



Banská Bystrica 9. 11. 2015

POZ 5235-2009/OZ 225905/I-82-2015

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Volker A., Dreieich, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Stanislavom Barkocim, Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 225905 „Pit Bull“ majiteľa Achim Langer, Vilbeler Landstrasse 36, Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Dagmar Čechvalovou, inventa, Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 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. 225905 sa vyhlasuje za neplatnú.**

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

### Odôvodnenie:

Úradu bol 18.08.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 225905 „Pit Bull“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. a), b), g) a k), § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že je spolujiteľom medzinárodnej ochrannej známky „Pit Bull Frankfurt“ č. 737670 zapísanej 21.06.2000, t. j. so skorším právom prednosti (ďalej „medzinárodná ochranná známka“), ktorej slovné prvky sú totožné s napadnutou ochrannou známkou, a ktorá bola zapísaná pre totožné teritórium pre zhodné tovary a služby. Ďalej navrhovateľ porovnal napadnutú ochrannú známku s medzinárodnou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a konštatoval, že sú zhodné, čo z pohľadu bežného spotrebiteľa spôsobuje ich zameniteľnosť. K tomu podľa navrhovateľa prispieva i skutočnosť, že sú prihlásené pre rovnaké tovary a služby a v praxi všetky porovnávané výrobky súvisia s oblečením alebo doplnkami k oblečeniu.

V tejto súvislosti navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť.

Ďalej navrhovateľ konštatoval, že z konania majiteľa je zrejmé, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ napadnutej ochrannej známky je zároveň druhým spolujiteľom medzinárodnej ochrannej známky a bolo mu tak známe, že táto ochranná známka platí aj na Slovensku a nie je potrebná jej duplicitná registrácia na území Slovenskej republiky výlučne ním samým a vo svoj prospech. Rovnako muselo byť majiteľovi zrejmé, že medzinárodná ochranná známka sa vzťahuje k rovnakým tovarom a službám, ako aj to, že na registráciu takejto zhodnej ochrannej známky je potrebný súhlas majiteľa skoršej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa je rozpor konania majiteľa s dobrou vierou aj v tom, že vedel, že medzinárodná ochranná známka má svoje miesto na trhu, má vybudované dobré meno a má svojich stálych odberateľov a je frekventovane používaná. Preto podľa navrhovateľa, ak si majiteľ

registroval napadnutú ochrannú známku v záujme odlákania obchodných partnerov, resp. spotrebiteľov v domnienke, že si kupujú tovary a služby chránené medzinárodnou ochrannou známkou, dopúšťa sa majiteľ i nekalosúťažného konania, čo je v rozpore s princípom dobrej viery a poškodzuje navrhovateľa ako podielového spoluvlastníka medzinárodnej ochrannej známky.

Navrhovateľ ďalej poukázal na ustálenú definíciu princípu dobrej viery v súlade s odbornou praxou, podľa ktorej za rozpor s princípom dobrej viery možno považovať konanie vykazujúce znaky hoci len nepriameho podvodu alebo cieľa uviesť iného do omylu, oklamať alebo akýkoľvek iný nepoctivý motív. Navrhovateľ sa pritom domnieva, že konanie majiteľa možno jednoznačne klasifikovať ako konanie v rozpore s princípom dobrej viery a súčasne, keďže majiteľ nemal súhlas podielového spoluvlastníka t. j. navrhovateľa, na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky a registroval si ju pre rovnaké teritórium a pre rovnaké služby ako tie, ktoré sú chránené medzinárodnou ochrannou známkou, hoci o nej vedel, konal špekulatívne.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach nemožno za ochrannú známku uznať označenie zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary a služby. V tejto súvislosti bolo podľa navrhovateľa povinnosťou úradu pri rozhodovaní o zápise skúmať, či totožnú ochrannú známku pre rovnaké tovary a služby už nepoužíva iný majiteľ a v prípade, ak už takáto ochranná známka je registrovaná, mal úrad odmietnuť zápis. Navrhovateľ uviedol, že majiteľovi nikdy písomne neposkytol súhlas na zápis napadnutej ochrannej známky a podľa neho vzhľadom na uvedené neboli v čase zápisu splnené podmienky na zápis napadnutej ochrannej známky dané zákonom, čo je dôvod na jej vyhlásenie za neplatnú.

