



Banská Bystrica 3. 2. 2016

POZ 244-2014/Z-53-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 244-2014 s názvom „pneudom“ z 13.2.2014 prihlasovateľa eco ways, s.r.o., Tarnov 9, 086 01 Tarnov, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Patrik HOLINGA s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), l) a taktiež v nadväznosti na § 6 a § 4 písm. a) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.4.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
- l/ je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,

podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 písm. a) citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “register”) so skorším právom prednosti.

Výlučne slovné označenie „pneudom“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 1, 9, 12, 17, 35, 36, 37 a 39.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 24.4.2015 úrad prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie „pneudom“ je zhodné so skoršou ochrannou známkou „PNEUDOM“ č. 238569 prihlasovateľa PNEUDOM s.r.o., Námestie Slobody 1918/1A, 020 01 Púchov, prihláseným okrem iných tried pre služby **„administratívne spracovanie obchodných objednávok v oblasti služieb poskytovaných zásielkovými spoločnosťami; administratívne spracovanie a organizácia zásielkového predaja; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poradenské služby v oblasti podpory predaja; obchodné poradenstvo v oblasti marketingu; obchodné poradenstvo v oblasti reklamy; poradenské služby v oblasti obchodnej**

propagácie; dojednávane nákupných a predajných zmlúv pre tretie osoby; dojednávane obchodných a podnikateľských kontaktov; dojednávane obchodných transakcií a obchodných zmlúv pre tretie osoby; obchodné dojednávane predplatného za prístup k online publikáciám pre tretie osoby; maloobchodné služby v obchodných domoch s kozmetikou, s toaletnými potrebami, s prístrojmi pre domácnosť, s ručným náradím, s optikou, s elektrickým a elektronickým tovarom pre domácnosť; administratívne spracovanie údajov; asistencia pri riadení obchodnej činnosti v rámci franchisingových zmlúv; dohľad nad obchodnou činnosťou pre tretie osoby; dohľad nad riadením podnikov; administratívne spracovanie údajov prostredníctvom počítača; poradenské služby v oblasti elektronického administratívneho spracovania dát; poradenské služby v oblasti administratívneho spracovania dát“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby v kolíznej triede 35 v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky POZ 244-2014 sú nasledovné:

„kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; prenájom reklamných plôch; sekretárske služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné sprostredkovateľské služby; optimalizácia internetových vyhľadávačov“.

Vychádzajúc z porovnania služieb v rámci kolíznych tried 35 medzi skoršou ochrannou známkou č. 238569 a predmetnou prihláškou ochrannej známky POZ 244-2014, úrad skonštatoval, že aktuálne prihlásené služby v triede 35 v znení „*pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti*“ sú svojim významovým obsahom kolízne z časťou služieb v triede 35 v rámci skoršej ochrannej známky č. 238569 a sú tak predmetom zápisnej prekážky. To znamená, že pre tieto služby nie je možné označenie „pneudom“ z titulu ustanovenia § 6 a § 4 písm. a) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk.

Okrem vyššie uvedených zápisných prekážok úrad uviedol, že označenie „pneudom“ pozostáva z dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „pneu“ je významovým synonymom pojmu „pneumatika“ (in. Slovník cudzích slov (akademický) Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005). Druhý slovný prvok „dom“ znamená okrem iného aj „inštitúcia organizujúca kultúrne podujatia alebo poskytujúca rozličné služby ako napr.: *kultúrny dom; dom módy, dom spisovateľov; obchodný dom, veľké nákupné stredisko*“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka Bratislava: Veda 2003).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej významovej analýzy slovného spojenia „pneudom“ je zrejmé, že ide o plnovýznamový pojem, ktorý znamená „dom pneumatík“, či „obchodný dom zameraný na pneumatiky, a na oblasť pneumatík“, prípadne „dom služieb zameraný na pneumatiky a na oblasť pneumatík“. Z toho následne vyplýva, vo vzťahu k časti prihlásených tovarov a služieb, ktoré majú súvis s pneumatikami, alebo s oblasťou pneumatík, je označenie „pneudom“ opisné.

