



*Banská Bystrica 15.11.2016*

*POZ 1933-2011/OZ 232555/I-108-2016*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa NUM´AXES S. A., Directoire at Conseil de Surveillance, F 45160 Olivet, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 232555 „CANICALM“ majiteľa Ing. Miloša Huška, Měník 77, 503 64 Měník, Česká republika, zastúpeného v konaní Ing. Ladislavom Beleščákom, BELEŠČÁK & PARTNERI, Nám. Slobody č. 6, 921 01 Piešťany (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. 232555 sa vyhlasuje za neplatnú.**

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

### Odôvodnenie:

Úradu bol 03.03.2016 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 232555 „CANICALM“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ uviedol, že je obchodnou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra vo Francúzsku, ktorá sa od roku 1994 zaoberá vývojom, výrobou a predajom high-tech príslušenstva pre domácich miláčikov, konkrétne elektronickej výcvikovej techniky. Počas svojho pôsobenia sa navrhovateľ stal jedným z popredných výrobcov elektronických výcvikových pomôcok a iného príslušenstva používaného ako profesionálnymi psovodmi pre služobné psy, tak i domácimi chovateľmi pre domácich miláčikov. Svoje výrobky distribuuje prostredníctvom obchodných predajcov do viac ako 75 krajín sveta.

Ďalej bolo uvedené, že navrhovateľ je majiteľom viacerých zapísaných ochranných známk Európskej únie, medzi nimi i ochrannej známky EÚ č. 011333077 „CANICALM“, slovnej, s dátumom podania 09.11.2012, dátumom zápisu 30.04.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 09, 18, 21 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa navrhovateľa majiteľ napadnutej ochrannej známky je fyzická osoba zapísaná ako podnikateľský subjekt do živnostenského registra Českej republiky. Od konca 90-tych rokov je obchodným zástupcom navrhovateľa pre Českú republiku a do 01.03.2016 bol obchodným zástupcom aj pre Slovenskú republiku. V roku 2010 si v Slovenskej a Českej republike prihlásil na svoje meno slovnú ochrannú známku v znení „CANICALM“, a to bez súhlasu navrhovateľa. Urobil tak napriek skutočnosti, že navrhovateľ toto označenie dlhé roky používal ako označenie pre svoje výrobky, pričom práva k tomuto označeniu patria výlučne jemu.

Pre informáciu navrhovateľ uviedol, že 07.12.2015 zaslal Ing. Hušek prostredníctvom svojho zástupcu výzvu spoločnosti NESCIO s. r. o., Obchodní náměstí 1590/4, 143 00 Praha 4, Česká republika na okamžité zdržanie sa používania ochrannej známky „CANICALM“ pri akejkoľvek obchodnej činnosti, vrátane ponuky a predaja výrobkov prostredníctvom internetu.

Keďže spoločnosť NESICIO s. r. o. je taktiež oficiálnym obchodným zástupcom navrhovateľa pre Českú republiku, navrhovateľ podal 25.01.2016 na ÚPV ČR návrh na vyhlásenie neplatnosti českej národnej ochrannej známky č. 489275. Pre účely tohto konania bolo vydané navrhovateľom vyhlásenie, v ktorom výslovne deklaruje, že p. Hušek si prihlásil ochranné známky na svoje meno bez povolenia spoločnosti NUM´AXES a jeho správanie, ktorým sa snaží zabrániť ostatným obchodným zástupcom navrhovateľa používať tieto ochranné známky považuje za nekalosúťažné. Podanie prihlášok ochranných známok je z pohľadu navrhovateľa úkonom zjavne a nepochybne v rozpore s princípmi dobrej viery.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, je podľa navrhovateľa zrejmé, že majiteľ mal vedomosť o existencii staršieho označenia spoločnosti NUM´AXES (bol jeho obchodným zástupcom pre ČR a SR) a napriek tomu si predmetné označenie prihlásil ako ochrannú známku na svoje meno.