Navrhovateľ ďalej odôvodnil uplatnené dôvody v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) a uviedol, že prezentovaním tovarov a služieb označených napadnutou ochrannou známkou na trhu u spotrebiteľov vzbudí presvedčenie, že ide o tovary a služby navrhovateľa ako spolumajiteľa medzinárodnej ochrannej známky so skorším právom prednosti a poukázal na už uvedenú argumentáciu ohľadne podobnosti napadnutej ochrannej známky s medzinárodnou ochrannou známkou. Ďalej uviedol, že je tiež zrejmé, že týmto špekulatívnym konaním majiteľ využíva benefity, know-how a dobré meno tovarov a služieb chránených medzinárodnou ochrannou známkou a takýmto spôsobom dochádza k zámene tovarov a služieb medzi spotrebiteľmi.

V závere navrhovateľ poukázal na totožnú skutkovú a právnu stránku konania na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky, kde si navrhovateľ uplatnil rovnaké dôvody voči českej národnej ochrannej známke „Pit Bull“, ako v tomto konaní a bol v ňom úspešný. Konštatoval ďalej, že právny a skutkový stav je totožný a dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú sa zhodujú, preto sa domnieva, že v súlade s princípom legitímnych očakávaní, by mal úrad vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 12.09.2014 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 20.03.2015 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením navrhovateľa o zhodnosti napadnutej ochrannej známky so skoršou medzinárodnou ochrannou známkou, pretože tieto nie sú vizuálne ani foneticky zhodné a preto nie je napadnutá ochranná známka spôsobilá u bežného spotrebiteľa spôsobiť zameniteľnosť. Tiež poukázal na to, že obe ochranné známky sú zapísané pre totožné kategórie tovarov a služieb, avšak tovary a služby nie sú totožné.

Majiteľ ďalej konštatoval, že je jedným zo spolumajiteľov medzinárodnej ochrannej známky, teda tvrdenie o poškodzovaní navrhovateľa ako podielového spoluvlastníka považuje za neodôvodnené, pretože to by znamenalo, že majiteľ poškodzuje sám seba.

K odôvodneniu návrhu z dôvodu, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere, majiteľ uviedol, že si podal prihlášku za účelom výhradného oprávnenia používať označenie „Pit Bull“, pretože sa s navrhovateľom podnikateľsky rozišli už pred viac ako 13 rokmi a navrhovateľ už dlhšiu dobu nevyvíja žiadnu podnikateľskú aktivitu v súvislosti s označením, ani ho nijako nevyužíva. Poukázal na to, že navrhovateľ medzinárodnú ochrannú známku nepoužíval, neuvádzal na trh žiadne výrobky a majiteľ napadnutej ochrannej známky si po ukončení podnikateľskej spolupráce založil spoločnosť s ručením

obmedzením Pit Bull Anziehsachen GmbH, avšak s iným spoločníkom. Vzhľadom na uvedené majiteľ nemal dôvod domnievať sa, že prihlásenie a používanie napadnutej ochrannej známky bude poškodzovať navrhovateľa a uviedol, že považuje v tejto časti návrh za neodôvodnený.