Ide o tovary „*zmesi na opravu duší pneumatík; tmely na pneumatiky; zmesi na opravu pneumatík*“ v triede 1;

„*automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách*“ v triede 9;

„*duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; ventily na automobilové pneumatiky; bicyklové pneumatiky; automobilové pneumatiky; plášte na kolesá vozidiel; kolesá automobilov; kryty na rezervné kolesá*“ v triede 12;

„*guma na protektorovanie pneumatík*“ v triede 17;

a služby „*protektorovanie pneumatík; vulkanizovanie pneumatík (opravy); údržba a opravy motorových vozidiel*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Keďže vo vzťahu k vyššie uvedenej časti namietnutých tovarov a služieb je výlučne slovné označenie „pneudom“ opisné a zároveň nemá žiadne ďalšie rozlišovacie prvky, ktoré by zabezpečili tomuto označeniu spôsobilosť rozlíšiť vyššie namietnuté tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb, úrad skonštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

K tomu úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou

označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov a služieb nie je schopné plniť a preto ho nemožno pre túto časť tovarov a služieb zapísať do registra ochranných známk.

Okrem vyššie uvedených skutočností úrad ďalej ešte uviedol, že boli podané pripomienky proti zápisu prihláseného označenia „pneudom“ do registra ochranných známk v zmysle § 29 ods.1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. f), l) citovaného zákona, ktoré podala dňa 27.5.2014 spoločnosť PNEUDOM s.r.o., Púchov.

Vo vyššie spomenutých pripomienkach **podávateľ pripomienok** poukázal na to, že jeho spoločnosť (PNEUDOM s.r.o.) bola pod týmto obchodným menom zapísaná do obchodného registra dňa 24.9.2008 a zároveň od tohto dátumu prevádzkuje internetový obchod s pneumatikami a diskami pod totožným označením (www.pneudom.sk).

Ďalej podávateľ pripomienok uviedol, že v januári 2014 zistil, že spoločnosť eco ways, s. r. o. (t.j. prihlasovateľ) začala na slovenskom trhu predávať pneumatiky a disky. K tomu dodal, že na svojom internetovom obchode www.pneudom.sk v snahe o ochranu obchodného mena a na zastavenie parazitovania spoločnosti eco ways, s. r. o. na obchodnom mene podávateľa pripomienok, vyzval túto spoločnosť k náprave (čím mal zrejme na zreteli zastavenie používania označenia „pneudom“ touto spoločnosťou).

Podávateľ pripomienok poukázal aj na skutočnosť, že prihlasovateľ spoločnosť eco ways, s. r. o. podala predmetnú prihlášku ochrannej známky so zhodným označením iba 14 dní po podaní skoršej prihlášky ochrannej známky podávateľom pripomienok, čo považuje za zámer spoločnosti eco ways, s. r. o. naďalej poškodzovať jeho obchodné meno, pričom to kvalifikoval ako rozpor s dobrými mravmi a podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V závere obsahu podaných pripomienok podávateľ pripomienok ešte požiadal úrad, aby v zmysle ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. f), l) citovaného zákona, prihliadol v rámci konania o predmetnej prihláške ochrannej známky na dané pripomienky a prihlásené označenie „pneudom“ zo strany spoločnosti eco ways, s. r. o. nezapísal do registra ochranných známk.

Vyššie uvedené pripomienky **podávateľ pripomienok** doplnil listom doručeným úradu 24.7.2014, v ktorom zdôraznil preukázanie svojej snahy o ochranu svojho obchodného mena v zmysle upozorňovania spoločnosti eco ways, s. r. o. na skutočnosti uvedené v pripomienkach, čo doložil dvomi prílohami. Prvá príloha predstavuje kópiu e-mailovej správy (od Ing. Romana L. – [REDAKOVANÉ]) zo dňa 7.1.2014 (adresovanú konateľovi spoločnosti eco ways, s. r. o. pánovi Remetovi) a druhá príloha je kópia listu právneho zástupcu podávateľa pripomienok z 8.1.2014 (advokátky Mgr. Zuzany G.), pričom podľa vyjadrenia podávateľa pripomienok ani na danú e-mailovú správu, a ani na daný list právneho zástupcu podávateľa pripomienok spoločnosť eco ways, s. r. o. (ktorej bol obsah týchto príloh zaslaný) nezareagovala.

