj ako slovné ochranné známky Spoločenstva č. 005305529 „Nicer Dicer“ a č. 002226306 „Genius“. Navrhovateľ I uzavrel s navrhovateľom II licenčnú zmluvu prijatím autorizačného listu, ktorým mu udelil výhradné práva k predmetnému tovaru v rámci územia Slovenskej republiky a tento na území Slovenskej republiky propaguje výrobky v rámci televízneho vysielania a svojich webstránok [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk), prijíma objednávky a zasiela tovar zákazníkovi. Ďalej poukázali na to, že predseda predstavenstva majiteľa Ing. Dušan H. bol od 04.02.2008 do 30.09.2009 zamestnancom spoločnosti

navrhovateľa II na pracovnej pozícii, ktorá bola kľúčová a hrala zásadnú úlohu pri generovaní zisku v tomto odvetví, teda majiteľovi v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo známe vyobrazenie a používanie ochrannej známky navrhovateľa I, ktorý ju na trhu používal už od roku 2006, teda bola používaná aj v čase jeho pracovného pomeru. Majiteľ po skončení pracovného pomeru p. H. zneužil obchodnú hodnotu označenia a podal špekulatívnu prihlášku napadnutej ochrannej známky na využitie získanej rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia. Navrhovatelia ďalej poukázali na to, že majiteľ je materskou spoločnosťou spoločnostiam Top Product s. r. o. a Top Product CZ, s. r. o., kde je konateľom Ing. H., pričom voči českej dcérskej spoločnosti majiteľa bolo 20.01.2012 nariadené predbežné opatrenie na zdržanie sa nekalosúťažného konania na obdobné produkty ako produkt označený napadnutou ochrannou známkou. Vzhľadom na toto konanie mal majiteľ logický dôvod očakávať, že obdobné opatrenie proti nemu začne skupina navrhovateľov aj v Slovenskej republike, avšak napriek uvedenému si majiteľ následne 08.06.2012 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio 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 koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášok ochranných známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter označenia, ktoré je predmetom iného práva.

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 treba 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:

- výpis z obchodného registra navrhovateľov, majiteľa, spoločnosti Top Product CZ, s. r. o., príloha č. 3,
- kópie osvedčení a výpisy z registra ochranných známk Spoločenstva č. 5305529 a č. 2226306, príloha č. 4 a 5,
- kópia z webovej stránky [www.tvnakup.sk](http://www.tvnakup.sk), príloha č. 6,
- objednávka z 05.09.2012 na výrobky zo stránky TVNAKUP.sk, faktúra č. 12011267 zo 06.09.2012 od spoločnosti Top Product s. r. o. pre odberateľa z Bratislavy, dodací list k faktúre, príloha č. 7,
- fotografie výrobku Genius Nicier Dicer Plus- Sada kuchynských krájačov distribútora Top Product s. r. o., prílohy č. 8 a 9,
- autorizačná zmluva z 02.12.2011 medzi spoločnosťou navrhovateľa I a spoločnosťou TOP SHOP INTERNATIONAL SA, príloha č. 10,
- faktúry za nákup vysielacieho času z roku 2011 a 2012, spolu s celkovým prehľadom faktúr vystavených pre navrhovateľa II od rôznych dodávateľov, príloha č. 11 na CD,
- dodacie listy zákazníkom od navrhovateľa II z rokov 2011 (109 ks) a 2012 (50 ks), príloha č. 12 na CD,
- pracovná zmluva medzi navrhovateľom II a p. Ing. Dušanom H. zo 04.02.2008, Dodatok č. 1 k pracovnej zmluve a Dohoda o skončení pracovného pomeru zo 07.07.2009, príloha č. 13,
- uznesenie Mestského súdu v Prahe 20.01.2012 č. 19Cm 82/2011-210, príloha č. 14,
- reklamný spot z roku 2007, príloha č. 15 na CD,
- ponuka výrobku Nicier Dicer Plus na webstránkach navrhovateľa II z 11.05.2012, príloha č. 16,
- potvrdenie o zaradení spotu NICER DICER PLUS od spoločnosti Media RTVS s. r. o. z 10.12.2013, príloha č. 17,
- dodací list zákazníkovi od spoločnosti navrhovateľa II za výrobok NICER DICER z 26.02.2007 a dodacie listy za NICER DICER PLUS z 17.08.2012 a z 04.07.2012, príloha č. 18.