Ďalej navrhovateľ ohľadom samotných označení konštatoval, že čím je staršie označenie všeobecnejšie alebo jednoduchšie, tým je väčšia pravdepodobnosť, že prihlasovateľ nasledujúcej ochrannej známky si prihlasované označenie vybral sám a nezávisle. Čím viac neobvyklé, prípadne čím viac známe je staršie označenie, tým menej dôveryhodné by bolo tvrdenie prihlasovateľa, že si označenie vybral sám a nezávisle na existencii staršieho označenia.

Vzhľadom na uvedené je navrhovateľ presvedčený, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa rozhodol vedome využiť známosť staršieho označenia a zaregistrovať pre seba ako fyzickú osobu označenie zhodné s používaným a známym názvom jedného z nosných produktov navrhovateľa, s ktorým na území ČR a SR ako so svojim dodávateľom obchodoval. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si pre registráciu nevybral nijaké označenie odlišné od označenia používaného spoločnosťou, s ktorou roky spolupracoval, naopak podal si prihlášku ochrannej známky obsahujúcu dominantný a originálny slovný prvok, ktorý v čase podania prihlášky tvoril a dodnes tvorí aj názov výrobku a ako významný slovný prvok slúži na odlíšenie tovarov navrhovateľa od tovarov iných výrobcov.

Vzhľadom na jednoznačnú vedomosť majiteľa napadnutej ochrannej známky o existencii staršieho označenia navrhovateľa je možné konštatovať naplnenie zásadného kritéria konania v zlej viere, a to vedomia prihlasovateľa o práve iného subjektu k danému označeniu, a teda vedomého a úmyselného konania, ktoré je v rozpore s legitímnymi záujmami majiteľa tohto označenia. Podľa navrhovateľa prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky jedine za účelom získania nespravodlivej výhody v hospodárskej súťaži na relevantnom trhu a zo špekulatívnych dôvodov, čo preukázal uvedenými skutkovými okolnosťami.

Pokiaľ ide o rozsah týmto návrhom napadnutých tovarov a služieb je potrebné konštatovať, že prihláška podaná v zlej viere patrí k tým zápisným výlukám, ktoré sú vo všeobecnosti nezávislé na zozname výrobkov a služieb.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ požiadal úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú pre celý zoznam tovarov a služieb.

Listom úradu z 01.04.2016 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 preukázateľne doručená 07.04.2016. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote do 08.06.2016 nevyjadril ani neurobil žiadne podanie v danej veci.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známkov nedošlo.

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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej slovej ochrannej známky č. 232555 „CANICALM“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Miloša Huška, Měník 77, 503 64 Měník, Česká republika s právom prednosti od 16.11.2011 bola 12.06.2012 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „*elektrické a elektronické výcvikové obojky pre psov včítane vibračných, ultrazvukových a sprejových; elektrické a elektronické ohradenia priestoru pre zvieratá včítane vibračných, ultrazvukových a sprejových; elektrické a elektronické obojky pre psov určené na odnaučenie alebo obmedzenie nežiaduceho štekania včítane vibračných, ultrazvukových a sprejových; elektronické vyhľadávacie a sledovacie zariadenia pre zvieratá včítane zariadenia GPS; elektronické zariadenia pre špeciálne použitie v poľovníctve včítane elektronických vábničiek; elektrické zariadenia na výcvik loveckých psov, sledovanie a fotografovanie zvierat; svietiace a zvukové obojky a vôdzky na optickú a akustickú lokalizáciu psov; elektrické a elektronické výcvikové a chovateľské prostriedky pre zvieratá patriace do tejto triedy; meracie zariadenia a meracia technika; signalizačné prístroje*“ v triede 9, pre tovary „*chovateľské potreby patriace do tejto triedy; obojky a vôdzky pre psov*“ v triede 18 a pre služby „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj a sprostredkovateľské služby včítane predaja prostredníctvom internetu pre výrobky uvedené v triede 9 a 18 a tiež všetkých ostatných výrobkov pre kynológiu a chovateľstvo; marketing*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa rozhodol vedome využiť známosť staršieho označenia a zaregistrovať pre seba ako fyzickú osobu označenie zhodné s používaným a známym názvom jedného z nosných produktov navrhovateľa, s ktorým na území ČR a SR ako so svojim dodávateľom obchodoval. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si pre registráciu nevybral nijaké označenie odlišné od označenia používaného spoločnosťou, s ktorou roky spolupracoval, naopak podal si prihlášku ochrannej známky obsahujúcu dominantný a originálny slovný prvok, ktorý v čase podania prihlášky tvoril a dodnes tvorí aj názov výrobku a ako významný slovný prvok slúži na odlišenie tovarov navrhovateľa od tovarov iných výrobcov.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zľú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je podstatné, či osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Má sa za to, že prihláška podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skoršou ochrannou známkou, či označením, ku ktorému existovalo skoršie právo tretej osoby, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Pre účely posudzovania zlej viery je nutné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, či prihlasovateľ vedel o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky mohol o tomto práve vedieť a tiež, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Navrhovateľ v predmetnom konaní predložil:

