



Banská Bystrica 9. 5. 2018
POZ 642-2017/P-3-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška slovej ochranej známky „TUTO“, číslo spisu POZ 642-2017, podaná dňa 20.3.2017, prihlasovateľom BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) boli 28.4.2017 doručené pripomienky proti zápisu slovného označenia „TUTO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 642-2017 (ďalej aj „prihlásené označenie“) prihláseného prihlasovateľom BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava (ďalej aj „prihlasovateľ“). Pripomienky boli podané spoločnosťou Longleaf, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienky zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok skonštatoval, že označenie „TUTO“ nebolo prihlásené v dobrej viere, ale s úmyslom poškodiť podávateľa pripomienok, a to tým, že mu bude zámerne znemožnené využívať označenie „TUTO“ pri jeho obchodných aktivitách a tiež prihlásiť si ho ako ochrannú známku.

Podávateľ pripomienok uviedol, že predstavuje obchodnú spoločnosť zapísanú od 16.2.2012 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pričom svoju podnikateľskú činnosť zameriava na výstavbu a následnú prevádzku mestských čerpacích staníc. Jej konateľmi sú od 27.10.2016 Mgr. Katarína S. (do 18.8.2016 bola spoločníkom v spoločnosti OLIVA group, s.r.o.), Tomáš S. (do 18.8.2016 bol spoločníkom v spoločnosti RAL group, s.r.o. a OLIVA group, s.r.o.) a Mgr. Dávid S. Spoločnosti OLIVA group, s.r.o. a RAL group, s.r.o., sa zaoberali prevádzkou čerpacích staníc. Podávateľ pripomienok na objasnenie prípadu uviedol, že p. Tomáš S. odpredal svoj podiel v spoločnosti RAL group, s.r.o., Ing. Marekovi K. a spolu s Mgr. Katarínou S. odpredali svoje podiely v spoločnosti OLIVA group, s.r.o., spoločnosti Longleaf, s.r.o., od ktorej ich následne odkúpila spoločnosť BURUNDI, s.r.o., ktorej väčšinový podiel vlastní Ing. Marek K.

Podávateľ pripomienok ďalej skonštatoval, že spoločnosť RAL group, s.r.o. k 1.1.2017 zanikla v dôsledku zlúčenia a jej právnym nástupcom sa stala spoločnosť OLIVA group, s.r.o., ktorej väčšinový podiel vlastní Ing. Marek K. a menšinový podiel BURUNDI, s.r.o. Podávateľ pripomienok uvedené skutočnosti zhrnul do záveru, že konatelia podávateľa pripomienok odpredali svoje obchodné podiely v spoločnostiach RAL group, s.r.o. a OLIVA group, s.r.o. do rúk Ing. Mareka K. A práve právnymi poradcami Ing. Mareka K. a spoločnosti BURUNDI, s.r.o., bola advokátska kancelária BEATOW PARTNERS, s.r.o., teda prihlasovateľ sporného označenia z POZ 642-2017 „TUTO“. Advokátska kancelária sa zapojila do procesu pripomien-

kovania a podpisovania zmluvných dokumentov aj pri odpredaji už opisovaných obchodných podielov (emailová komunikácia, návrh zmluvy o prevode obchodných podielov), na základe čoho podávateľ pripomienok usudzoval, že prihlasovateľ – advokátska kancelária priamo spolupracuje s Ing. Marekom K. a spoločnosťou BURUNDI, s.r.o.

Podávateľ pripomienok ďalej poukázal na to, že Ing. Marek K. a jeho právni poradcovia sa mu snažili zabrániť zúčastňovať sa hospodárskej súťaže súvisiacej s projektovaním, výstavbou a prevádzkovaním čerpacích staníc, čo sa prejavilo najmä v požiadavke zmluvného ustanovenia zákazu konkurencie v návrhu zmluvy o prevode obchodných podielov v spoločnosti OLIVA group, s.r.o., a preto podávateľ pripomienok zastával názor, že už v čase odpredajov jeho podielov sa ho Ing. Marek K. snažil obmedziť v podnikaní v danej oblasti, a tým chrániť svoje podnikanie pred budúcou konkurenciou.

Podávateľ pripomienok totiž následne po odpredaji svojich obchodných podielov v spoločnostiach RAL group, s.r.o. a OLIVA group, s.r.o., sa začal aktívne venovať príprave projektu spočívajúceho vo vytvorení a prevádzkovaní novej značky čerpacích staníc, a preto oslovili reklamnú agentúru Adbee Agency, s.r.o. so žiadosťou o vytvorenie loga a názvu pre túto novovznikajúcu sieť čerpacích staníc. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 3.1.2017 a následne 20.1.2017 bol reklamnou agentúrou prvýkrát odprezentovaný návrh nového loga a názvu „TUTO“ pre novú sieť čerpacej stanice (emailová komunikácia).