Majiteľ ďalej poukázal na fakt, že navrhovateľ je iba spolumajiteľom medzinárodnej ochrannej známky a nie jej výhradným majiteľom a uviedol, že navrhovateľ s majiteľom podnikali ako členovia tzv. osobnej spoločnosti Pit Bull Gbr, čo preukazuje priložené rozhodnutie nemeckého Spolkového patentového úradu. Majiteľ poukázal na to, že navrhovateľ bol síce na základe plnej moci z 24.2.1998 oprávnený vystupovať za spoločnosť samostatne, avšak táto plná moc bola vypovedaná 2.8.2005 (ako vyplýva zo str. 5 nemeckého rozhodnutia), teda navrhovateľ už nemá oprávnenie vystupovať za spoločnosť samostatne. Majiteľ konštatoval, že zo strany 7 tohto rozhodnutia tiež vyplýva, že v mene spoločnosti bola prihlásená aj nemecká národná ochranná známka, avšak v čase podania tejto národnej prihlášky ochrannej známky nemohla byť civilná spoločnosť majiteľom ochrannej známky, preto boli do registra ako vlastníci zapísaní p. Langer a p. A. ako fyzické osoby.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ sa snažil docieľiť aj výmaz ochrannej známky Spoločenstva č. 001733542 „Pit Bull“ majiteľa, avšak v konaní pred OHIM nepreukázal, že medzinárodnú ochrannú známku používa a predložené dôkazy nepreukazovali v dostatočnej miere existenciu zlej viery, preto bol návrh zamietnutý.

K poukazu navrhovateľa na ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) zákona a nesplnenie tejto zápisnej podmienky majiteľ uviedol, že majiteľ napadnutej aj medzinárodnej ochrannej známky sú jedna a tá istá osoba, preto podľa neho v čase zápisu nebol potrebný súhlas spolumajiteľa. Majiteľ v súvislosti so spolumajiteľstvom medzinárodnej ochrannej známky poukázal na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré riešia podielové spoluvlastníctvo a konštatoval, že nevidí dôvod na spochybnenie zápisu z tohto dôvodu.

K uplatnenému dôvodu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) majiteľ uviedol, že spolumajiteľské práva k staršej medzinárodnej ochrannej známke nie sú dostačujúcim dôvodom na podanie tohto návrhu a zdôraznil, že navrhovateľ už viac ako 10 rokov nevyvíja žiadnu aktivitu v súvislosti s označením a v súvislosti s označením „Pit Bull“ uvádza tovary a služby na trh len druhý spolumajiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorý je zároveň majiteľom napadnutej ochrannej známky.

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

Listom úradu z 25.03.2015 bolo vyjadrenie majiteľa zaslané navrhovateľovi.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 22.04.2015 uviedol, že majiteľ vo svojom vyjadrení neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili tvrdenie o tom, že napadnutá ochranná známka je zameniteľná s medzinárodnou ochrannou známkou, a že bola podaná špekulatívne. Ďalej poukázal na tvrdenie majiteľa, ktorý sám explicitne uviedol, že podal prihlášku ochrannej známky za účelom získania výhradného oprávnenia používať označenie „Pit Bull“ na území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ tiež poukázal na fakt, že zatiaľ čo majiteľmi medzinárodnej ochrannej známky sú obaja spoluvlastníci, majiteľom napadnutej ochrannej známky je len jeden subjekt, z čoho možno vyvodiť záver, že pokiaľ si napriek existencii medzinárodnej ochrannej známky jeden z jej podielových spoluvlastníkov zaregistroval rovnako znejúcu národnú ochrannú známku pre rovnaké tovary a služby s rovnakým teritoriálnym pokrytím, a to bez vedomia druhého spolumajiteľa, za účelom získania výhradného oprávnenia na jej používanie na území Slovenskej republiky je zrejmé, že nemôže konať v dobrej viere ale naopak zo zistných dôvodov. Podľa navrhovateľa ho chcel majiteľ týmto konaním poškodiť a získať pre seba ako výhradného majiteľa značky „Pit Bull“ na území SR majetkový prospech, ktorý by nebol prerozdeľovaný medzi podielových spoluvlastníkov medzinárodnej ochrannej známky.