- Výpis spoločnosti majiteľa Ing. Miloša Huška zo živnostenského registra Českej republiky. Podľa tohto výpisu subjektu Qtest - Ing. Miloš Hušek so sídlom Marka Bydžovského 1123, 504 01 Nový Bydžov, vzniklo oprávnenie na podnikanie 03.12.1992. Predmetom činnosti tohto subjektu bolo okrem iného aj kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. (dôkaz č. 1),
- Výtlačky z internetovej stránky [www.canicom.cz](http://www.canicom.cz) z 01.03.2016, zameranej na špecializovaný dovoz a predaj výcvikovej techniky. Uvedený internetový obchod prevádzkuje firma Ing. Miloš Hušek - QTEST, Nový Bydžov, Česká republika. Vo výtlačku z tejto internetovej stránky je uvedené, že od konca deväťdesiatych rokov je firma Ing. Miloš Hušek - QTEST pre Českú a Slovenskú republiku výhradným obchodným zástupcom najväčšieho európskeho výrobcu elektronickej výcvikovej techniky, francúzskej firmy NUM´AXES, ktorej elektronickej výcvikovej obojky CANICOM sa stali nielen štandardom, ale už i takmer výcvikovou legendou v celej Európe a sú viac či menej úspešne napodobované ďalšími výrobcami. O neviditeľných elektronickej ohrádkach CANIFUGUE ostatne platí niečo podobného. Firma rovnako prevádzkuje pre tohto výrobcu autorizovaný záručný a pozáručný servis pre Českú a Slovenskú republiku. V článku bolo ďalej uvedené: Dá sa teda bez nadsadenia povedať, že firma QTEST - Ing. Miloš Hušek bola priekopníkom tejto, ešte v deväťdesiatych rokoch takmer neznámej techniky u nás, vrátane zavádzania českého názvoslovía, správneho používania a pod. Značné skúsenosti nazbierané za túto dobu sú teraz plne k dispozícii našim zákazníkom. V ďalšom výtlačku z tejto internetovej stránky je vyobrazená ponuka výrobku CANICALM - protištekač obojok. (dôkaz č. 2),
- Výtlačky z internetovej stránky navrhovateľa [www.numexes-dressage-chien.com](http://www.numexes-dressage-chien.com), kde v zozname predajcov výrobkov navrhovateľa pre územie Slovenskej republiky je uvedená práve spoločnosť QTEST, Marka Bydžovského 1123, 50401 Nový Bydžov, Česká republika a odkaz na jeho internetovú stránku [www.canicom.cz](http://www.canicom.cz). Čo sa týka spoločnosti navrhovateľa na tejto internetovej stránke bolo uvedené, že spoločnosť navrhovateľa, založená pred 20-timi rokmi, navrhuje, vyrába a predáva high-tech doplnky pre domácich miláčikov. Spoločnosť navrhovateľa úzko spolupracuje s odborníkmi pre mačky a psy a vypracováva nové produkty, a snaží sa plne uspokojiť majiteľov domácich zvierat. Tiež zabezpečuje pohodlie domácim miláčikom, bezpečnosť a ochranu. (dôkaz č. 3),
- General Agreement z 13.11.2003, v ktorom riaditeľ pre vývoz p. Guylaine G. umožnil spoločnosti QTEST byť výhradným distribútorom výrobkov spoločnosti NUM´AXES v Českej a Slovenskej republike po dobu jedného roka, do 13.11.2004. Spoločnosť QTEST sa zaväzuje, že nadviaže obchodný styk s každým potenciálnym zákazníkom, podnikne potrebné kroky zahŕňajúce všetky nevyhnutné doklady, aby produkty NUM´AXES boli známe v Čechách a na Slovensku. Je potrebné doplniť, že toto vyhlásenie nie je podpísané. (dôkaz č. 4),
- Produktový katalóg výrobkov navrhovateľa 2004/2005 „NUM´axes Nature & Technologies“. V katalógu v úvode je uvedené, že spoločnosť navrhovateľa je európsky líder vo svojom sektore, pričom ponúka ucelený rad elektronickej systémov pre výcvik psov. Uspokojuje náročnú klientelu s kompletným sortimentom kvalitných elektronickej výrobkov vyrobených vo Francúzsku. Ide o výrobky určené na výcvik, zvukové lokalizátory, sledovacie systémy (napr. sledovacie obojky), chrániče sluchu, obmedzovače štekania, svetlá a náhradné diely. V katalógu boli ponúkané elektronickej výcvikovej obojky CANICOM 200, CANICOM 800, CANICOM 1500, CANICOM 1500 Pro, CANICOM 2000, protištekač obojky CANICALM a CANICALM Premium, elektronickej ohradník CANIFUGUE a ďalšie. (dôkaz č. 5),
- Výpis slovnej ochrannej známky Európskej únie „CANICALM“, č. 011333077, podanej 09.11.2012, zapísanej 30.04.2013 pre tovary a služby v triedach 09,18, 21 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je spoločnosť NUM´AXES, S. A. à Directoire et Conseil de Surveillance, Z. A. C. DES AULNAIES, 745 RUE DE LA BERGERESSE, F-45160 OLIVET, Francúzsko, teda spoločnosť navrhovateľa. (dôkaz č. 6),
- E-mailová komunikácia medzi pracovníkom spoločnosti navrhovateľa a Ing. Milošom Huškom, ktorá prebiehala v dňoch 08.04.2010 až 11.08.2010 a týkala sa dohodovania obchodných stretnutí so zaujímavými klientmi, ponuky produktov spoločnosti Num´axis a vhodnej cenovej politiky.