Pri prezentácii nového projektu podávateľ pripomienok komunikoval s potenciálnymi obchodnými partnermi, medzi ktorými boli aj ľudia, s ktorými spolupracoval už pri výstavbe a prevádzke čerpacích staníc RAL group, s.r.o. a OLIVA group, s.r.o. Keďže ide o rovnakú oblasť – čerpacie stanice – je podávateľ pripomienok presvedčený o tom, že informácia o príprave a názve nového projektu sa dostala aj k zástupcom spoločnosti OLIVA group, s.r.o.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami podávateľ pripomienok vyjadril názor, že prihlasovateľ označenia „TUTO“ podal prihlášku ochrannej známky s cieľom poškodiť spoločnosť Longleaf, s.r.o. tým, že jej bude znemožnené využiť pre ňu vytvorenú marketingovú stratégiu pre projekt nových čerpacích staníc spočívajúcu okrem iného v navrhnutí názvu „TUTO“. Pokiaľ by sporné označenie „TUTO“ bolo zapísané do registra ochranných známk, podávateľ pripomienok uviedol, že by musel vybudovať od začiatku svoj nový imidž a marketingovú stratégiu, čo by ho stálo nemalé finančné prostriedky a zároveň by prišiel o financie, ktoré už vynaložil na propagáciu projektu „TUTO“.

Skutočnosť, že prihlasovateľ koná v záujme spoločnosti OLIVA group, s.r.o. a snaží sa vyradiť podávateľa pripomienok z konkurenčného boja, potvrdil podľa pripomienkovateľa aj fakt, že zoznam tovarov a služieb POZ 642-2017 „TUTO“ je totožný so zoznamom tovarov a služieb staršej ochrannej známky č. 237566 „oliva“, ktorej majiteľom je spoločnosť OLIVA group, s.r.o.

V závere podávateľ pripomienok skonštatoval, že ide o vedomé konanie prihlasovateľa, ktoré je v rozpore s uznávanými princípmi etického konania a obchodnými zvykosťami a zároveň ide o jednoznačnú snahu spôsobiť nespravodlivú ujmu podávateľovi pripomienok. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a predložené doklady podávateľ pripomienok navrhol prihlášku slovej ochrannej známky „TUTO“ zamietnuť.

Podávateľ pripomienok v doplnení svojho podania z 24.5.2017 doložil návrh dohody o urovaní medzi ním a spoločnosťami RAL group, s.r.o. a OLIVA group, s.r.o., ktorý zahŕňal urovanie vzájomných práv, povinností, záväzkov a nárokov, ktoré boli medzi zmluvnými stranami sporné. Návrh sa tiež týkal úpravy vzťahov medzi zmluvnými stranami pri výkone ich podnikateľskej alebo inej činnosti do budúca. Stretnutie sa konalo 5.5.2017, a to medzi Mgr. Dávidom S. (konateľ pripomienkovateľa) a Ing. Marekom K. (konateľ spoločnosti OLIVA group, s.r.o.). Počas stretnutia sa Ing. Marek K. vyjadril, že nemá záujem o využívanie sporného označenia „TUTO“ a v prípade, ak sa podávateľ pripomienok zdrží referenčného používania označenia spoločnosti RAL group, s.r.o. a ochrannej známky spoločnosti OLIVA group, s.r.o., vo svojich obchodných materiáloch, je ochotný zabezpečiť prevod POZ 642-2017 „TUTO“ na podávateľa pripomienok.

Prihlasovateľ prihlášky ochrannej známky POZ 642-2017 „TUTO“ (advokátska kancelária BEATOW PARTNERS, s.r.o) vypracoval návrh dohody o urovaní, ktorú 19.5.2017 Ing. Marek K. odoslal podávateľovi pripomienok. Podávateľ pripomienok uviedol, že odmietol podpísať dohodu, a to z toho dôvodu, že ho neprimerane skracovala na právach prezentovať sa svojimi pracovnými a podnikateľskými skúsenosťami, medzi ktoré patrí aj pôsobenie v spoločnostiach RAL group, s.r.o. a OLIVA group, s.r.o. Súčasťou návrhu tejto dohody bola aj Príloha č. 1 – Zmluva o prevode OZ „TUTO“, čo podľa názoru podávateľa pripomienok jednoznačne preukazuje, že prihlasovateľ si vedomo prihlásil označenie „TUTO“, a to na pokyn, resp. v záujme spoločnosti OLIVA group, s.r.o.

V závere doplnenia podávateľ pripomienok skonštatoval, že podanie prihlášky ochrannej známky možno bez pochyb považovať za špekulatívne, pretože prihlasovateľ si ju neprihlásil s cieľom jej známkovo-právneho využitia, ale len kvôli dosiahnutiu prospechu zo známkovo-právnej transakcie.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom z 12.5.2017 kópia pripomienok spolu s ich doplnením z 24.5.2017 zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste zo 16.8.2017.