Podľa predložených výpisov z obchodného registra (príloha č. 3) bolo zistené, že navrhovateľ I je nemecká obchodná spoločnosť založená 29.01.2003. Spoločnosť navrhovateľa II bola zapísaná do obchodného registra SR 17.02.1997, jej jediným spoločníkom je holandská spoločnosť STUDIO Moderna Holdings B.V., Amsterdam, a predmetom jej činnosti je aj „*nákup, predaj a zásielkový predaj spotrebného tovaru (maloobchod), nákup, predaj a zásielkový predaj spotrebného tovaru (veľkoobchod)*“. Ďalej bolo zistené, že spoločnosť majiteľa bola do obchodného registra zapísaná 30.11.2011, predsedom jej predstavenstva je Ing. Dušan H. a predmetom jej činnosti je aj „*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/*“. Z výpisu z obchodného registra českej spoločnosti Top Product CZ, s. r. o., Praha vyplýva, že bola zapísaná do obchodného registra Českej republiky 29.08.2011, jej jediným konateľom je Ing. Dušan H. a jediným spoločníkom spoločnosť majiteľa.

Z kópie osvedčenia a výpisu z registra slovnnej ochrannej známky Spoločenstva „Nicer Dicer“ č. 5305529 bolo zistené, že bola podaná 11.09.2006, jej majiteľom je navrhovateľ I a bola zapísaná pre tovary „*ručne ovládané rezacie prístroje na cibuľu, zeleninu a ovocie; nože*“ v triede 8, pre tovary „*prístroje pre domácnosť a kuchyňu, predovšetkým rezacie zariadenia na cibuľu, zeleninu a ovocie, nádoby do domácnosti a pre kuchyňu (z ušľachtilých kovov alebo pokovované)*“ v triede 14 a pre tovary „*prístroje pre domácnosť a kuchyňu, predovšetkým rezacie zariadenia na cibuľu, zeleninu a ovocie, nádoby pre domácnosť a kuchyňu (z iných ako drahých kovov alebo pokovované); sklo, porcelán a hrnčiarsky tovar (zahrnutý v 21. triede)*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej bolo zistené, že slovná ochranná známka Spoločenstva „Genius“ č. 2226306 bola podaná 22.05.2001, jej majiteľom je navrhovateľ I a bola zapísaná pre tovary „*prístroje pre domácnosť a kuchyňu, predovšetkým rezacie zariadenia na cesnak a zeleninu, nádoby pre domácnosť a kuchyňu (z iných ako drahých kovov alebo pokovované); sklo, porcelán a hrnčiarsky tovar (zahrnutý v 21. triede)*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na predloženej kópii z webovej stránky [www.tvnakup.sk](http://www.tvnakup.sk) (príloha č. 6) je ponúkaný výrobok „Nicer Dicer Plus Genius viacúčelový krájač“, nie je na nej žiadny dátum a navrhovateľa týmto dôkazom chceli poukázať predovšetkým na to, že majiteľ používa napadnutú ochrannú známku na viacúčelovom kuchynskom krájači, rovnako ako produkt chránený priemyselnými právami navrhovateľa I. V prílohe č. 7 navrhovateľ predložil potvrdenie objednávky produktov z webovej stránky TVNÁKUP.sk z 05.09.2012 na štyri výrobky: Magnetické pásy Dr. Levina, Nicer Dicer Plus Genius viacúčelový krájač, parný mop 5v1 a Relax and Zone masážny prístroj, ďalej faktúru zo 06.09.2012 vystavenú spoločnosťou Top Product s. r. o., Bratislava za tieto výrobky a tiež dodací list zo 07.09.2012. Podľa verejne dostupného výpisu z obchodného registra možno zistiť, že jediným spoločníkom spoločnosti Top Product s. r. o. je majiteľ napadnutej ochrannej známky a jej konateľom je p. H., na čo poukázal aj navrhovateľ. Z uvedených dôkazov teda možno považovať za preukázané, že prostredníctvom stránky [www.tvnakup.sk](http://www.tvnakup.sk) ponúkala a predávala výrobky spoločnosť priamo prepojená s majiteľom a bol preukázaný reálny predaj výrobku s názvom Genius Nicer Dicer Plus uskutočnený prostredníctvom tejto stránky, tri mesiace po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda ešte pred jej zápisom. Predložené fotografie (príloha č. 8 a 9) zobrazujú výrobok Genius Nicer Dicer Plus v predajni a výrobok s obalom a údajmi o distribútorovi - spoločnosti Top Product s. r. o. pre SR a Top Product CZ s. r. o. pre ČR. K uvedeným dôkazom však možno zdôrazniť, že všetky sú datované až z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. nie sú datované.