### **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 známkov nedošlo.


V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 225905 „Pit Bull“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Achim Langer, Vilbeler Landstrasse 36, Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika, s právom prednosti od 27.03.2009 bola 14.09.2009 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary a služby v triedach 25 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známkov zapísaná 14.09.2009, je v zmysle § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

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

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v podanom návrhu odôvodnil tým, že je spolumajiteľom medzinárodnej

ochrannej známky „“ č. 737670 so skorším právom prednosti, ktorá je zhodná s napadnutou ochrannou známkou a zapísaná pre totožné tovary a služby, pri ktorých konštatoval pravdepodobnosť ich zámény. Podľa navrhovateľa majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal špekulatívne, pretože ako druhý spolumajiteľ medzinárodnej ochrannej známky vedel o jej existencii, a napriek tomu nepožiadaval druhého spolumajiteľa o súhlas s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

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 koná 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 zlú 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 zámerne. K zámerosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery 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. Skutočnosť, že prihláška bola podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochranných známkov 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 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 kópiu výpisu medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky MOZ č. 737670 z medzinárodného registra, z ktorého vyplýva, že jej majiteľmi sú navrhovateľ a majiteľ, že bola zapísaná do registra 21.06.2000 pre tovary „*odevy s potlačou*“ v triede 25 a služby „*konečná úprava odevov sieťotlačou*“ v triede 40. Tiež z výpisu vyplýva, že základnou registráciou, od ktorej bola odvodená medzinárodná ochranná známka bola nemecká národná ochranná známka č. 2 089 978 s právom prednosti od 16.01.1995.

Ďalej navrhovateľ predložil kópiu výpisu českej slovnej národnej ochrannej známky č. 458797 „Pit Bull“ majiteľa z databázy ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, z ktorého vyplýva, že ide o neplatnú ochrannú známku. Tiež predložil kópiu prvostupňového rozhodnutia českého úradu o vyhlásení tejto ochrannej známky za neplatnú, na základe návrhu navrhovateľa zo 04.06.2010, z ktorého vyplýva, že skutkové okolnosti prípadu boli rovnaké ako v predmetnom návrhu. Keďže rozhodnutia zahraničných úradov priemyselného vlastníctva, ktoré konajú vo veciach ochranných známok nie sú pre úrad záväzné, možno na toto rozhodnutie prihliadnúť len ako na podporný dôkaz.

Medzinárodná ochranná známka č. 737670:

**Pit Bull**<sup>®</sup>  
FRANKFURT

Napadnutá ochranná známka je slovná tvorená z dvoch slovných prvkov „Pit Bull“, ktoré vo vzťahu k zapísaným tovarom možno považovať za fantazijné prvky. Medzinárodná ochranná známka je tvorená z troch slovných prvkov, kde prvé dva „Pit Bull“ sú písané výrazne väčšími písmenami štylizovaného písma a tretí slovný prvok „FRANKFURT“ je písaný veľkými písmenami tlačenej abecedy a je umiestnený pod nimi. Aj v tomto prípade prvé dva prvky možno označiť za fantazijné vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, kým tretí slovný prvok, keďže ide o názov nemeckého mesta možno považovať za nedištingtívny, označujúci geografický pôvod tovarov a služieb. Za dominantné prvky medzinárodnej ochrannej známky možno teda označiť práve prvky „Pit“ a „Bull“, pričom napadnutá ochranná známka je tvorená len týmito slovnými prvkami, teda v oboch ochranných známkach možno označiť za nositeľov rozlišovacej spôsobilosti práve tieto prvky.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky, t. j. fyzická osoba p. Langer ako spolumajiteľ medzinárodnej ochrannej známky „Pit Bull Frankfurt“ bezpochyby vedel o jej existencii, forme, rozsahu ochrany, teda vo vzťahu k akým tovarom a službám je zapísaná, ako aj o jej teritoriálnej platnosti s dosahom i na územie Slovenskej republiky. Možno teda konštatovať, že preukázateľne vedel o právach navrhovateľa, fyzickej osoby p. A. k medzinárodnej ochrannej známke, keďže sú spoločne jej majiteľmi a táto skutočnosť mu bola známa a vedel aj o tom, kedy im práva k tomuto označeniu vznikli.