Prihlasovateľ v úvode poznamenal, že dôvody, na ktorých podávateľ pripomienok založil svoje pripomienky sú nepravdivé a neodôvodňujú, aby úrad odmietol priznať ochranu označeniu „TUTO“. K väčšine tvrdení podávateľa pripomienok o tom, že prihlasuje prihlášku ochrannej známky na pokyn alebo v záujme spoločnosti OLIVA group, s.r.o., Ing. Mareka K. prihlasovateľ upozornil, že túto skutočnosť nepopiera a ani nikdy nepopieral. Prihlasovateľ uviedol, že poskytuje právne služby spoločnosti OLIVA group, s.r.o. a prihlášku ochrannej známky „TUTO“ podal na základe pokynu tejto spoločnosti. Dôvodom tohto prihlásenia bola ochrana oprávnených ekonomických dôvodov spoločnosti OLIVA group, s.r.o.

V ďalšej časti vyjadrenia sa prihlasovateľ venoval opísaniu protiprávneho konania podávateľa pripomienok (Tomáš S., Dávid S.), ktoré podľa jeho názoru spočívalo v tom, že pri prezentácii nového projektu čerpacích staníc „TUTO“ viacerým podnikateľským subjektom využil aj brožúru, v ktorej sa nachádzalo

1. označenie, ktoré je podľa prihlasovateľa zameniteľné s kombinovanou ochrannou známkou „oliva“ č. 237566, ktorej majiteľom je spoločnosť OLIVA group, s.r.o.,
2. označenie, ktoré je zhodné, prípadne zameniteľné s označením, pod ktorým OLIVA group, s.r.o. prevádzkuje čerpacie stanice „RAL“,
3. text, z ktorého vyplýva, že Tomáš S. a Dávid S. vytvorili, zrealizovali a prevádzkovali projekt čerpacích staníc „oliva“ a
4. text, z ktorého vyplýva, že Tomáš S. a Dávid S. vytvorili, zrealizovali a prevádzkovali projekt čerpacích staníc RAL.

Prihlasovateľ uvedené skutočnosti zhrnul do tvrdenia, že z brožúry je zrejmé, že sa Tomáš S. a Dávid S. dopustili porušenia ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach a zároveň sa dopustili nekalosúťažného konania. Vzhľadom na to, že čerpacie stanice TUTO by mali mať veľkosť, vyhotovenie a umiestnenie podobné ako čerpacie stanice Oliva, mohlo by tak ísť o konkurenta OLIVA group, s.r.o., ktorý bude mať veľmi podobnú obchodnú stratégiu. Tým, že čerpacie stanice TUTO ešte nezačali pôsobiť na trhu, je podľa prihlasovateľa takmer isté, že z asociácie s čerpacími stanicami Oliva a RAL by prevádzkovateľ čerpacej stanice TUTO neoprávnene získal konkurenčnú výhodu.

V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že skutočnosť, že pán Tomáš S. aj pán Dávid S. boli v čase plánovania, vytvorenia a realizácie čerpacích staníc Oliva a RAL ich zamestnancami, štatutárnym zástupcom alebo spoločníkom OLIVA group, s.r.o. a RAL group, s.r.o., im nedáva právo používať ochrannú známku „oliva“, označenie „RAL“, uvádzať, že ktorémukol'vek z nich prináleží akékoľvek právo k projektu čerpacích staníc Oliva a RAL, z dôvodu ich autorstva, vytvorenia, realizácie a prevádzkovania, keďže za svoju činnosť pre OLIVA group, s.r.o. a RAL group, s.r.o., dostali odmenu vo forme mzdy, odmeny konateľa, resp. odplaty za prevod obchodných podielov.

Ďalej prihlasovateľ poznamenal, že z textu brožúry nie je jasné, kto skutočne ponúka projekt čerpacích staníc TUTO, keďže ako kontaktné údaje sú uvedené telefónne čísla a emailové adresy Tomáša S. a Dávida S. (tomas.sooky@longleaf.sk, david.stohl@longleaf.sk), ale na žiadnom mieste nie je uvedená zmienka o spoločnosti Longleaf, s.r.o. ako o subjekte, ktorý zamýšľa realizovať projekt čerpacích staníc TUTO. I keď logo čerpacích staníc TUTO si u reklamnej agentúry Adbee Agency, s.r.o., objednala spoločnosť Longleaf, s.r.o. (podávateľ pripomienok), ktorá aj na svojej stránke prezentovala a stále prezentuje projekt čerpacích staníc TUTO. Prihlasovateľ tiež upozornil, že na stránke www.tankujtuto.sk nie je zmienka o spoločnosti Longleaf, s.r.o., a nie je na nej ani informácia o čerpacích staniach TUTO, z čoho prihlasovateľ vyvodil, že návštevník tejto stránky si nemôže urobiť záver, že prevádzkovateľom čerpacej stanice TUTO má byť spoločnosť Longleaf, s.r.o.