Z predloženej zmluvy medzi navrhovateľom I a spoločnosťou TOP SHOP INTERNATIONAL SA z 01.12.2011 (príloha č. 10) vyplýva, že navrhovateľ I stanovil túto spoločnosť za svojho výhradného distribútora a udelil mu výlučné distribučné práva k produktu Nicer Dicer Plus (Produkt), a to aj v rámci územia Slovenskej republiky. Zároveň v tejto zmluve navrhovateľ udelil distribútorovi aj výlučnú licenciu pre vymedzené územie k výkonu práv k duševnému vlastníctvu, ktoré zahŕňa okrem iného aj ochranné známky. Navrhovateľ I ďalej touto zmluvou udelil predmetnej spoločnosti právo na poskytnutie sublicencie a v prílohe zmluvy priamo menoval distribútorove sesterské a pridružené spoločnosti, ktorým udelil výlučné distribučné práva podľa vymedzenia ako distribútorovi v rámci územia. Ako vyplýva z prílohy tejto zmluvy, pre územie Slovenskej republiky je touto spoločnosťou STUDIO MODERNA s. r. o., t. j. navrhovateľ II.

Podľa predloženej pracovnej zmluvy (príloha č. 13) uzavretej medzi navrhovateľom II a p. Dušanom H. bol p. H. v období od 04.02.2008 zamestnancom navrhovateľa II v pozícii RETAIL AND WHOLESALE MANAGER, podľa nej patrilo k náplni jeho práce, napr. vedenie všetkých aktivít v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, prehodnocovanie aktivít, navrhovanie zlepšení, aktívne vedenie, organizovanie, kontrola a hodnotenie zamestnancov daného predajného kanála, vytvorenie podmienok na zavedenie a neskoršie odštartovanie a vedenie franchisingového systému spolupráce s externými partnermi v oblasti predaja, aktívne vedenie a dozor nad manažmentom skladových zásob, analýza a prenestavenie monitoringu

konkurencie. Ako vyplynulo z dohody o skončení pracovného pomeru p. H. pôsobil u navrhovateľa II do 30.09.2009, kedy bol jeho pracovný pomer ukončený.

Uznesenie Mestského súdu v Prahe 20.01.2012 č. 19Cm 82/2011-210 z 20.01.2012 sa týkalo sporu medzi českou spoločnosťou Studio Moderna s. r. o. a spoločnosťou Top Product CZ, s. r. o., súd rozhodoval vo veci ochrany práv z ochranných známok a nekalej súťaže o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a rozhodol okrem iného aj tak, že spoločnosť Top Product CZ, s. r. o. je povinná zdržať sa odkazov na televízne vysielanie alebo na reklamu vysielanú v rámci televízneho vysielania pri propagácii, predaji a uvádzaní na trh výrobkov Parní mop X5 a Magnetické pásy Dr. Levina, resp. uvedenie „Výrobky z TV“, a kombinovaného označenia „TELEPRODUKT TV“, pokiaľ ich sama v rámci televízneho vysielania nepropaguje.