Z uvedeného vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky tým, že si podal prihlášku slovnej ochrannej známky „Pit Bull“, zámerne použil dominantné prvky z medzinárodnej ochrannej známky, ktoré patrili rovnako obom spolumajiteľom.

Označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, je bezpochyby inšpirované práve medzinárodnou ochrannou známkou, pretože sú v ňom použité jej dištingtívne a dominantné prvky, pričom prihlásením slovnej ochrannej známky majiteľ dokonca získal širší rozsah ochrany, keďže nie je limitovaný presným používaním tohto slova len vo forme štylizovaného písma. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky možno teda považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba. Registráciou prihláseného označenia a používaním napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku v rovnakej oblasti podnikania by majiteľ získal neoprávnenú výhodu, keďže prvotne práva k takémuto označeniu vo vzťahu k tovarom, ako sú odevy s potlačou a služby súvisiace s dokončovaním, či zošľachtovaním odevov potlačou patrili dvom subjektom a to fyzickým osobám - majiteľovi i navrhovateľovi. V predmetnom prípade na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky možno konštatovať konanie v zlej viere, spočívajúce najmä v snahe privlastniť si právo k označeniu, resp. poukázať na spojitosť s označením, ktoré mu zjavne neprináleží výlučne, pretože

patrilo už skôr nielen jemu samotnému ale aj inej osobe. Takéto konanie sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v podnikateľskom prostredí.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ napadnutej ochrannej známky mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o tom, že prihlásené označenie je dominantným a rozlišujúcim prvkom ochrannej známky so skorším právom prednosti, ktoré patrí aj inej osobe, v danom prípade navrhovateľovi, pričom za podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky je nutné vidieť snahu privlastniť si prospech iného pre seba, čím by bola navrhovateľovi spôsobená ujma.

Preto možno konštatovať, že prihláška napadnutej ochrannej známky nespĺňala podmienky na zápis do registra v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, preto sú splnené podmienky na jej vyhlásenie za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K tvrdeniu a argumentom majiteľa, že navrhovateľ medzinárodnú ochrannú známku nepoužíva, že sa s navrhovateľom rozišli už pred viac ako 13 rokmi s tým, že tento nevyvíja žiadnu podnikateľskú aktivitu a z tohto dôvodu nebola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v zlej viere možno uviesť, že jeho argumenty nič nemenia na fakte, že vedel o tom, že navrhovateľ je spolu s ním majiteľom medzinárodnej ochrannej známky, ktorá je platná a nič mu nebránilo oboznámiť ho so svojím úmyslom prihlásiť si novú ochrannú známku, tvorenú z dominantných a rozlišujúcich prvkov medzinárodnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. dohodnúť sa s navrhovateľom o používaní medzinárodnej ochrannej známky. Je pritom potrebné s ohľadom na tvrdenie majiteľa, že on sám medzinárodnú ochrannú známku používa na tovaroch a službách pre ktoré je zapísaná, poukázať na to, že aj napriek tomuto používaniu si zároveň na území Slovenskej republiky prihlásil na ochranu slovnú ochrannú známku tvorenú len z dominantných a rozlišujúcich prvkov skoršej medzinárodnej ochrannej známky, avšak už len sám pre seba, čo v tomto prípade nevyznieva v jeho prospech a v prospech jeho konania v súlade s čestnými praktikami používanými v obchode.

#### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary alebo služby.

Navrhovateľ v podanom návrhu poukázal na to, že neboli splnené podmienky na zápis napadnutej ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia, pretože napadnutá ochranná známka je podľa neho zhodná s medzinárodnou ochrannou známkou č. 737670.

Pre aplikáciu zápisnej výluky podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov musia byť naplnené hmotnoprávne podmienky citovaného ustanovenia, t. j. prihlasované označenie je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti a tovary alebo služby sú zhodné a podobné (toho istého druhu). V prípade, ak by bolo v prieskume zistené splnenie týchto podmienok, v zmysle § 12 ods. 3 citovaného zákona by bola prihláška zamietnutá.

