



Banská Bystrica 30. 6. 2015
POZ 5542-2010/OZ 229850/I-48-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švajčiarsko (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. 229850 „TV NÁKUP“ 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. 229850 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 26.02.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 229850 „TV NÁKUP“ (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 f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovatelia v podanom návrhu uviedli, že sú obchodnými spoločnosťami v oblasti predaja tovaru prostredníctvom teleshopingu pod kombinovaným označením „TOP SHOP“, intenzívne propagujú určité výrobky v rámci televízneho vysielania a podporne prostredníctvom svojich internetových stránok, následne prijímajú objednávky a zasielajú objednaný tovar zákazníkom na diaľku.

Navrhovatelia ďalej poukázali na podobnosť napadnutej ochrannej známky so starším nezapísaným označením „TOP SHOP“ a staršími ochrannými známkami „TOP SHOP“ a „TOP SHOP TV“ navrhovateľa I, pričom je podľa nich zrejmé, že tieto označenia vykazujú výraznú homogénnosť, akoby boli súčasťou jednej známkovej rady, čo podporuje možnosť zámenny, či omylu pri identifikácii konkrétneho označenia. Navrhovatelia poukázali na to, že napadnutá ochranná známka zhodne zahŕňa dva slovné prvky, z ktorých prvý sa začína na „T“ a druhý končí na „P“, slová sú napísané výrazným veľkým tučným písmom bežným fontom a bielou farbou na kontrastnom tmavom podklade, pričom podkladom všetkých označení je zhodne vyplnený obdĺžnik so zaoblenými rohmi. Navrhovatelia poukázali na to, že napadnutá ochranná známka v porovnaní so starším nezapísaným označením používa prakticky rovnakú farbu a pri posudzovaní podobnosti je rozhodujúca práve podobnosť tvaru podkladu označenia a rozloženie slovných a grafických prvkov.

Navrhovatelia konštatovali, že na pravej strane označenia je umiestnený biely grafický prvok symbolizujúci predaj tovaru na diaľku, zobrazením televízora alebo číselníka vidlicového telefónu. Ďalej z hľadiska významu použitých slov podľa navrhovateľov vykazujú podobnosť, keďže vyvolávajú predstavu o možnom nákupe, resp. obchode, pričom pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou „TOP SHOP TV“ je úplná významová zhoda v prvku „TV“ a spotrebiteľ sa môže mylne domnievať, že označenie „TV NÁKUP“ je lokálnou aplikáciou zahraničného označenia „TOP SHOP“.

Navrhovateľ I ďalej konštatoval, že je majiteľom kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 742982A „TOP SHOP“ s právom prednosti od 28.07.2000, pre tovary a služby v triedach 16, 35, 38, 39, 41 a 42, ďalej tiež kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 818627A „TOP SHOP TV“ s právom prednosti od 29.09.2003, pre tovary a služby v triedach 10, 20, 35, 39 a 41, slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 810899A „TOP SHOP TV“ s právom prednosti od 17.09.2003, pre tovary v triedach 10 a 20 a kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 003381555 „TOP SHOP TV“ s právom prednosti od 30.09.2003, pre tovary a služby v triedach 10, 20, 35, 39 a 41.

Podľa navrhovateľa I je zameniteľnosť napadnutej ochrannej známky s jeho ochrannými známkami zrejماً a poukázal na porovnanie uvedené v úvode. Čo sa týka podobnosti tovarov a služieb, navrhovateľ I konštatoval, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 10, 20, 35 a 39 sú zhodné s tovarmi a službami starších ochranných známk, pričom podľa neho je pravdepodobná asociácia so staršími ochrannými známkami aj v prípade ostatných tovarov a služieb, a to vzhľadom na totožný spôsob podnikania a obchodného styku oboch subjektov so spotrebiteľmi, keďže je podľa neho bežné, že tovary v triedach 18, 24, 25, 28 napadnutej ochrannej známky slúžia na individuálnu spotrebu priamo v domácnosti a ten istý spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky triedy 20 kúpi od toho istého dodávateľa aj výrobky triedy 24 či 28.