Z predloženej kópie z archívu webovej stránky [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk) z 11.05.2012 (príloha č. 16) vyplýva, že v jej ponuke bol v tom čase, teda ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, aj produkt s názvom Nicer Dicer Plus- univerzálna sada kuchynských krájačov. Predložená faktúra/dodací list v prílohe č. 18 bol vystavený navrhovateľom II v roku 2007, určený odberateľovi z Tvrdošína za produkt- Nicer Dicer. Ďalšie dva dodacie listy sú z júla a augusta 2012, pre odberateľov z Prievidze a Bratislavy, za produkty Nicer Dicer Plus, avšak nie je na nich uvedený dodávateľ a sú až z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Dôkazy predložené na CD predstavujú faktúry/dodacie listy zákazníkom od navrhovateľa II z rokov 2011 (109 ks) a 2012 (50 ks), ďalej faktúry za nákup vysielacieho času z roku 2011 (81 ks) v celkovej sume 901 tis. eur a z obdobia 01.01.2012 do 30.06.2012 (35 ks) v celkovej sume 372 tis. eur, spolu s celkovým prehľadom faktúr vystavených pre navrhovateľa II od rôznych dodávateľov (Markíza, PHONOTEX, Media RTVS) a tiež bol predložený aj reklamný spot na výrobok – sadu krájačov do kuchyne- Nicer Dicer Plus. Celkovo bolo za rok 2011 predložených 109 a za rok 2012 50 faktúr/dodacích listov vystavených navrhovateľom II pre rôznych maloobderateľov - fyzické osoby zo Slovenska. Podľa postupnosti čísel faktúr možno vyvodit', že ide len o ukážku z celkového väčšieho množstva faktúr, pričom podľa týchto vybraných faktúr boli v apríli a júli 2012 dvom odberateľom na Slovensku doručené 2 kusy výrobku Nicer Dicer Plus. Čo sa týka predložených faktúr za vysielací čas z roku 2011 a prvého polroku 2012, tieto boli vystavené štyrmi spoločnosťami, a to spoločnosťou PHONOTEX spol. s r. o. za nákup vysielacieho času v TV8, spoločnosťou Slovenská Produkčná a. s. za zabezpečenie televízneho vysielania na kanáli TV JOJ PLUS, spoločnosťou MARKÍZA SLOVAKIA spol. s r. o. za zabezpečenie reklamného priestoru na televíznej stanici Markíza a Doma a spoločnosťou Media RTVS s. r. o. za vysielanie reklamy na televíznych stanicích STV1 a STV2. Podľa súpisiek, ktoré sú priložené k faktúram bol spot Nicer Dicer Plus vysielaný od apríla 2012 na STV1, STV2, na stanicích Doma a na Markíze. Datovanie začiatku vysielania spotu od apríla 2012 potvrdzuje aj predložený list od spoločnosti Media RTVS s. r. o. pre navrhovateľa II (príloha č. 17), v ktorom je uvedené, že spot NICER DICER PLUS bol prvý krát zaradený do vysielania RTVS 16.04.2012 na STV1. Keďže zo súpisiek k faktúram spoločnosti Slovenská Produkčná a. s. sa nedá určiť aké spoty boli vysielané, možno len predpokladať, že bol odvysielaný aj spot Nicer Dicer Plus. Navrhovateľ predložil aj ukážku spotu Nicer Dicer Plus, v ktorom je ponúkaný výrobok – sada kuchynských krájačov, v spote je zobrazené označenie Nicer Dicer Plus v rovnakej forme i farebnej kombinácii ako napadnutá ochranná známka - bez prvého slova Genius, ale aj označenie v rovnakej forme ako napadnutá ochranná známka „Genius Nicer Dicer Plus“, a to na ponúkanej kuchárskej knihe. Ďalej je v spote možnosť objednania tohto výrobku prostredníctvom telefónu alebo webstránky [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk) a na konci spotu je ako kontakt uvedená spoločnosť navrhovateľa II.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa II pri svojej činnosti prostredníctvom zásielkového predaja maloobderateľom a teleshopingu ponúka rôzne produkty, pričom jedným z jej produktov je aj výrobok- sada kuchynských krájačov NICER DICER PLUS. Ďalej bolo zistené, že tento výrobok spoločnosť ponúkala a dodávala už v roku 2007, kedy bol preukázaný jednorazový predaj tohto výrobku a tento výrobok propagovala prostredníctvom médií, podľa predložených dôkazov od apríla 2012 na televíznych stanicích STV1, STV2, Markíza, Doma, a preukázateľne v máji 2012 tento výrobok ponúkala aj prostredníctvom svojej stránky [www.topshop.sk](http://www.topshop.sk). Od 1. decembra 2011 je spoločnosť navrhovateľa II výlučným distribútorom výrobku Nicer Dicer Plus pre územie Slovenskej republiky, ako aj licencie na používanie ochrannej známky „Nicer Dicer“ navrhovateľa I. Ďalej bolo zistené, že p. Dušan H., predseda predstavenstva majiteľa, bol od 04.02.2008 do 30.09.2009 zamestnancom spoločnosti navrhovateľa II v pozícii manažéra, ktorý pri svojej činnosti bezpochyby mal dokonalý prehľad o chode a činnosti firmy, o predávaných produktoch, ako aj o rozsiahlej prezentácii