V obsahu prvej prílohy (t.j. vyššie spomenutej e-mailovej správy) konateľ spoločnosti PNEUDOM s.r.o. Ing. Roman L. informuje konateľa spoločnosti eco ways, s. r. o. p. Remetu, že od roku 2007 spoločnosť PNEUDOM s.r.o. prevádzkuje e-shop s pneumatikami a diskami na doméne www.pneudom.sk. Ďalej mu Ing. L. píše, že tým, že jeho spoločnosť eco ways, s. r. o. začala predávať pneumatiky a disky na takmer totožnej doméne www.pneu-dom.sk, s takmer totožnou obchodnou politikou, dochádza k poškodeniu dobrého mena spoločnosti PNEUDOM s.r.o., a tiež k jej finančnej ujme. Z týchto dôvodov v závere e-mailovej správy Ing. L. ešte požiadal pána Remetu o ukončenie predaja diskov a pneumatík na doméne www.pneu-dom.sk, pričom spomenul aj ich vzájomný predošlý telefonický rozhovor, v rámci ktorého sa dohodli, že p. Remeta môže v danej veci kontaktovať Ing. L., prípadne sa osobne stretnúť ohľadom riešenia vzniknutej situácie.

Pokiaľ ide o druhú prílohu, t.j. list právneho zástupcu podávateľa pripomienok Mgr. Zuzany G. z 8.1.2014 adresovaný prihlasovateľovi spoločnosti eco ways, s. r. o., v ňom bol taktiež prihlasovateľ spoločnosť eco ways, s. r. o. požiadaný o zastavenie predaja pneumatík a diskov prostredníctvom domény www.pneu-dom.sk, prípadne, aby túto činnosť vykonával pod iným označením e-shopu.

S poukázaním na § 8 Obchodného zákonníka podávateľ pripomienok skonštatoval, že obchodné meno je dôležitou súčasťou podnikania a tvorí základný predpoklad možnosti podieľať sa na obchodovaní ako plnoprávny podnikateľský subjekt a preto má aj náležitú právnu ochranu. Poukázal aj na ďalšie paragrafy Obchodného zákonníka ako je § 10 hovoriaci, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Taktiež, že zameniteľnosť nesmie byť vizuálna, fonetická, prípadne spôsobená iným spôsobom umožňujúcim zameniteľnosť v hospodárskej súťaži.

Podávateľ pripomienok tiež uviedol, že predajom pneumatík a diskov prostredníctvom e-shopu www.pneu-dom.sk prihlasovateľ porušuje § 44 Obchodného zákonníka.

V ďalšom argumente podávateľ pripomienok zadeklaroval, že pod obchodným menom PNEUDOM s.r.o. predáva disky na slovenskom trhu od roku 2222 (čo je samozrejme preklep – vo vyššie spomenutej e-mailovej správe Ing. L. uviedol rok 2007), pričom nadväzne k tomu dodal, že vykonávaním totožnej činnosti na e-shope označenom takmer zhodne s obchodným menom podávateľa pripomienok, prihlasovateľ

- vyvoláva nebezpečenstvo zámieny, čím porušuje § 47 Obchodného zákonníka
- parazituje na povesti, čím porušuje § 48 Obchodného zákonníka
- klamlivo označuje služby, čím porušuje § 46 Obchodného zákonníka

V závere listu podávateľ pripomienok navrhol prihlasovateľovi osobné stretnutie za účelom vyriešenia danej veci k obojstrannej spokojnosti spolu aj s poskytnutím telefonického kontaktu. K tomu podávateľ pripomienok dodal, že ak prihlasovateľ nevykoná nápravu požadovanú zo strany podávateľa pripomienok, prípadne ak sa k veci nevyjadří do 7 dní od doručenia tohto listu, bude podávateľ pripomienok nútený riešiť predmetnú vec súdnou cestou.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach boli listami z 3.6.2014 a z 28.7.2014 zaslané kópie pripomienok a doplnenia pripomienok prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko k pripomienkam oznámil úradu v liste doručenom úradu 11.8.2014 a stanovisko k doplneniu pripomienok v liste doručenom úradu 6.10.2014, t.j. v lehotách na to určených.

Vzhľadom na skutočnosť, že obsah oboch listov (t.j. stanovisko prihlasovateľa k pripomienkam doručené úradu 11.8.2014 ako aj stanovisko prihlasovateľa k doplneniu pripomienok doručené úradu 6.10.2014) je úplne totožný, nasledovná interpretácia stanoviska prihlasovateľa je tak zjednotená pre obidva listy.