Zároveň však prihlasovateľ skonštatoval, že na základe uvedených skutočností možno povedať, že spoločnosť Longleaf, s.r.o. plánuje podnikáť v oblasti malých čerpacích staníc v Slovenskej republike, a je teda

zrejme, že podávateľ pripomienok predstavuje priameho konkurenta OLIVA group, s.r.o. , a preto konanie tejto spoločnosti je potrebné vyhodnotiť jednoznačne ako nekalosúťažné konanie.

Spoločnosť OLIVA group, s.r.o., sa rozhodla dať pokyn prihlasovateľovi na podanie prihlášky ochrannej známky „TUTO“ kvôli protiprávnemu konaniu zo strany Tomáša S. a Dávida S. Dôvodom nebolo poškodiť Tomáša S. a Dávida S. alebo spoločnosť Longleaf, s.r.o., ale išlo o ochranu oprávnených záujmov spoločnosti OLIVA group, s.r.o., ktoré boli poškodené, resp. ohrozené konaním uvedených osôb.

Z obavy z možnej nekalosúťažnej činnosti zo strany Tomáša S. a Dávida S. bola navrhnutá aj konkurenčná klauzula, keďže z titulu svojho predchádzajúceho pôsobenia v OLIVA group, s.r.o. a RAL group, s.r.o., mali prístup ku know-how a informáciám tvoriacim obchodné tajomstvo, čo plánovali využiť v budúcnosti pri budovaní siete čerpacích staníc. Uvedenú snahu prihlasovateľa o požadovanie konkurenčnej klauzuly nie je možné vzhľadom na správanie sa a činnosť podávateľa pripomienok považovať za konanie so zlým úmyslom, ale išlo len o snahu chrániť oprávnené záujmy spoločnosti OLIVA group, s.r.o.

Na nedostatok korektného prístupu na strane podávateľa pripomienok prihlasovateľ poukázal aj v prípade doloženia „Doplnenia pripomienok“ z 24.5.2017, ktoré predstavovalo návrh dohôd o urovnaní. Z osobného stretnutia Mareka Kaňku a Dávida Stohla vyplynulo, že Marek Kaňka navrhol prevod označenia „TUTO“ na podávateľa pripomienok, a to za podmienky, že sa zdrží nekalosúťažného konania. K podpísaniu dohôd o urovnaní nedošlo a napriek návrhom zo strany spoločnosti OLIVA group, s.r.o. podávateľa pripomienok sa dosiaľ neozvali, ale naopak sa návrh snažia využiť ako dôkaz proti prihlasovateľovi, preto podľa názoru prihlasovateľa je nedostatok dobrej viery na strane podávateľa pripomienok.

Prihlasovateľ na základe všetkých uvedených skutočností skonštatoval, že v čase podania prihlášky ochrannej známky nemal vedomosť o tom, ktorý subjekt skutočne plánuje prevádzkovať čerpaciu stanicu TUTO a tiež v čase podania prihlášky ochrannej známky žiaden subjekt neuvádzal na trh v Slovenskej republike tovary alebo služby pod označením, ktoré by bolo zhodné alebo podobné s označením TUTO, a preto nie je možné hovoriť, že prihláška ochrannej známky POZ 642-2017 „TUTO“ nebola podaná v dobrej viere.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora z 11.6.2009 C-529/07, z ktorého vyplýva, že sa považuje za legitímne, pokiaľ prihlasovateľ sleduje podaním prihlášky svoju ochranu pred protiprávnym konaním svojho konkurenta.

Prihlasovateľ v závere navrhol, aby úrad pokračoval v konaní o prihláške ochrannej známky a zapísal prihlásené označenie „TUTO“ do registra ochranných známk.

Na žiadosť podávateľa pripomienok mu bola listom zo 17.8.2017 zaslaná kópia vyjadrenia k pripomienkam prihlasovateľa. Svoje stanovisko podávateľ pripomienok úradu oznámil listom z 25.8.2017. Skonštatoval v ňom, že prihlasovateľ výslovne potvrdil, že poskytuje právne služby spoločnosti OLIVA group, s.r.o., a prihlášku ochrannej známky „TUTO“ podal na jej pokyn z dôvodu ochrany oprávnených ekonomických záujmov OLIVA, group, s.r.o. Podávateľ pripomienok poznamenal, že prihlasovateľ podal špekulatívne označenie, konal zámerne, a to s pohnútkou zabrániť mu v angažovaní na trhu čerpacích staníc. Ďalej sa vyjadril k tvrdeniu prihlasovateľa o nekalosúťažnom konaní podávateľa pripomienok, aj keď si je vedomý, že úrad nemôže rozhodovať o nekalej súťaži.

Podávateľ pripomienok upozornil, že nikdy neporušil žiadnu písomnú ani ústnu dohodu a ani sa nedopustil nekalosúťažného konania, pretože sa už od začiatku odmietal zaviazat' ustanovením o zákaze konkurencie a výslovne deklaroval, že má záujem sa angažovať v segmente výstavby a prevádzky čerpacích staníc.