Ďalej navrhovatelia odôvodnili aj návrh uplatnený v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a uviedli, že navrhovateľ II je aktívnym užívateľom staršieho nezapísaného označenia v znení „TOP SHOP“, ktoré dlhodobo a aktívne používa v obchodnom styku, pričom pôsobí na trhu predaja tovaru na diaľku už od februára 1997 a dotknuté označenie stabilne používa od konca roku 1997. Konštatoval, že od roku 1998 preukázateľne produkuje množstvo spotov televíznej reklamy s využitím tohto označenia a súčasne masívne dodáva propagovaný tovar, počnúc rokom 1999 prevádzkuje webstránku www.topshop.sk s využitím slovnej aj grafickej podoby nezapísaného označenia. Poukázal ďalej na to, že od roku 2008 je vizuál webstránky prakticky nezmenený.

Podľa navrhovateľov teda vzhľadom na objem obchodu za celé obdobie, prieskum sledovanosti, rozsah a vynaložené náklady na vysielanie televíznej reklamy, návštevnosť internetovej stránky a nadobudnuté stabilné postavenie na trhu teleshopingu možno potvrdiť, že označenie „TOP SHOP“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Navrhovateľ II uviedol, že oprávnenie na používanie tohto označenia odvodzuje od súhlasu navrhovateľa I, ktorý má nad navrhovateľom II kontrolu, ako aj od autorizačných listov originálnych dodávateľov najznámejších výrobkov, ktorými je obom navrhovateľom súčasne udeľované výhradné právo na dispozíciu s dodávanými produktmi na vymedzenom území. Podľa navrhovateľov z predložených dôkazov vyplýva, že navrhovateľ II dlhodobo používa označenie pri ponúkaní, propagácii, predaji a uvádzaní na trh zhodných a podobných výrobkov.

K celkovému porovnaniu napadnutej ochrannej známky a staršieho nezapísaného označenia „TOP SHOP“ navrhovatelia uviedli, že na strane verejnosti existuje relevantná pravdepodobnosť zámény výrobkov vo všetkých triedach a spotrebiteľia môžu nadobudnúť dojem, že výrobky predávané majiteľom pochádzajú od navrhovateľa, čím existuje pravdepodobnosť ťaženia z dobrej povesti a známosti nezapísaného označenia navrhovateľa.

Navrhovatelia na ozrejmienie tvrdenia o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa uviedli, že sú majiteľmi, resp. užívateľmi označení špecifikovaných vyššie, ktoré používajú v obchodnom styku nepretržite už niekoľko rokov tak ako je zrejmé predovšetkým z nahrávok TV reklamy, faktúr za nákup vysielacieho času, dodacích listov a internetových stránok. Ďalej poukázali na to, 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 (pozn. pôvodný majiteľ a prihlasovateľ) vznikol 10.11.2009.

Ďalej uviedli, že vedúcim zamestnancom a bývalým spoločníkom dcérskej spoločnosti majiteľa, resp. pôvodného majiteľa (Top Product s. r. o.) je Ing. Andrej H., ktorý bol od 01.10.2006 do 30.06.2010 zamestnancom navrhovateľa II na pracovnej pozícii „Country Internet Project Manager“. Konštatovali, že táto pozícia je kľúčová pre grafickú prezentáciu spoločnosti obchodujúcej na trhu teleshopingu a poukázali na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky začal prevádzkovať svoje webstránky práve v roku 2010. Navrhovatelia poukázali tiež na to, že webstránky majiteľa, za ktoré sú zodpovední obaja z menovaných, sa nápadne podobajú stránkam navrhovateľa II v stave, v akom ich prakticky bez zmeny používa od roku 2007,

najmä s rovnakým rozložením webových prvkov ako submenu, vyhľadávacie pole, pole s možnosťami odberu noviniek, odkaz na telefonickú asistentku a pod., pričom na oboch stránkach je určujúcou farbou červená, čo ešte viac potvrdzuje načrtnutú dizajnovú podobnosť.

Navrhovatelia konštatovali, že konanie majiteľa nebolo v dobrej viere, pretože mu bolo známe vyobrazenie skoršej ochrannej známky, nezapísaného označenia ako aj internetovej stránky navrhovateľa II, napriek tomu po skončení pracovného pomeru uvedených osôb majiteľ zneužil obchodnú hodnotu označenia a podal prihlášku napadnutej ochrannej známky.

V závere navrhovatelia poukázali na skoršie rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky v analogickej veci analogických účastníkov, v ktorom bolo rozhodnuté o neplatnosti ochrannej známky „TV NÁKUP TV“ z titulu rozporu s dobrými mravmi a požiadali úrad, aby prihliadol na argumenty v danom konaní, ktoré týmto preberajú.