Prihlasovateľ hneď v úvode svojho stanoviska k podaným pripomienkam (vrátane ich doplnenia) prostredníctvom svojho zástupcu uviedol, že predmetnú prihlášku ochrannej známky POZ 244-2014 podal v dobrej viere v záujme posilnenia jeho postavenia na podnikateľskom trhu. K tomu dodal, že sa od začiatku svojej činnosti zaoberá okrem iného aj predajom pneumatík a diskov a za tým účelom prevádzkuje internetový obchod prostredníctvom internetovej domény www.pneu-dom.sk.

Tiež uviedol, že svoju činnosť uskutočňuje nie len na území Slovenskej republiky, ale ešte pred registráciou domény www.pneu-dom.sk a pred následným internetovým predajom diskov a pneumatík v Slovenskej republike, realizoval predaj aj v Českej republike prostredníctvom domény www.pneu-dum.cz a k tomu dodal, že doména www.pneu-dom.sk v čase žiadosti o jej zaregistrovanie zo strany prihlasovateľa bola voľná (čo je vzhľadom na systém registrácie internetových domén logické a samozrejmé, inak by táto doména nebola zaregistrovateľná – pozn. úradu). Rovnako prihlasovateľ zadeklaroval, že vlastní internetové domény s totožným názvom aj v iných štátoch, kde v blízkej dobe plánuje realizovať predaj pneumatík a diskov prostredníctvom týchto domén.

Vychádzajúc z informácie podávateľa pripomienok o tom, že v januári 2014 zistil, že spoločnosť eco ways, s. r. o. (t.j. prihlasovateľ) začala na slovenskom trhu predávať pneumatiky a disky, prihlasovateľ nadviazal na túto informáciu v závere svojho stanoviska k podaným pripomienkam deklarováním, že on ako prihlasovateľ (spoločnosť eco ways, s. r. o.) uskutočňoval svoju činnosť v predmetnej oblasti od roku 2010 (t.j. štyri roky do uvedeného zistenia).

Prihlasovateľ v stanovisku k pripomienkam ešte uviedol, že podávateľ pripomienok ho vyzval k obchodnému stretnutiu v Bratislave a zároveň k tomu doplnil svoje tvrdenie, že pred uskutočnením tohto stretnutia podávateľ pripomienok ho odvolal kvôli veľkej vzdialenosti Bratislavy od jeho sídla.

V závere stanoviska k predmetným pripomienkam prihlasovateľ poukázal na štvorročnú koexistenciu podávateľa pripomienok a prihlasovateľa s tvrdením, že za toto obdobie nerušene koexistovali bez toho, aby podávateľ pripomienok t.j. spoločnosť PNEUDOM s.r.o. utrpela nejakú ujmu.

Po preskúmaní predmetných pripomienok a taktiež po preskúmaní vyjadrenia sa prihlasovateľa k nim, úrad zaujal k jednotlivým argumentom v liste z 24.4.2015 nasledovné stanovisko:

Úrad hneď úvodom uviedol, že predmetné pripomienky boli podané z titulu naplnenia dvoch zákonných ustanovení, a to z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona, ktoré hovorí „do registra sa nezapíše označenie, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi“ a tiež z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, ktoré hovorí „do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere“.

Pokiaľ ide o prvé ustanovenie § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona, na základe ktorého podávateľ pripomienok tvrdí, že predmetné označenie je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, úrad uviedol, že s týmto názorom podávateľa pripomienok nie je možné súhlasiť. Naplnenie takéhoto ustanovenia nastáva, ak posudzované označenie, či už slovné, kombinované alebo obrazové, má taký obsah a charakter, ktorý by mohol vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie, ak by napr. navodzovalo vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku, alebo by bolo iným spôsobom obscénne, čím by odporovalo dobrým mravom alebo verejnému poriadku. Predmetné slovné označenie „pseudom“ však takýto charakter nemá, preto úrad v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona považuje predmetné pripomienky za irelevantné.