Osobitne je potom priložený rozsiahly e-mail p. Miloša Huška QTEST, Nový Bydžov (datovanie, ako aj skutočnosť, komu bol tento list adresovaný, nie je zrejmé, ale podľa údajov v texte – aktuálny kurz meny CZK/EUR z 10.10.2011, by mohlo ísť o toto obdobie). V texte je okrem mnohých ďalších skutočností uvedené, že majiteľ a navrhovateľ od začiatku ich spolupráce mali ústnu dohodu – gentlemanskú dohodu o výhradnom zastúpení. Majiteľ v e-maile uviedol, že sa mu podarilo vytvoriť všeobecné znalosti o moderných elektronických výrobkoch pre psy (táto technológia tu bola predtým málo známa), vytvoriť povedomie o produktoch NUM´AXES ako o tých najlepších v tomto odbore, a najmä o ochranných známkach CANICOM, CANIFUGUE a CANICALM. Majiteľovi sa ďalej podarilo zmeniť pôvodne negatívny postoj Ústrednej komisie pre ochranu zvierat na Ministerstve poľnohospodárstva v ČR. Majiteľ pravidelne inzeroval v 13 časopisoch a to ako v Českej tak aj Slovenskej republike, bol pravidelným účastníkom najvýznamnejších výstav, a to buď sám alebo prostredníctvom partnerov, vytvoril sieť partnerov a predajcov, prevažne kvalifikovaných trénerov psov, podarilo sa mu vytvoriť dobrý pracovný servis. Majiteľ ďalej uvádzal, že zmienené činnosti ho stáli veľa času, práce, energie a peňazí a tieto investície by mali byť chránené zodpovedajúcim spôsobom. Našťastie asi pred rok a pol, krátko po poslednej personálnej zmene v exportnom oddelení NUM´AXES, majiteľ spoznal, že to išlo zlým smerom a mohol pripraviť účinné opatrenia proti tomuto nežiaducemu javu, samozrejme i pre ochranu jeho investícií na oboch územiach a pre obranu jeho záujmov na týchto územiach. A teraz je schopný účinne zastaviť alebo aspoň výrazne obmedziť tieto škodlivé aktivity a hájiť spoločné obchodné záujmy v Českej republike a na Slovensku. (dôkaz č. 7),