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

Listom úradu z 31.03.2014 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.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 04.06.2014 uviedol, že pri preskúmaní napadnutej ochrannej známky a ochranných známk navrhovateľa nie je možné považovať ich za podobné, ide o označenie nezhodné a nepodobné a poukázal na to, že grafické stvárnenie porovnávaných označení, v ktorom navrhovateľ vidí zameniteľnú podobnosť označení nie je absolútne originálne a je súčasťou množstva ochranných známk. Poukázal pritom aj na ustálenú európsku judikatúru, v zmysle ktorej sa väčšia rozlišovacia spôsobilosť priznáva slovným prvkom pred grafickými.

Ďalej majiteľ uviedol, že navrhovateľ II nepreukázal, že je kvalifikovaným vlastníkom nezapísaného označenia, pretože predložené doklady nepreukazujú potrebnú intenzitu používania a jeho používanie nemalo väčší ako miestny dosah. Vzhľadom na uvedené teda napadnutá ochranná známka nemohla zasiahnuť do skorších práv navrhovateľa II.

Majiteľ tiež poukázal na to, že p. H. nikdy nepracoval a nepracuje v spoločnosti majiteľa, nebol ani zamestnancom pôvodného majiteľa, nemal ani nemá žiadnu zmluvu, na základe ktorej by vykonával činnosti alebo aktivity týkajúce sa internetových stránok www.tvnakup.sk. Tiež konštatoval, že podobnosť internetových stránok majiteľa a navrhovateľa nie je v žiadnom prípade značná alebo výrazná.

Podľa majiteľa je v zmysle uvedeného zrejmé, že napadnutá ochranná známka neporušuje práva navrhovateľa, ale naopak majiteľ ju používa na označenie svojich výrobkov a na trhu sa prostredníctvom nej identifikuje, čím sa dostáva do povedomia zákazníkov.

Majiteľ ďalej uviedol, že čo sa týka sporu v Českej republike, tam napadnutá ochranná známka nebola nikdy používaná v obchodnom styku ani spoločnosťou majiteľa a ani jednou z jeho dcérskych spoločností. Naopak poukázal na podľa neho analogickú situáciu v ČR v spore o označenie TELEPRODUKT TV, ktoré používa jeho dcérska spoločnosť v Českej republike na obdobných stránkach www.teleprodukt.cz a uviedol, že v prípade používania tohto označenia v Českej republike bolo vedených niekoľko sporov medzi spoločnosťami Top Product CZ s. r. o. a Studio Moderna s. r. o. a TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Švajčiarsko, ktoré však skončili pre spoločnosti Studio Moderna s. r. o. a TOP SHOP INTERNATIONAL SA neúspešne.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh v celom rozsahu.

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 ochrannej známky č. 229850 „TV NÁKUP“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava s právom prednosti od 23.07.2010 bola 11.05.2011 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 10, 18, 20, 24, 25, 28, 35 a 39 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.