Pokiaľ však ide o druhé ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, na základe ktorého podávateľ pripomienok tvrdí, že predmetné označenie je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, úrad má za to, že podmienky tohto ustanovenia boli podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky naplnené, čo odôvodnil nasledovnými argumentmi:

Z obsahu podaných pripomienok aj v nadväznosti na obchodný register Slovenskej republiky je zrejmé, že podávateľ pripomienok má zaregistrované obchodné meno v obchodnom registri Slovenskej republiky v znení „PNEUDOM s. r. o.“ od 24.9.2008. Na druhej strane prihlasovateľ v rovnakej oblasti obchodného pôsobenia vstúpil na slovenský trh pod obchodným menom „eco ways, s. r. o.“, pričom vznik tejto spoločnosti je datovaný k 21.1.2010. Na margo týchto skutočností úrad uviedol, že vyššie spomínané internetové domény obidvoch strán (t.j. podávateľa pripomienok ako aj prihlasovateľa), sú predmetom registrácie v rámci registra doménových mien. Ide o register internetových domén, ktorý sa riadi odlišnými pravidlami, než sú zákonné ustanovenia obsiahnuté v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Navyše prostredníctvom internetových domén majú ich vlastníci označené výlučne svoje internetové stránky (t.j. nie tovary a služby), na rozdiel od ochranných známk, ktoré slúžia na označovanie (individualizáciu) tovarov a služieb vlastníkov ochranných známk.

Na základe vyššie uvedeného úrad skonštatoval, že v rámci posudzovania zlej viery vo veci podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, odvolávanie sa na podobnosť internetových domén zo strany podávateľa pripomienok medzi obidvomi dotknutými stranami je nepodstatné, rovnako ako je nepodstatné odvolávanie sa prihlasovateľa na jeho internetové domény, ktoré používa v zahraničí, či už v Čechách alebo aj v iných štátoch. Navyše odvolávanie sa prihlasovateľa na jeho internetové domény v zahraničí je nepodstatné aj v otázke jeho snahy zaregistrovať si ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky, nakoľko existencia jeho internetových domén v zahraničí nemôže mať vplyv na konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky v Slovenskej republike.

Podstatnou skutočnosťou pre posudzovanie zlej viery v predmetnom prípade je to, že prihlasovateľ, to znamená spoločnosť eco ways, s. r. o., nepochybne mal poznatok o existencii podávateľa pripomienok, spoločnosti PNEUDOM s.r.o., nakoľko z obsahu podaných pripomienok je zrejmé, že konateľ spoločnosti „PNEUDOM s.r.o.“ (t.j. spoločnosti so zhodným obchodným menom ako je prihlásené označenie) Ing. Roman L. inicioval komunikáciu medzi ním a konateľom spoločnosti eco ways, s. r. o. pánom Remetom. Išlo o telefonický kontakt (ktorý prihlasovateľ vo svojom stanovisku k podaným pripomienkam nepoprel), následne aj o e-mailovú správu zo 7.1.2014 (je prílohou pripomienok), v ktorej bol p. Remeta (rovnako ako aj v danom telefonáte) požiadaný Ing. L. o zastavanie predaja pneumatík a diskov

na internetovej doméne www.pneu-dom.sk z titulu poškodzovania obchodného mena a aj finančnej ujmy a taktiež išlo aj o vyššie spomínaný list od právnej zástupkyne podávateľa pripomienok advokátky Mgr. Zuzany G., ktorá v mene podávateľa pripomienok odvolávajúc sa na porušovanie vyššie uvedených zákonných ustanovení Obchodného zákonníka sa snaží preukázať prihlasovateľovi spoločnosti eco ways, s. r. o. jeho nekalosúťažné konanie v otázke prevádzkovania internetového obchodu prostredníctvom internetovej domény www.pneu-dom.sk, pričom v podobnom duchu ako Ing. L. požiadala prihlasovateľa o zastavenie tohto obchodu pod touto internetovou doménou.

Na margo vyššie uvedených skutočností je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že v otázke zlej viery, úradu neprislúcha posudzovanie konania prihlasovateľa vo veci nekalosúťažného konania, a teda ani analyzovanie jednotlivých zákonných ustanovení Obchodného zákonníka vymenovaných právnu zástupkyňou podávateľa pripomienok, a ako už bolo vyššie vysvetlené, úradu neprislúcha ani posudzovanie vo veci registrácie internetových domén resp. posudzovanie ich vzájomnej podobnosti, či ich používania dotknutými stranami.