K rozsudku Súdneho dvora, na ktorý poukázal prihlasovateľ, podávateľ pripomienok uviedol, že Súdny dvor v rozhodnutí práveže potvrdzuje, že úmysel brániť tretej osobe v predaji určitého výrobku môže byť znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, a to predovšetkým vtedy, ak sa následne ukáže, že prihlasovateľ si dal ako ochrannú známku zapísať označenie bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh (bod 43 a 44).

V závere stanoviska podávateľ pripomienok skonštatoval, že prihlasovateľ si dal ako ochrannú známku zapísať označenie „TUTO“ na základe pokynu spoločnosti OLIVA group, s.r.o. bez toho, aby ho mal v úmysle používať, a teda výlučne s úmyslom zabrániť podávateľovi pripomienok vstúpiť na trh, a preto naďalej trvá na tom, aby prihláška ochrannej známky „TUTO“ bola zamietnutá pre všetky tovary a služby, pre ktoré je prihlásená.

Listom zo 7.11.2017 požiadal prihlasovateľ o zaslanie stanoviska podávateľa pripomienok, ktoré bolo úradu doručené 25.8.2017 kvôli tomu, že predmetné stanovisko by mohlo obsahovať relevantnú argumentáciu, ktorej naštudovanie je potrebné na riadne poskytnutie vyjadrenia k výsledku posúdenia pripomienok. Prihlasovateľovej žiadosti úrad vyhovel, avšak ten v stanovenej a ani v predĺženej lehote do 15.4.2018 svoje vyjadrenie úradu nedoručil.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláske ochrannej známky.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „TUTO“, číslo spisu POZ 642-2017, bola podaná 20.3.2017 spoločnosťou BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava pre tovary a služby v triedach 1, 4, 35, 37 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľom pripomienok je spoločnosť Longleaf, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, ktorá poukazovala na pre ňu vyhotovené a verejne prezentované označenie v slovnej aj grafickej podobe „TUTO“.

Podávateľ pripomienok podal pripomienky podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (*ex offio*) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlasovanej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické s označením podávateľa pripomienok, svedčí o tom, že zhodnosť označení nie je náhodná.

Inštitút dobrej viery, resp. *vice versa* zlej viery prihlasovateľa zakotvený v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa uplatní aj pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej známky“, ktorou jej prihlasovateľ zamýšľal bez zjavne opodstatneného dôvodu brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej transakcie.

Z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa sa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory daného prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, akými je okrem iného skutočnosť, že prihlasovateľ vedel

alebo musel vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa takéto označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie nie dobrej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti danej veci (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

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 jednotlivito v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky ochrannej známky.

Podávateľ pripomienok k svojmu podaniu predložil nasledovné dôkazné prostriedky:

1. Výpis spoločnosti podávateľa pripomienok Longleaf, s.r.o. z obchodného registra SR s dňom zápisu 23.7.2016, v ktorom sú ako spoločníci zapísaní Tomáš S., Katarína S. a Dávid S.
2. Výpis spoločnosti RAL group, s.r.o. z obchodného registra SR, ktorá bola zrušená rozhodnutím spoločníkov k 1.1.2017 (zlúčenie, právny nástupca spoločnosť OLIVA group, s.r.o., pôvodní spoločníci Tomáš S., Ing. Marek K.).
3. Výpis spoločnosti OLIVA group, s.r.o. z obchodného registra SR s dňom zápisu 7.6.2012, kde sú ako spoločníci zapísaní BURUNDI, s.r.o. a Ing. Marek K. (do 31.12.2016 bola spoločníkom spoločnosť RAL group, s.r.o., do 26.8.2014 Mgr. Katarína P., do 18.8.2016 Tomáš S. a Katarína S.).
4. Výpis spoločnosti BURUNDI, s.r.o. z obchodného registra SR s dňom zápisu 6.1.2012 a ako spoločníci sú zapísaní Ing. Marek K. a Vojtech K..
5. Výpis spoločnosti BEATOW PARTNERS, s.r.o. z obchodného registra s dňom zápisu 6.8.2010 a ako spoločníci sú zapísaní JUDr. Branislav B., Mgr. Michal D., JUDr. Oliver W. a Mgr. Peter M.
6. Návrh zmluvy o prevode obchodných podielov spoločnosti OLIVA group, s.r.o. z 1.8.2016 – doloženým návrhom Zmluvy o prevode obchodného podielu podávateľ pripomienok poukazoval na skutočnosť, že prihlasovateľ – právna kancelária BEATOW PARTNERS, s.r.o. bola zapojená do jej pripomienkovania, a teda od začiatku chránila záujmy Ing. Mareka K. a spoločnosti BURUNDI, s.r.o. V zmluve v časti IV. bola uvedená aj požiadavka na zmluvné ustanovenie zákazu konkurencie pre Tomáša S. a Katarínu S., na základe čoho podávateľ pripomienok usúdil, že už v čase odpredaja obchodných podielov sa ich snažil Ing. Marek K. obmedziť v prípadnom podnikaní v danej oblasti, a tým chrániť svoje podnikanie pred budúcou konkurenciou.
7. Mejlová komunikácia medzi Petrom M. a Marekom K. – podávateľom pripomienok doložený mejl z 28.7.2016 zachytáva komunikáciu týkajúcu sa Zmluvy o prevode obchodných podielov, pričom opäť ňou upriamil pozornosť na spoluprácu medzi prihlasovateľom a Ing. Marekom K.
8. Objednávka marketingových služieb spoločnosti Adbee Agency, s.r.o. – podávateľ pripomienok objednal v spoločnosti Adbee Agency, s.r.o. vytvorenie názvu pre sieť čerpacích staníc, logo, farebnú paletu, vizitky, hlavičkový papier, zakladač, mejlový podpis, prezentáciu dizajn manuál, ako aj koordináciu projektu. Objednávka bola uzatvorená 4.1.2017.
9. Prezentácia návrhov zaslaných spoločnosti Longleaf, s.r.o. od spoločnosti Adbee Agency, s.r.o. z 20.1.2017 – ide o prezentáciu návrhov, medzi ktorými je prezentovaný aj návrh s názvom „TUTO“ v slovnej aj v grafickej úprave. Samotná prezentácia nie je datovaná, ale v spojitosti s objednávkou a následnou mejlovou komunikáciou možno vyvodiť, že bola poskytnutá podávateľovi pripomienok pred dátumom podania spornej prihlášky ochrannej známky „TUTO“.
10. Mejlová komunikácia medzi spoločnosťou Longleaf, s.r.o. a Adbee Agency, s.r.o. potvrdzujúca výber názvu „TUTO“ – mejl s dátumom 23.1.2017 potvrdil výber názvu podávateľom pripomienok pre sieť nových plánovaných čerpacích staníc „TUTO“.
11. Návrh prezentačnej brožúry „TUTO“ pre spoločnosť Longleaf, s.r.o. – ide o konkrétne vyhotovenie návrhu brožúry, v ktorej na prvej strane sú ako kontaktné údaje uvedené mená Tomáš S., s telefónnym číslom a mejlovou adresou tomas.sooky@longleaf.sk a Dávid S., telefónne číslo a mejlová adresa david.stohl@longleaf.sk. Ďalej sa v nej prezentovala nová sieť čerpacích staníc „TUTO“, pričom v záverečnej časti Naše skúsenosti sa odvolával podávateľ pripomienok okrem iných aj na svoje predchádzajúce pôsobenie v čerpacích staniach RAL a OLIVA group, s.r.o.
12. Dizajn manuál „TUTO“ pre spoločnosť Longleaf, s.r.o. – bol vytvorený spoločnosťou Adbee Agency, s.r.o. na objednávku podávateľa pripomienok a týka sa bližšieho určenia farebnej škály, typu písma, vizitiek s navrhovaným logom „TUTO“.

13. Mejlová komunikácia medzi spoločnosťou Longleaf, s.r.o. a Adbee Agency, s.r.o. ohľadom internetovej stránky tankujtuto.sk – mejl je z 8.2.2017 (pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 642-2017) a týkal sa spustenia webovej stránky. Z mejlu je zrejmé, že podávateľ pripomienok na stránke chcel zverejniť logo i vizualizáciu tak, aby „po stretnutí už bolo na nej aktuálne umiestnené nové logo „Tuto“ či vizualizácia s kontaktom“.

Podávateľ pripomienok svoje podanie doplnil o nasledovné dôkazy:

1. Mejlová komunikácia medzi Ing. Marekom K. a Mgr. Dávidom S. z 19.5.2017 – zachytáva stručnú komunikáciu týkajúcu sa informácie o odoslaní návrhov dohody na pripomienkovanie Marekom K.
2. Návrh dohody o urovnaní so spoločnosťou OLIVA group, s.r.o. – ide o návrh dohody, ktorý bol pripravený prihlasovateľom. Po podpísaní dohody by prihlasovateľ previedol prihlášku ochrannej známky POZ 642-2017 „TUTO“ na podávateľa pripomienok a zároveň podávateľ pripomienok by sa musel zdržať referenčného používania ochrannej známky „oliva“ a označenia „Ral“ vo svojich obchodných materiáloch.
3. Návrh dohody o urovnaní so spoločnosťou RAL group, s.r.o.
4. Printscreen zobrazenia informácií o dokumente OG_Longleaf_dohoda o urovnani.docx v programe Microsoft Word, ktorým podávateľ pripomienok preukazoval, že na príprave dohody o urovnaní pracoval prihlasovateľ – advokátska kancelária.
5. Printscreen zobrazenia informácií o dokumente RAL_Longleaf_dohoda o urovnani.docx v programe Microsoft Word.