Navrhovatelia uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odôvodnili tým, že sú obchodnými spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti predaja tovaru prostredníctvom teleshoppingu pod kombinovaným označením . Navrhovateľ I je zároveň majiteľom dvoch kombinovaných medzinárodných ochranných známk „TOP SHOP“ a „TOP SHOP TV“, slovnej medzinárodnej ochrannej známky „TOP SHOP TV“ a kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „TOP SHOP TV“ v rozsahu tovarov a služieb v triedach 10,16, 20, 35, 38, 39, 41 a 42 s právami prednosti od roku 2000, 2003 a 2004. Navrhovateľ II má oprávnenie na používanie týchto označení na základe súhlasu navrhovateľa I, ktorý má nad ním kontrolu a tiež na základe autorizačných listov originálnych dodávateľov najznámejších výrobkov, ktorými je obom navrhovateľom udelené výhradné právo na dispozíciu s dodávateľskými produktmi na vymedzenom území. Navrhovatelia sú teda majiteľmi a používateľmi týchto označení v obchodnom styku nepretržite už niekoľko rokov, ako je to zrejmé z nahrávok TV reklamy, faktúr za nákup vysielacieho času za vysielanie reklamy, dodacích listov a internetových stránok. 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. Tiež uviedli, že vedúcim zamestnancom a bývalým spoločníkom dcérskej spoločnosti majiteľa (resp. pôvodného majiteľa) bol Ing. Andrej H., ktorý bol od 01.10.2006 do 30.06.2010 zamestnancom navrhovateľa II na pracovnej pozícii „Country Internet Project manager“, čo je kľúčová pozícia pre grafickú prezentáciu spoločnosti obchodujúcej v tejto oblasti trhu, pričom aktuálne webstránky majiteľa www.tvnakup.sk, za ktoré sú zodpovední menovaní sa nápadne podobajú na stránky navrhovateľa II. Majiteľovi bolo teda v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky známe vyobrazenie a používanie ochrannej známky navrhovateľa, ako aj internetovej stránky a majiteľ po skončení pracovného pomeru p. H. zneužil obchodnú hodnotu označenia a podal špekulatívnu 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 znáмок 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 a majiteľa, prílohy č. 5-7,
- výpisy z registra medzinárodných ochranných znáмок a ochrannej známky Spoločenstva, prílohy č. 8-11,
- nahrávky TV reklamy navrhovateľa, príloha č. 12 (DVD),
- faktúry za nákup vysielacieho času pre TV reklamy, príloha č. 13 DVD,
- dodacie listy zákazníkom od navrhovateľa II z rokov 2011 a 2012, príloha č. 14 DVD,
- tlačенá verzia aktuálnych webstránok www.topshop.sk, príloha č. 15,
- grafický materiál webstránok od roku 1999, príloha č. 16 DVD,
- výpisy poskytovateľa doménového priestoru SK-NIC, príloha č. 17,
- výber autorizačných zmlúv k predávaným produktom, príloha č. 18 DVD,
- 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. 19,
- pracovná zmluva medzi navrhovateľom II a p. Ing. Andrejom H. z 22.08.2006, výpoveď z 30.04.2010, príloha č. 20,
- tlačенá verzia webstránok www.tvnakup.sk, príloha č. 21,
- rozhodnutie ÚPV ČR z 20.08.2013 vo veci O-482517 .

Podľa predložených výpisov z obchodného registra (príloha č. 5 až 7) bolo zistené, že navrhovateľ I je švajčiarska obchodná spoločnosť zapísaná do registra 09.01.2006. 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 registrov ochranných znáмок (prílohy č. 8 až 11) bolo zistené, že navrhovateľ I je majiteľom:

- kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „“ č. 742982A, ktorá bola medzinárodne zapísaná 28.07.2000 s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 16, 35, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,



- kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „“ č. 818627A, ktorá bola medzinárodne zapísaná 29.09.2003 s uplatnením priority od 02.04.2003 s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary a služby v triedach 10, 20, 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „TOP SHOP TV“ č. 810899A, ktorá bola medzinárodne zapísaná 17.09.2003 s účinkami pre územie Slovenskej republiky pre tovary v triedach 10 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,




- kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „“ č. 3381555 platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004 pre tovary a služby v triedach 10, 20, 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na vytlačenej verzii webstránky www.topshop.sk (príloha č. 15) je zreteľné, že navrhovateľ používa označenie TOP SHOP v už uvedenej kombinovanej forme a farebnej červenej verzii, avšak táto stránka nie je datovaná, preto nemôže byť akceptovaná ako relevantná na posúdenie skutočnosti, či bola prihláška napadnutej ochrannej známky v roku 2010 podaná v dobrej viere. Podľa predloženého výpisu poskytovateľa doménového priestoru SK-NIC v prílohe č. 17 možno zistiť, že držiteľom domény topshop.sk je navrhovateľ II. Na vytlačenej verzii webstránky www.tvnakup.sk (príloha č. 21) je zreteľné, že majiteľ používa označenie TV NÁKUP vo forme napadnutej ochrannej známky, pričom ani táto stránka nie je datovaná a podľa predloženého výpisu poskytovateľa doménového priestoru SK-NIC možno zistiť, že držiteľom domény tvnakup.sk je majiteľ.

Podľa predloženej pracovnej zmluvy (príloha č. 19) uzavretej medzi navrhovateľom II a p. Dušanom H. bol p. H. v období od 04.02.2008 zamestnancom navrhovateľa 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 prenasťavenie 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. Z predloženej pracovnej zmluvy (príloha č. 20) uzavretej medzi navrhovateľom II a p. Ing. Andrejom H. a výpovede p. H. bolo zistené, že tento bol v období od 01.10.2006 do 30.06.2010 zamestnancom navrhovateľa v pozícii „Country Internet Project Manager.