V otázke posudzovania zlej viery je pre úrad podstatná tá skutočnosť, ktorá vyplýva z vyššie spomenutej komunikácie medzi obidvomi dotknutými stranami, a síce, že prihlasovateľ spoločnosť eco ways, s. r. o. na základe predmetnej e-mailovej aj listovej korešpondencie (vrátane telefonickej komunikácie), ktoré prebehli ešte pred podaním obidvoch prihlášok ochranných známk, vedel o existencii spoločnosti s obchodným menom „PNEUDOM s.r.o.“ pôsobiacej na území Slovenskej republiky. Zároveň prihlasovateľ vedel aj to, že táto spoločnosť vykonáva činnosť v rovnakej oblasti tovarov a služieb ako on sám.

Nadväzne k vyššie uvedenému úrad poukázal na abstrakt z článku sudkyne JUDr. Hany Pipkovej „Koncept dobrej viery v řízení o přihlášce ochranné známky“ zameraného na oblasť posudzovania dobrej viery v konaniach o prihláškach ochranných známk, kde okrem iného je uvedený:

„V oblasti práv k nehmotnému majetku je existencia dobrej viery jedným zo základných predpokladov podania prihlášky ochrannej známky. Predovšetkým ide o existenciu nejakej (staršej) ochrannej známky (alebo práv vyplývajúceho z takejto známky) iného majiteľa, pokiaľ by prihlasovateľ o takejto známke vedel, a napriek tomu známku prihlásil – týmto bude daný prvý predpoklad existencie zlej viery prihlasovateľa.“

Podávateľ pripomienok podal prihlášku ochrannej známky so slovným označením „PNEUDOM“ dňa 30.1.2014, následne hneď po dvoch týždňoch podal prihlášku ochrannej známky so zhodným slovným označením aj prihlasovateľ. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ spoločnosť „PNEUDOM s.r.o.“ pôsobí na slovenskom trhu v predmetnej oblasti od roku 2008 a prihlasovateľ vo svojom stanovisku k podaným pripomienkam zadeklaroval začiatok svojho pôsobenia v rovnakej oblasti na tom istom trhu v roku 2010, a taktiež aj vzhľadom na skutočnosť, že vyššie spomínaná korešpondencia (na základe ktorej prihlasovateľ poznal danú situáciu) prebehla ešte pred podaním skoršej prihlášky ochrannej známky (t.j. prihlášky podanej podávateľom pripomienok), úrad má za to, že podanie prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom iba dva týždne po podaní skoršej prihlášky ochrannej známky nebolo náhodné. To znamená, že prihlasovateľ spoločnosť eco ways, s. r. o. vedel o skoršom práve prednosti podávateľa pripomienok týkajúceho sa jeho podania skoršej prihlášky ochrannej známky, t.j. vedel o jeho právach vyplývajúcich z takejto prihlášky. Následným podaním prihlášky ochrannej známky so zhodným označením v krátkom časovom intervale prihlasovateľ tak naplnil opodstatnený predpoklad konania v nie dobrej viere.

V závere listu z 24.4.2015 úrad uviedol, že predmetné označenie „pneudom“ je predmetom zápisnej prekážky vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, pretože je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere a vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti skonštatoval, že prihlásené výlučne slovné označenie „pneudom“ nie je možné v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c), l), a § 6 zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum úradu odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu 3.7.2015, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom tohto prieskumu s tvrdením, že predmetná prihláška ochrannej známky bola podaná v dobrej viere, a to v záujme posilnenia postavenia jeho spoločnosti na podnikateľskom trhu.

Obsahom tohto listu sú v podstate len zopakované argumenty, ktorými prihlasovateľ reagoval na predmetné pripomienky už vo vyššie spomínaných obsahovo totožných listoch z 11.8.2014 a zo 6.10.2014.