Podávateľ pripomienok súhrnne videl zlú vieru v tom, že prihlasovateľ aj napriek poznaniu skutočnej situácie konal zámerne nečestne a s blokačným úmyslom, a preto podľa jeho názoru prihláška ochrannej známky „TUTO“ nebola podaná v dobrej viere.

Prihlasovateľ s podanými pripomienkami nesúhlasil, tvrdil, že prihlášku ochrannej známky podal na pokyn spoločnosti OLIVA group, s.r.o. a urobil tak kvôli protiprávnemu konaniu podávateľa pripomienok (Tomáša S. a Dávida S.).

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledovné dôkazné materiály:

1. Brožúra podávateľa pripomienok doložená (aj samotným podávateľom pripomienok) ako dôkaz č. 11 - prihlasovateľ poukázal, že sa v nej podávateľ pripomienok dopustil protiprávneho konania, pretože v nej použil označenie, ktoré je veľmi podobné kombinovanej ochrannej známke „oliva“, ktorej majiteľom je spoločnosť OLIVA group, s.r.o., na pokyn ktorej si prihlasovateľ BEATOW PARTNERS, s.r.o. prihlásil označenie „TUTO“. Ďalej prihlasovateľ poukázal aj na použitie zhodného, prípadne podobného označenia Ral, pod ktorým spoločnosť OLIVA group, s.r.o. prevádzkuje čerpaciu stanicu; a na text, z ktorého vyplýva, že Tomáš S. a Dávid S. vytvorili, zrealizovali a prevádzkovali projekt čerpacích staníc Oliva a Ral. Prihlasovateľ vyhodnotil ich ako konanie ako nekalosúťažné konanie, pričom v prípade zrealizovania projektu čerpacích staníc TUTO by išlo o priamu konkurenciu spoločnosti OLIVA group, s.r.o., čo umocňuje škodlivý potenciál konania podávateľa pripomienok.
2. Text webovej stránky www.tankujtuto.sk, text webovej stránky www.longleaf.sk a text webovej stránky www.longleaf.sk – ide o doklady, ktoré nie sú datované.
3. Mejl z 28.7.2016 s prílohami od Dávida S. pre Mareka K. - ktorý sa týkal ich vzájomnej komunikácie ohľadne návrhu zmluvy o prevode obchodných podielov spoločnosti OLIVA group, s.r.o., čo možno vyvodíť okrem textu pripomienok aj z dátumu 28.7.2016.

Z analýzy dokladov predložených podávateľom pripomienok (spoločníci Tomáš S., Dávid S.) vyplynulo, že po odpredaní svojich obchodných podielov v spoločnosti OLIVA group, s.r.o a RAL group, s.r.o, pripravoval nový projekt týkajúci sa malých čerpacích staníc, pričom pri jeho tvorbe chcel zúročiť aj svoje znalosti a skúsenosti z už ním zrealizovaných projektov čerpacích staníc Oliva a Ral. Nezhody medzi podávateľom pripomienok a spoločnosťou OLIVA group, s.r.o. (spoločník a konateľ Ing. Marek K., BURUNDI, s.r.o.) nastali už pri príprave zmluvy o odpredaji ich obchodných podielov (požiadavka konkurenčnej klauzuly), keďže sa Ing. Marek K. obával možnej konkurenčnej a podľa prihlasovateľa nekalosúťažnej činnosti Tomáša S. a Dávida S., ktorí detailne poznali fungovanie Oliva group, s.r.o a plánovali využiť know-how pri budovaní siete nových čerpacích staníc.

Z dôkazov tiež vyplynulo, že podávateľ pripomienok svoje plány o pokračovaní v podnikaní na trhu s malými čerpacími stanicami nijako netajil, čo nakoniec preukazovalo aj verejné odprezentovanie návrhu nového loga „TUTO“ ako názvu svojej budúcej siete čerpacích staníc, príprava brožúry a dizajn manuálu TUTO a jeho umiestnenie na verejne prístupnej internetovej stránke www.tankujtuto.sk. Všetky tieto udalosti sa týkajú dátumu január až február 2017.

Fakt, že si prihlasovateľ 20.3.2017, pár týždňov po verejnom prezentovaní projektu novej čerpacej stanice pod označením „TUTO“ podávateľom pripomienok, prihlásil zhodné označenie „TUTO“ na zápis, svedčí o súvislosti a v spojitosti s ďalšími doloženými argumentmi o tom, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky mal vedomosť jednak o existencii označenia „TUTO“, ako aj o účele jeho použitia - označovanie tovarov a služieb súvisiacich s poskytovaním služieb čerpacích staníc. Tvrdenia prihlasovateľa o tom, že z dokladov doložených podávateľom pripomienok nie je jasné, kto plánuje prevádzkovať čerpacie stanice „TUTO“, úrad vyhodnotil v tomto prípade ako nie veľmi presvedčivé, keďže si prihlasovateľ podľa neho z obavy nekalosúťažného konania práve podávateľa pripomienok, podal prihlášku ochrannej známky „TUTO“, a to na pokyn spoločnosti OLIVA group, s.r.o. – teda spoločnosti, v ktorej podávateľ pripomienok pôsobil a po odpredaní svojich podielov následne verejne prezentoval svoje plány o spustení nového projektu týkajúceho sa čerpacích staníc Tuto.