Čo sa týka predloženého rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva ČR z 20.08.2013 možno uviesť, že ide o rozhodnutie vydané vo veci vyhlásenia ochrannej známky č. 319669 za neplatnú, t. j. ochrannej známky majiteľa v rovnakom vyhotovení aj rozsahu ako napadnutá ochranná známka, keďže majiteľ si z nej uplatňoval aj prioritu. V predmetnom druhostupňovom rozhodnutí bolo právoplatne rozhodnuté o tom, že prihlasovateľ v čase jej podania nekonal v dobrej viere, a to s ohľadom na zistené okolnosti, teda že p. H. bol bývalým zamestnancom spoločnosti STUDIO MODERNA na Slovensku, zatiaľ čo v Českej republike v pozícii navrhovateľa stála spoločnosť s rovnakým názvom a obe tieto spoločnosti sú dcérske spoločnosti tej istej holandskej spoločnosti. V konaní bolo ďalej zistené, že spoločnosť navrhovateľa podniká v oblasti zásielkového predaja a teleshopingu, propaguje svoje výrobky v rámci televízie, dodávala svoje výrobky maloobderateľom. Ďalej bolo konštatované, že p. H. ako bývalý manažér slovenskej spoločnosti mal dobrý prehľad o subjektoch pohybujúcich sa na danom trhu, bola zohľadnená previazanosť českého a slovenského trhu, pričom podľa českého úradu si musel byť vedomý toho, že spoločnosť STUDIO MODERNA v Čechách i na Slovensku zaujíma na relevantnom trhu významné a stabilné postavenie. Tiež bolo v rozhodnutí konštatované, že napriek odlišnostiam v slovných prvkoch označení si prihlasovateľ zámerné zvolil v ochrannej známke obdobné prvky v rovnakej koncepcii, s cieľom využiť zavedenosť spoločnosti navrhovateľa na trhu a ním užívaného označenia, pre tie isté výrobky a služby na trhu, čo môže u spotrebiteľa vyvolať očakávaný dojem, že subjekt používajúci toto značenie je v nejakom spojení s navrhovateľom. Aj keď rozhodnutia štátnych orgánov iných štátov nie sú pre úrad záväzné, v tomto prípade je zrejmé, že skutkové okolnosti prípadu sú rovnaké, s jedinou odchýlkou, že ide o slovenský trh, pričom rámec právnej úpravy na základe ktorej bolo rozhodované v Čechách je obdobný ako uplatnený dôvod v tomto konaní, takže s prihliadnutím na uvedené možno tento dôkaz akceptovať ako podporný.


Navrhovateľ na DVD predložil 38 ukážok rôznych reklamných spotov na výrobky, pričom ide o spoty z rôzneho obdobia- od roku 1999 až do roku 2009. V predmetných spotoch cca od roku 2000 je v závere okrem telefónneho čísla odkaz aj na webstránku topshop.sk a vo všetkých spotoch je na konci zobrazené kombinované označenie . Ďalej boli predložené faktúry za nákup vysielacieho času z obdobia roku 2011 a prvého polroku 2012 vystavené štyrmi spoločnosťami pre navrhovateľa II za nákup vysielacieho času na televíznych staniciach Markíza, Doma, STV1, STV2, TV8 a JOJ Plus, faktúra č. 027/07 z 26.07.2007 vystavená H.o.M.E. Media Production s. r. o. pre navrhovateľa II za úpravu spotu Dr. Levine Testimon, faktúra č. 1708102078 z 02.12.2008 vystavená spoločnosťou Media RTVS s. r. o. pre navrhovateľa II za vysielanie reklamy v novembri 2008. K faktúram vystaveným v roku 2011 a 2012 možno uviesť, že sú datované až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, preto ich nemožno akceptovať ako relevantné. Čo sa týka faktúry za úpravu spotu a faktúry za vysielanie reklamy- teleshopingu z novembra 2008 vyplýva z nich, že navrhovateľ II v tomto období skutočne pôsobil na trhu Slovenskej republiky v oblasti teleshopingu, ponúkal a propagoval týmto spôsobom rôzne výrobky odberateľom, a to i prostredníctvom svojej webstránky, ktorá bola súčasťou jeho spotov. Ako vyplýva z faktúry z novembra

2008 propagácia jeho výrobkov bola v tomto období skutočne intenzívna- asi 10 rôznych produktov bolo propagovaných na STV1, STV2 a STV3 cca 600 krát.