To znamená, že v úvode listu len opätovne zadeklaroval, že spoločnosť eco ways, s.r.o. sa od začiatku svojej činnosti zaoberá okrem iného aj zásielkovým predajom pneumatík a diskov a s tým súvisiacim administratívnym spracovaním obchodných objednávok, pričom za týmto účelom prevádzkuje internetový obchod prostredníctvom internetovej domény www.pneu-dom.sk. Rovnako zopakoval už vyššie uvedenú genézu svojej spoločnosti, ktorá svoju činnosť uskutočňuje nie len na území Slovenskej republiky, ale ešte pred registráciou domény www.pneu-dom.sk a pred následným internetovým predajom diskov a pneumatík v Slovenskej republike, realizovala predaj aj v Českej republike prostredníctvom domény www.pneu-dum.cz a k tomu dodal, že doména www.pneu-dom.sk v čase žiadosti o jej zaregistrovanie zo strany prihlasovateľa bola voľná. Aj napriek už vyššie objasnenej irelevantnosti danej argumentácie, prihlasovateľ znova zopakoval, že vlastní internetové domény s totožným názvom aj v iných štátoch, kde v blízkej dobe plánuje realizovať predaj pneumatík a diskov prostredníctvom týchto domén.

Prihlasovateľ vo svojej reakcii taktiež nezabudol znovu pripomenúť štvorročnú koexistenciu podávateľa pripomienok a prihlasovateľa v rámci internetového obchodovania v rovnakej oblasti a tiež opakovane a nepodložene vzniesol svoje tvrdenie o údajnom odvolaní dohodnutého obchodného stretnutia zo strany prihlasovateľa, ktoré vraj malo riešiť vzniknuté vzájomné problémy.

K vyššie zopakovanému argumentu prihlasovateľa **úrad** len dodáva, že odhliadnuc od nezmyselného určenia miesta daného obchodného stretnutia v Bratislave, ktorá je zemepisne z časového, cestovateľského aj ekonomického hľadiska voči sídlam obidvoch dotknutých strán situovaná absolútne nevýhodne, je otázka uskutočnenia alebo neuskutočnenia sa takéhoto obchodného stretnutia v rámci predmetného konania irelevantná, pretože vychádzajúc z obsahu predmetných pripomienok úrad už vyššie skonštatoval, že prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vedel o skoršom práve prednosti podávateľa pripomienok týkajúceho sa jeho podania skoršej prihlášky ochrannej známky, t.j. vedel o jeho právach vyplývajúcich z takejto prihlášky. Navyše poznal aj znenie obchodného mena podávateľa pripomienok, ktoré je bez právnej formy „s.r.o.“ totožné s prihláseným označením, čo môže na ujmu podávateľa pripomienok spôsobovať zameniteľnosť tovarov a služieb podávateľa pripomienok s tovarmi a službami prihlasovateľa a napriek tomu podal predmetnú prihlášku ochrannej známky, čím bol naplnený predpoklad absencie dobrej viery prihlasovateľa. Z toho je zrejmé a logické, že bez vzájomnej dohody obidvoch dotknutých strán (a to aj napriek údajnému nepodloženému odvolaniu spomínaného obchodného stretnutia podávateľom pripomienok), samotné neuskutočnenie tohto obchodného stretnutia nemá vplyv na prekonanie zápisných prekážok predmetného označenia spôsobených vyššie preukázanou absenciou dobrej viery.

Rovnako na prekonanie zápisných prekážok predmetného označenia nemôže mať vplyv ani záverečný argument prihlasovateľa, v ktorom na základe vyššie spomínanej štvorročnej (podľa prihlasovateľa „nerušenej“) koexistencie podávateľa pripomienok a prihlasovateľa v rámci internetového obchodovania v rovnakej oblasti, vyvodil tak povediac nelogické až absurdné tvrdenie, že medzi týmito spoločnosťami nedošlo k vzájomnej konkurencii.

Pokiaľ ide o otázku posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, úrad už vyššie uviedol, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi na prieskum úradu z 24.4.2015 nevzniesol žiadne nové argumenty oproti argumentom, ktoré uviedol v odpovedi na podané pripomienky. Preto v tejto otázke úrad zotrval na pôvodnom stanovisku, ktoré vyplynulo z daného prieskumu, a síce, že prihlásené označenie je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Pokiaľ ide o ostatné zákonné ustanovenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), § 6 a § 4 písm. a) citovaného zákona, k zápisným prekážkam prihláseného označenia v zmysle týchto zákonných ustanovení prihlasovateľ v odpovedi na prieskum úradu z 24.4.2015 nezaujal žiadne stanovisko.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností tak vyplýva, že prihlásené označenie „pseudom“ nie je možné z titulu § 5 ods. 1 písm. b), c) l), § 6 a § 4 písm. a) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, a preto 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Patrik HOLINGA s.r.o.
Hlavná 25
040 01 Košice