- Faktúry č. 20402104 z 18.03.2004, č. 20708313 z 25.07.2007, č. 20903968 z 19.03.2009, predmetom ktorých sú okrem iných aj výrobky „CANICOM“ a „CANIFUGUE“. Tieto výrobky boli dodané NUM´AXIS (navrhovateľom) spoločnosti majiteľa QTEST, Marka Bydžovského 1152, Nový Bydžov. K uvedeným faktúram boli priložené aj dve e-mailové objednávky z 29.08.2007 a z 10.03.2009 týkajúce sa výrobkov navrhovateľa „CANICOM“, „CANIFUGUE“ a „CANICALM“. Objednávky zadávala spoločnosť majiteľa. (dôkazy č. 8 až 12),
- Vyhlásenie navrhovateľa zo 07.01.2016 adresované Úradu priemyslového vlastníctví, Praha, Česká republika, v ktorom uviedol základné informácie o jeho spoločnosti. Vo vyhlásení bolo uvedené, že navrhovateľ je francúzskou spoločnosťou, ktorá od roku 1994 vyrába elektronické obojky pre domácich miláčikov určené na výcvik. Ich výrobky okrem iných majú ochranné známky „CANICALM“, „CANICOM“ a „CANIFUGUE“. Navrhovateľ je tiež majiteľom ochranných známk Európskej únie č. 005137658 „IKI“ (dátum registrácie 27.04.2007), č. 006052021 „DPS Dog Positioning System“ (14.03.2008), č. 006668685 „EXPERT 600“ (14.02.2009), č. 008226995 „EASY DOG“ (27.10.2009), č. 009019696 „NUM´AXES PRO TRAINER TEAM“ (10.08.2010), č. 009472911 „NAVIDOG“ (01.03.2011), č. 009185372 „EYENIMAL“ (30.11.2010), č. 011328192 „NUM´AXES“ (18.04.2013), č. 011332715 „EYENIMAL“ (18.04.2013), č. 011332988 „CANICOM 5“ (29.04.2013), č. 011333077 „CANICALM“ (30.04.2013), č. 011333283 „CANIFUGUE“ (30.04.2013), č. 011333391 „CANIBEEP“ (30.04.2013), č. 011466372 „PET AT SCHOOL“ (29.04.2013). Navrhovateľ ďalej pokračoval a uviedol, že obchoduje s týmito výrobkami v mnohých krajinách napr. v Južnej Afrike, Kanade, USA, Číne, Malajzii, Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku, Českej republike, Rusku, Slovensku, Turecku, Švédsku, Saudskej Arábii atď. (navrhovateľ uviedol spolu sedemdesiatpäť krajín). Navrhovateľ ďalej konštatoval, že ide o predaj tisícov produktov v týchto krajinách. Počas jeho pôsobenia na trhu, jeho spoločnosť sa stala populárna pre kvalitu ich výrobkov a poskytovaných služieb týkajúcich sa týchto výrobkov. Vďaka tomu sa jeho ochranné známky stali široko známe. Navrhovateľ, ako bolo ďalej uvedené, prezentoval svoje výrobky v Českej republike v roku 2000. Potom kontaktoval Ing. Miloša Huška, ktorý sa stal jeho výhradným predajcom pre Českú republiku. V roku 2010 spoločnosť navrhovateľa a majiteľ podpísali zmluvu o dôvernosti. Spoločnosť navrhovateľa nikdy neudelila p. Huškovi súhlas používať navrhovateľove ochranné známky v jeho mene. Je teda zrejmé, že prihlášky ochranných známk neboli podané p. Huškom v dobrej viere. P. Hušek, keďže si zaregistroval ochranné známky navrhovateľa na svoje meno bez povolenia, sa dopúšťa nekalej súťaže voči ostatným obchodníkom, ktorí používajú navrhovateľove ochranné známky, neponechaním ich obchodovať s výrobkami navrhovateľa. Pre celkový obraz navrhovateľ predložil aj prehľad dosiahnutých obrátov na územiach niektorých štátov, konkrétne obchodné obraty v rokoch 2007 až 2015 v Nemecku, v Španielsku, v Českej republike, v Taliansku, v Litve, v Nórsku, v Rusku, v Andorre, vo Fínsku, v Južnej Afrike, v Singapure, v Novej Kaledónii. (V niektorých prípadoch predstavoval ročný obrat viac ako milión