produktov prostredníctvom médií. Tiež bolo zistené, že v Českej republike prebiehal súdny spor medzi českou spoločnosťou STUDIO MODERNA s. r. o. (podľa predloženej autorizačnej zmluvy výlučný distribútor výrobkov Nicer Dicer Plus navrhovateľa I v ČR a založený tým istým spoločníkom ako navrhovateľ II) a spoločnosťou Top Product CZ s. r. o., ktorej jediným konateľom je p. Dušan H. a jediným spoločníkom je spoločnosť majiteľa. V predmetnom súdnom konaní bolo 20.01.2012 vydané uznesenie, v ktorom boli spomínané produkty, ktoré ponúka, distribuuje a predáva navrhovateľ II v rámci svojej činnosti.

Po zhodnotení zistených skutočností teda možno konštatovať, že p. H. z pozície bývalého zamestnanca navrhovateľa II bezpochyby vedel o tom, že výrobok s názvom Nicer Dicer - sada kuchynských krájačov jeho zamestnávateľ ponúkal a distribuoval, keďže bolo preukázané, že tento výrobok navrhovateľ II distribuoval už v roku 2007. Možno teda predpokladať, že v čase pôsobenia p. H. v tejto spoločnosti sa zo svojej pozície mohol dozvedieť o tomto výrobku. Ďalej je potrebné zohľadniť, že označenie Nicer Dicer, ktoré preukázateľne na výrobkoch používal navrhovateľ II už v roku 2007 je označením originálnym, s dobrou rozlišovacou spôsobilosťou a to aj v prípade, ak zoberieme do úvahy len čisto slovné označenie. Možno preto vylúčiť, že majiteľ v označení, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku použil zhodné slovné prvky úplne nezávisle a náhodne. Už skutočnosť, že majiteľ si prihlásil na ochranu označenie, ktoré ako dominantné obsahuje slovné prvky, ktoré na rovnakom výrobku používa navrhovateľ II - Nicer Dicer Plus a predseda predstavenstva spoločnosti majiteľa bol predtým zamestnaný v tejto spoločnosti vylučuje, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky išlo o náhodné konanie. Navyše ako bolo zistené zo spotu navrhovateľa II, ktorý bol vo vysielaní od apríla 2012, na výrobku navrhovateľov je použité kombinované farebné označenie Genius Nicer Dicer Plus, resp. bez prvého slovného prvku „Genius“, t. j. zhodné, či čiastočne zhodné s označením, aké si majiteľ prihlásil na ochranu. Z uvedeného je zrejmé, že p. H. na základe svojich znalostí získaných v rámci svojho zamestnania u navrhovateľa II, zneužil získané informácie a zámerne si prihlásil na ochranu označenie, o ktorom vedel, že ho používa iný subjekt.

S prihliadnutím na uvedené potom tieto skutočnosti jasne poukazujú na fakt, že prihlasovateľ pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky si bol vedomý toho, že označenie „Genius Nicer Dicer Plus“ v rovnakej kombinovanej forme, ktorú si prihlásil na ochranu, používal navrhovateľ ako názov pre svoj výrobok na území Slovenskej republiky už skôr. Zhodnosť prihláseného označenia s názvom výrobku, ktorý predával a ponúkal navrhovateľ II nemôže byť náhodná, navyše v prípade, keď ide o originálne označenie, stvárnené aj farebne, teda majiteľ k zámeru prihlásiť si takéto označenie nemohol dospieť bez akýchkoľvek príčinných súvislostí a nezávisle a musel vedieť, že jeho konanie vzhľadom na tieto okolnosti nie je správne, a to aj vzhľadom na súdny spor prebiehajúci v Čechách.

Na základe uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda vysloviť záver, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel jej podaním ťažiť už z existujúceho označenia a z jeho rozlišovacej spôsobilosti, a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech, o čom svedčí aj skutočnosť, na ktorú poukázali navrhovatelia, že takto označený výrobok ponúka rovnakým spôsobom, ako ho preukázateľne ponúkal aj navrhovateľ II.

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 f) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 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 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie ďalšej podmienky na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by aj tak nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na všetky 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:

Global Trade & Consulting, a. s.  
Karadžičova 25  
811 08 Bratislava

OLEXOVA VASILISIN s. r. o.  
Dunajská 18  
811 08 Bratislava