Navrhovateľ ďalej predložil dodacie listy zákazníkom a autorizačné listy, avšak tieto dôkazy sú z obdobia roku 2011 a 2012, teda opäť až z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda ich pre posúdenie skutočností podania prihlášky v nie dobrej viere nemožno považovať za relevantné.

Ukážky a screeny webu www.topshop.sk z roku 2000 možno akceptovať ako relevantné, podľa dátumu vytvorenia snímok boli vytvorené v roku 2000, sú na nich uvedené ceny rôznych výrobkov ešte v slovenských korunách a na ukážkach je použité označenie www.topshop.sk v už uvedenej kombinovanej a farebnej podobe.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa II pri svojej činnosti ponúka prostredníctvom zásielkového predaja rôzne produkty maloobderateľom, podľa predložených dôkazov možno jej činnosť datovať od roku 2000 a v rámci svojej činnosti ponúkala výrobky prostredníctvom televíznej ponuky aj svojej webovej stránky www.topshop.sk, pričom používala kombinované označenie . Z dokladov tiež vyplýva, že navrhovateľ II si v roku 2007 dal upraviť spot Dr. Levine, v novembri 2008 intenzívne propagoval niekoľko svojich výrobkov prostredníctvom televíznych spotov a televíznej reklamy na STV1, STV2 a STV3, pričom v rámci tejto ponuky propagoval svoje výrobky prostredníctvom webstránky www.topshop.sk a súčasťou spotov bolo tiež kombinované označenie TOP SHOP. 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.

Po zhodnutí zistených skutočností možno konštatovať, že p. H. v pozícii bývalého zamestnanca navrhovateľa bezpochyby vedel o tom, že jeho zamestnávateľ pri svojej činnosti používa označenie  na svojej webovej stránke pri ponuke rôznych výrobkov, že prostredníctvom televízie intenzívne propaguje rôzne výrobky a distribuuje ich odberateľom. Možno dôvodne predpokladať, že p. H. zo svojej pozície vedel, akým spôsobom ponúka spoločnosť navrhovateľa II výrobky a akým spôsobom vykonáva svoju činnosť a je vylúčené, aby nevedel o konkrétnej používanej podobe označenia TOP SHOP. Tieto skutočnosti boli p. H. známe aj po ukončení jeho pracovného pomeru u navrhovateľa II a taktiež si vzhľadom na svoju bývalú pozíciu bol vedomý i toho, aké postavenie má jeho bývalý zamestnávateľ na trhu teleshopingu. Spoločnosť pôvodného prihlasovateľa prihlášky napadnutej ochrannej známky Top Product s. r. o., v ktorej figuruje p. H. ako konateľ už od jej založenia, bola pritom založená 10.11.2009 a 23.07.2010 bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky jej konateľom p. H.

I keď v tomto prípade si majiteľ na ochranu prihlásil označenie, ktoré nie je zhodné s označením, ktoré používal pri svojej činnosti navrhovateľ II a líši sa v použitých slovných prvkoch „TV NÁKUP“ oproti „TOP SHOP“, napriek tomu je zjavné, že v prihlásenom označení použil také prvky, ktoré tieto dve označenia spájajú a vplývajú na ich takmer rovnaký celkový dojem.

Napadnutá ochranná známka a označenie používané navrhovateľom II:



V oboch označeniach sú použité slovné prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k poskytovaným službám- avšak s rovnakým významom- nákup, dobrý nákup, rovnako je použitá farebná kombinácia bieleho písma na červenom podklade, celkový tvar podkladu je rovnaký a zhodné je umiestnenie tretieho prvku- v prípade označenia navrhovateľa je na konci piktogram číselníka telefónu a v napadnutej ochrannej známke prvok TV. Aj keď možno podotknúť, že pri porovnaní označení v rámci pravidiel posudzovania podobnosti označení pri zisťovaní pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti sa v zásade kladie väčší dôraz na slovné prvky, práve v prípade, keď sú v označeniach použité prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou je v rámci posudzovania citlivejšie a prednostne vnímaný, celkový dojem, ktorý označenia vyvolávajú. V tomto prípade je pritom evidentné, že použité grafické spracovanie a farebná kombinácia, tvar podkladu so zaoblenými rohmi, ako aj samotné rozmiestnenie slovných prvkov v napadnutej ochrannej známke sa veľmi približuje k celkovému dojmu, ktorý vyvoláva označenie používané navrhovateľom II. S ohľadom na to, že spotrebiteľ je zvyknutý na označenie spojené s teleshoppingom v určitej farebnej a grafickej kombinácii, ktoré bolo prezentované navrhovateľom II v televízii aj na internete, keď význam použitých prvkov odkazuje na oblasť teleshopingu a predovšetkým so