eur.) Podľa navrhovateľa uvedené informácie sú overiteľné výberom niektorých faktúr pre jednotlivé krajiny. (dôkaz č. 13),

- List zo 07.12.2015 vo veci nekalosúťažného konania, porušovania práv vyplývajúcich z ochranných známk v znení „CANICOM“, „CANIFUGUE“ a „CANICALM“ a výzvy na ukončenie protiprávneho konania, na odstránenie stavu porušujúceho práva v rámci hospodárskej súťaže. Ako dotknutá osoba bol v tomto liste uvedený majiteľ Ing. Miloš Hušek, Měník 77, 503 64 Měník, ako porušovateľ spoločnosť NESCIO s. r. o., Obchodní náměstí 1590/4, 143 00 Praha 4. V liste sa ďalej uvádza, že dotknutá osoba je majiteľom ochranných známk v Českej republike č. 315542 „CANICOM“, č. 315890 „CANIFUGUE“ a č. 324026 „CANICALM“ a tiež ochranných známk č. 229503 „CANICOM“, č. 230113 „CANIFUGUE“ a č. 232555 „CANICALM“ registrovaných na území Slovenskej republiky. Podľa zistených informácií porušovateľ ponúka na webových stránkach [www.elektro-obojky.cz](http://www.elektro-obojky.cz), ktorých je prevádzkovateľom, elektronické výcvikové obojky, neviditeľné ploty a protištekanie obojky nesúce označenie „CANICOM“, „CANIFUGUE“ a „CANICALM“, t. j. označenia, ktoré sú registrovanými ochrannými známkami dotknutej osoby. Ďalej bolo v liste uvedené, že dotknutá osoba má tieto ochranné známky registrované pre obdobné výrobky a teda ponúkajúce a predaj takto označených výrobkov je porušením práv dotknutej osoby, pretože ide o porušovanie práv k ochranným známkam a súčasne o nekalosúťažné konanie, konkrétne najmä o klamlivé označovanie tovaru a služieb a vyvolávanie nebezpečenstva zámeny. Osoba dotknutá, t. j. Ing. Miloš Hušek vyslovil v liste spoločnosti NESCIO s. r. o. zákaz používania všetkých označení obsahujúcich chránené ochranné známky „CANICOM“, „CANIFUGUE“ a „CANICALM“ v obchodnom styku, a to pre výrobky a služby, ktoré sú pod ochrannými známkami chránené. Súčasne žiadal, aby tieto označenia neboli používané ani v reklame, v propagácii, inzercii a na internete. (dôkaz č. 14),
- Výpis z registra českej národnej slovej ochrannej známky „CANICALM“ číslo prihlášky 489275, s dátumom podania 07.10.2011, zapísanej do registra 28.03.2012. Z položiek spisu vyplýva, že dňa 25.01.2016 bol voči tejto ochrannej známke podaný návrh na jej vyhlásenie za neplatnú. (dôkaz č. 15).