Z uvedeného je zrejmé, že prihlasovateľovi bola v čase podania prihlášky ochrannej známky (čiže v relevantnom období na posúdenie konania v dobrej viere) známa skutočnosť o existencii označenia podávateľa pripomienok. Zároveň je nutné skonštatovať, že prihlasovateľom sporného označenia „TUTO“ je advokátska kancelária, ktorá v právnych veciach pomáhala spoločnosti OLIVA group, s.r.o. a Ing. Marekovi K. pri zmluvách o kúpe obchodných podielov od podávateľa pripomienok, ktorý vo vyjadrení k pripomienkam potvrdil, že prihlášku ochrannej známky „TUTO“ si podal na pokyn spoločnosti OLIVA group, s.r.o., aby tak zabránil nekalosúťažnému konaniu podávateľa pripomienok, čo je bezpochyby možné hodnotiť ako špekulatívne konanie, inými slovami povedané konanie prihlasovateľa nesvedčí o jeho dobrom úmysle používať toto označenie pri svojej podnikateľskej činnosti, ale aby zabránil činnosti konkurenčnej spoločnosti, čo nemožno vnímať ako konanie v súlade s poctivými obchodnými praktikami.

Ďalej je nutné uviesť, že nezhody medzi spoločnosťou OLIVA group, s.r.o. (na podnet ktorej si spoločnosť BEATOW PARTNERS, s.r.o. sporné označenie prihlásila ako ochrannú známku) a jej bývalými členmi (Tomáš S. pôsobil vo funkcii konateľa a spoločníka OLIVA group, s.r.o., Dávid S. vo funkcii riaditeľa, v súčasnosti spoločníci a konatelia v spoločnosti Longleaf, s.r.o.), kvalifikované prihlasovateľom ako nekalosúťažné konanie, ho neoprávňujú v rámci ich riešenia podať si blokačnú ochrannú známku. Tým, že si prihlasovateľ na pokyn tretej osoby podal prihlášku ochrannej známky s označením „TUTO“, ktoré plánoval používať podávateľ pripomienok, čo verejne prezentoval, sa prihlasovateľ dopustil podania tzv. špekulatívnej ochrannej známky, ktorej prihláška bola podaná iba s cieľom dosiahnuť zisk zo známkovej transakcie, prípadne s úmyslom blokať používanie tohto označenia podávateľom pripomienok. Prihlasovateľ nemal záujem využívať ochrannú známku „TUTO“, čo aj sám uznal a na čo nadväzovala aj podmienka stanovená v návrhu Dohody o urovnaní medzi podávateľom pripomienok a spoločnosťou OLIVA group, s.r.o. v ktorej je navrhnuté, že ak sa podávateľ pripomienok zdrží referenčného používania označenia RAL a ochrannej známky spoločnosti OLIVA group, s.r.o. vo svojich obchodných materiáloch, potom by bol ochotný zabezpečiť prevod práv z prihlášky ochrannej známky „TUTO“ na podávateľa pripomienok. Možno skonštatovať, že takom prípade by ochranná známka neplnila svoju základnú funkciu spočívajúcu v tom, že sa spotrebiteľovi zaručí identita pôvodu dotknutého výrobku alebo služby tým, že sa mu bez možnosti zámény umožní rozlíšiť tento výrobok alebo službu od iných, ktoré majú iný pôvod.

Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ, konkrétne vo veci C-529/07, na ktorý sa odvolával aj prihlasovateľ, okrem podmienky vedomosti je v prípade skúmania dobrej viery ešte potrebné zohľadniť, či existoval *úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní takéto označenia (resp. iný nečestný úmysel prejavujúci sa v blokačnom zámere smerujúcom voči používateľovi skoršieho označenia), ako aj stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.*

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že situácia, v ktorej si prihlasovateľ prihlásil na ochranu označenie, ktoré nemal v úmysle sám na trhu používať, pričom ide o označenie kolízne s označením podávateľa pripomienok a obe označenia sa vzťahujú na rovnakú oblasť trhu, svedčí o nečistej taktike prihlasovateľa. Takéto konanie prihlasovateľa svedčí v prospech záveru o konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu slovného označenia „TUTO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 642-2017, sú dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

BEATOW PARTNERS s.r.o.
Panenská 23
811 03 Bratislava