Porovnaním dátumov prednosti medzinárodnej ochrannej známky s napadnutou ochrannou známkou bolo zistené, že medzinárodná ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka.

Ďalej je potrebné zistiť, či napadnutá a skoršia medzinárodná ochranná známka sú zhodné v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) cit. zákona. K pojmu zhodnosti je pritom nutné uviesť, že podľa ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa za zhodné považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky. V zmysle tohto ustanovenia sa teda vyžaduje úplná zhodnosť a totožnosť označení, nielen zhodnosť významová, pojmová, či zhodnosť známkových motívov.

Ako už bolo uvedené, medzinárodná ochranná známka je kombinovaná, tvorená z troch slovných prvkov, kde prvé dva „Pit Bull“ sú písané štylizovaným písmom a tretí menší slovný prvok „FRANKFURT“ je

tvorený veľkými písmenami tlačenej abecedy a je umiestnený pod nimi. Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená dvoma slovnými prvkami „Pit“ a „Bull“. Pri porovnaní ochranných známok bolo zistené, že tieto sú síce podobné, keďže obsahujú rovnaké slovné prvky „Pit“ a „Bull“, avšak nemožno ich považovať za zhodné v súlade s výkladom pojmu zhodnosti stanoveným v ustanovení § 3a) ods. 1, a to jednak vzhľadom na prítomnosť tretieho slovného prvku v medzinárodnej ochrannej známke, ako aj na jej grafickú úpravu.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka nie je zhodná so skoršou ochrannou známkou navrhovateľa a teda podmienky zápisnej výluky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov neboli naplnené, preto návrh uplatnený z tohto dôvodu možno považovať za nedôvodný.

K ďalším uplatneným dôvodom navrhovateľa, konkrétne § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. písm. a), b) a g) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno len uviesť, že navrhovateľ síce poukázal uplatnenie týchto zápisných výluk, avšak predovšetkým v súvislosti s dôvodmi, ktoré už boli predmetom posúdenia podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k), z odôvodnenia návrhu však nemožno zistiť dôvody, ktoré by viedli k záveru o rozpore zápisu napadnutej ochrannej známky aj s týmito ustanoveniami zákona.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) 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. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

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

K rozhodnutiu nemeckého patentového úradu, ktoré predložil majiteľ a ktorým sa snažil poukázat' na to, že spolujaditeľmi medzinárodnej ochrannej známky sú len kvôli právnej úprave v roku 1995, možno uviesť, že v medzinárodnom registri sú stále ako majitelia medzinárodnej ochrannej známky zapísané dva subjekty, a to majiteľ aj navrhovateľ, teda okolnosti, ktoré predchádzali alebo ktorých dôsledkom bol zápis dvoch fyzických osôb do registra nie sú v tomto prípade relevantnou skutočnosťou. Čo sa týka predloženého rozhodnutia OHIM, možno uviesť, že v tom prípade boli iné skutkové okolnosti, aj vzhľadom na to, že CTM bola podaná v roku 2000, pričom rozhodnutia štátnych orgánov iných štátov nie sú pre úrad záväzné a rozhodnutia zahraničných úradov priemyselného vlastníctva, ktoré konajú vo veciach ochranných známok, môže úrad vziať na vedomie, ale nie je nimi viazaný.

K argumentu majiteľa, že navrhovateľ má len spolujaditeľské práva k staršej ochrannej známke, ktoré nie sú dostačujúcim dôvodom na podanie tohto návrhu možno uviesť, že návrh v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach môže podať akákoľvek tretia osoba, ktorá len musí uviesť dôvody, ktoré vedú k záveru o rozpore zápisu ochrannej známky so zákonom, čo v tomto prípade bolo splnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

JUDr. Stanislav Barkoci  
Námestie slobody 28  
811 06 Bratislava

Dagmar Čechvalová, inventa,  
Patentová a známková kancelária s. r. o.  
Palisády 50  
811 06 Bratislava