Z predložených dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ je francúzskou spoločnosťou, ktorá navrhuje, vyrába a predáva high-tech doplnky pre domácich miláčikov. Ide o výrobky určené na výcvik, zvukové lokalizátory, sledovacie systémy (napr. sledovacie obojky), chrániče sluchu, obmedzovače štekania, náhradné diely atď. Navrhovateľ s týmito výrobkami obchoduje v mnohých krajinách. Stal sa európskym lídrom vo svojom sektore a je majiteľom aj mnohých ochranných známk Európskej únie, medzi inými aj ochrannej známky „CANICALM“, č. 011333077, podanej 09.11.2012, zapísanej 30.04.2013 pre tovary a služby v triedach 09, 18, 21 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej z dokladov vyplynulo, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky bola od konca deväťdesiatych rokov výhradným obchodným zástupcom navrhovateľa pre Českú a Slovenskú republiku o čom svedčia napr. výtlačky z internetovej stránky [www.canicom.cz](http://www.canicom.cz) z 01.03.2016 ale aj ďalšie doklady. Spoločnosť majiteľa bola priekopníkom tejto, ešte v deväťdesiatych rokoch takmer neznámej techniky u nás, vrátane zavádzania českého názvoslovía, správneho používania a pod. a táto spolupráca majiteľa s navrhovateľom kontinuálne pokračovala i naďalej. Majiteľ napadnutej ochrannej známky plnil funkciu dovozcu a distribútora, čo ani sám nepopieral a mal intenzívne obchodné vzťahy so spoločnosťou navrhovateľa.

Na základe predložených dôkazov možno ďalej konštatovať, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky na ochranu označenia, ktoré preukázateľne používal na označovanie svojich tovarov navrhovateľ. Navyše v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa e-mailovej komunikácie už existoval určitý rozpor medzi navrhovateľom a spoločnosťou majiteľa. Označenie navrhovateľa pritom možno považovať za neobvyklé, originálne a fantazijné vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje. Teda je vylúčené, že majiteľ si takéto označenie vytvoril sám a nezávisle. Všetky uvedené okolnosti, vzhľadom na originalitu a jedinečnosť označenia „CANICALM“ ako aj skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké tovary a súvisiace služby, poukazujú na to, že nemohlo ísť len o náhodné konanie. Naopak možno vyvodit' záver, že išlo o konanie zámerné, špekulatívne, čo vyplýva aj z mailovej komunikácie ako aj z listu zo 07.12.2015 (nekalosúťažné konanie, porušovanie práv vyplývajúcich z ochranných známk v znení „CANICOM“, „CANIFUGUE“ a „CANICALM“, výzva na ukončenie protiprávneho konania, na odstránenie stavu porušujúceho práva v rámci hospodárskej súťaže), ktorým chcel majiteľ zabrániť iným spoločnostiam (oficiálnym obchodným zástupcom navrhovateľa v Českej republike)

obchodovať s tovarmi označenými „CANICALM“, „CANIFUGUE“ a „CANICALM“ a získať pre seba určité zvýhodnené postavenie na trhu.

Navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol, že nikdy neudelil p. Huškovi súhlas na prihlásenie jeho ochranných známk a ani samotný majiteľ napadnutej ochrannej známky nepreukázal skutočnosť, že získal súhlas od navrhovateľa, ktorý by ho oprávňoval na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky. K uvedenému je ešte potrebné doplniť, že zahraničný vlastník môže byť pasívna osoba, ktorá sa nezaujíma o získanie známkovej ochrany na danom území. Avšak iba pasivita samotná v čase podania prihlášky ochrannej známky, nemôže byť považovaná za súhlas.

Možno ešte zdôrazniť, že napriek tomu, že podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú nezávislé od zoznamu tovarov a služieb, skutočnosť, že majiteľ si prihlášku napadnutej ochrannej známky prihlásil pre rovnakú oblasť, v akej sa pohybuje aj navrhovateľ, znovu len potvrdzuje skutočnosť, že majiteľ mal vedomosť o existujúcom označení navrhovateľa a že v tomto prípade sa snažil využiť blokujúcu funkciu napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno považovať za preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda aj vysloviť záver, že majiteľ napadnutej ochrannej známky chcel jej podaním ťažiť z označenia niekoho iného a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech. Vzhľadom na uvedené, podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno považovať za splnené.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
generálna riaditeľka  
sektie hlavných procesov

#### Doručiť:

Advokátska kancelária  
Patajová Pataj s. r. o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica

Ing. Ladislav Beleščák  
BELEŠČÁK & PARTNERI, s. r. o.  
Kukučínova 13  
921 01 Piešťany