zohľadnením faktu, že majiteľ konajúci prostredníctvom svojho konateľa- p. H. tieto všetky informácie mal a vedel o používaní takéhoto označenia navrhovateľom II na príslušnom trhu, pri jeho znalostiach z odboru potom možno konštatovať, že použitie takýchto prvkov a spracovania označenia bolo volené a použité zámerne tak, aby využil vo svoj prospech dosiahnutú pozíciu označenia spoločnosťou navrhovateľa II na trhu.

Čo sa týka úlohy a postavenia p. H. - bývalého zamestnanca navrhovateľa II, v tomto prípade možno uviesť, že podľa verejne dostupného výpisu z obchodného registra bolo zistené, že figuroval v spoločnosti pôvodného prihlasovateľa ako spoločník od 14.04.2011 a ďalej bolo z príslušného správneho spisu zistené, že komunikoval i s úradom ohľadne zistených formálnych nedostatkov prihlášky ochrannej známky v rámci prieskumu (viď. položka 4 zo spisu), avšak tieto skutočnosti priamo nepreukazujú, aký bol úmysel prihlasovateľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

K odkazu majiteľa na podľa neho obdobný spor v Českej republike týkajúci sa označenia TELEPRODUKT TV možno uviesť, že v tomto prípade išlo o iné označenie, rozhodované bolo o ochrane práv z ochranných známk a proti nekalej súťaži, teda išlo o iné skutkové okolnosti. Je potrebné tiež zdôrazniť, že v tomto prípade súd posúdil podobnosť označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa predovšetkým z pohľadu ich podobnosti, zatiaľ čo v tomto rozhodnutí okrem posúdenia podobnosti označení bola predmetom posúdenia skutočnosť, či majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v dobrej viere, a to s ohľadom na všetky ďalšie relevantné faktory a okolnosti, ktoré neboli predmetom posúdenia v súdnom spore. Poukaz majiteľa na tento spor preto nemá zásadnejší vplyv na toto konanie.

Čo sa týka poukazu majiteľa na skutočnosť, že svoje označenie používa na identifikáciu svojej obchodnej stratégie, tu je potrebné zdôrazniť, že predmetom posúdenia v rámci tohto dôvodu je skutočnosť s akým zámerom konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, aké okolnosti tomu predchádzali. Nie je teda možné opomenúť okolnosti, ktoré predchádzali jej podaniu, predovšetkým to, že p. H. ako konateľ spoločnosti prihlasovateľa bol zamestnaný u navrhovateľa II, vďaka čomu získal znalosti ohľadne podnikania v tejto oblasti ako aj o stratégii, zvyklostiach ale aj o používaní konkrétnych označení navrhovateľom II (pozn. napr. používanie označení Genius Nicer Dicer Plus a Dr & Levine, čo bolo zistené z informácii zistených v rámci konaní o návrhoch na vyhlásenie ďalších ochranných známk majiteľa za neplatné podaných v roku 2012). V rámci týchto konaní pritom bolo zistené, že majiteľ začal v roku 2010 podnikáť na tom istom trhu ako jeho bývalý zamestnávateľ, čo mu však nedávalo právo prihlásiť si na ochranu označenie v takej grafickej a farebnej forme, ktoré svojim celkovým dojmom bezpochyby pripomína označenie dlhoročne používané navrhovateľom II a to pre tovary a služby, ktoré spadajú do rozsahu činnosti navrhovateľa II. Majiteľ mal možnosť vybrať si na identifikáciu svojej činnosti také označenie, ktoré bude dostatočne odlišujúce a charakteristické len pre jeho spoločnosť, čo by bolo v súlade so zaužívanými zásadami etického správania alebo čestných obchodných a podnikateľských postupov pri podnikaní. On si však na ochranu prihlásil označenie, od ktorého sa dá oprávnene očakávať, že u spotrebiteľov vyvolá dojem, že subjekt používajúci toto označenie je v nejakom spojení s navrhovateľom II, čo majiteľovi mohlo uľahčiť situáciu na trhu.

Na základe uvedených skutočností možno 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 už z existujúceho označenia a z jeho rozlišovacej spôsobilosti, a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech.

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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by 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
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