



Banská Bystrica 22. 2. 2019
OZ 214920/I-11-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa PLASTON Lebeda & syn, s. r. o., Masarykova 988/46, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika (pred postúpením práv a povinností: V z P, spol. s r. o., Selská 85, 460 01 Liberec, Česká republika), v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 214920 „PL 91“ majiteľa ANITRAM EXPOS, s. r. o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 214920 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 16.6.2014 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 214920 „PL 91“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že jeho spoločnosť sa zaoberá aj výrobou plomb, ktoré vyrábala a dodávala na trh Českej a Slovenskej republiky pod označením „PL91“ v miliónoch kusov už od januára 1994. Konštatoval, že na Slovensku plomby distribuoval prostredníctvom slovenskej spoločnosti KOBAMA, spol. s r. o., na preukázanie čoho predložil ako dôkazy faktúry preukazujúce dodávku plomb „PL91“ do SR v rokoch 2003-2007.

Navrhovateľ zdôraznil, že predloženými dokladmi preukázal používanie nezapísaného označenia „PL91“ na jeho bezpečnostných plombách v obchodnom styku na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Konštatoval, že nezapísané označenie „PL91“ je zhodné s napadnutou ochrannou známkou, zároveň ho navrhovateľ používal pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka. Navrhovateľ uviedol, že prostredníctvom dlhodobého a rozsiahleho používania nadobudlo označenie „PL91“ rozlišovaciu spôsobilosť pre ním distribuované a vyrábané plomby, pričom berúc do úvahy rozsah a intenzitu používania označenia „PL91“ nemá iba miestny dosah.

Navrhovateľ poukázal na to, že konkurenčné firmy označenie „PL91“ vnímali už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky ako označenie plomb navrhovateľa, čo potvrdzuje list konkurenčnej spoločnosti z Liberca z 2.2.2004, v ktorom navrhovateľ vyzýva na ukončenie aktivít s plombami „PL91“ a „PL95“, z dôvodu porušovania práv k úžitkovému vzoru platnému v Českej republike. Poukázal na to, že predmetná výtka sa ukázala ako neopodstatnená, pretože predmetný úžitkový vzor bol vymazaný z registra z dôvodu nesplnenia podmienok na zápis.

Navrhovateľ uviedol, že označenie „PL91“ bolo vytvorené spojením písmen PL označujúcich, že ide o plastovú plombu a koncovky roku 91, kedy došlo k ukončeniu vývoja plomby. Navrhovateľ konštatoval, že o existencii napadnutej ochrannej známky sa dozvedel až v roku 2011, prostredníctvom svojho distribútora, ktorý bol spoločnosťou majiteľa upozornený na jej existenciu a vyzvaný na zdržanie sa používania označenia „PL91“.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ, resp. konatelia majiteľa, nekonali pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere, keď si v mene spoločnosti prihlásili na ochranu označenie „PL91“ pre plastové bezpečnostné plomby, pričom si boli preukázateľne vedomí, že označenie „PL91“ dlhodobo používa na označenie svojich plastových plomb iný subjekt. Zdôraznil, že plomby navrhovateľa s označením „PL91“ boli na trhu Českej a Slovenskej republiky už od roku 1994 a subjekty vyvíjajúce činnosť v tejto špecifickej oblasti výroby a dodávky plastových bezpečnostných plomb majú vedomosti o výrobkoch svojich konkurentov aj ich označeniach. Podľa navrhovateľa predstavitelia spoločnosti majiteľa sa pri výkone podnikateľskej činnosti v období od roku 1995 do 2005, kedy si podali prihlášku napadnutej ochrannej známky, dozvedeli o existencii plomb navrhovateľa „PL91“ a prijali toto označenie za svoje.

Navrhovateľ konštatoval, že podľa výpisu z obchodného registra je štatutárnym orgánom spoločnosti majiteľa od jej vzniku až doposiaľ p. Branislav G., ku ktorému sa v roku 1999 pridala ako ďalšia konateľka pani Ing. Darina Č. Prostredníctvom pána G. je zabezpečená zjavná kontinuita štatutárneho orgánu, ktorý musel mať vedomosť o existencii plomb navrhovateľa s označením „PL91“ na trhu Slovenskej republiky už 16.9.2005, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky.

Ďalej uviedol, že jeho distribútor, spoločnosť KOBA M spol. s r. o. (ďalej len „KOBA M“) sa s plombami „PL91“ zúčastňovala rôznych výberových konaní vypísaných na dodávku plomb (dôkazy: dokumenty o výberových konaniach), pričom týchto výberových konaní sa popri distribútorovi navrhovateľa zúčastňovala aj spoločnosť majiteľa. Podľa navrhovateľa sa pri otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk predstavitelia majiteľa bezpochyby museli dozvedieť o existencii plomb s označením „PL91“ vyrábaných a dodávaných na slovenský trh navrhovateľom.

Navrhovateľ poukázal na to, že práve po výberovom konaní vyhlásenom spoločnosťou DUSLO, a. s., ktoré vyhral distribútor navrhovateľa, spoločnosť KOBA M, si podal neúspešný uchádzač ANITRAM EXPOS s. r. o., t. j. majiteľ, prihlášku napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa možno predpokladať, že sa takto snažil bojovať proti svojim konkurentom, zabezpečiť si do budúcnosti neoprávnenú výhodu, čím by neskôr odstaviť konkurenciu, čo sa neskorším konaním majiteľa aj potvrdilo. Po nadobudnutí známkových práv majiteľ vyzval distribútora navrhovateľa na upustenie od používania označenia „PL91“ a podal na súd žalobu pre nekalú súťaž a porušovanie práv z ochrannej známky. Konanie predstaviteľov spoločnosti majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v nadväznosti na tomu predchádzajúce okolnosti, ako aj následné kroky majiteľa napadnutej ochrannej známky jednoznačne nemožno podľa navrhovateľa hodnotiť ako konanie v dobrej viere.

Navrhovateľ zdôraznil, že konatelia majiteľa poznali skutočnú situáciu, napriek tomu si podali prihlášku napadnutej ochrannej známky na označenie „PL91“, sledujúc nečestný účel odstránenia konkurencie z trhu nekalým spôsobom. Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa takto snažil vylúčiť navrhovateľa z trhu, čo je zrejme aj z jeho následne zaslaného listu z 26.1.2011.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú v rozsahu celého zoznamu tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.8.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.12.2014 poukázal na ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a uviedol, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná 10.8.2006, register ochranných známok je verejne dostupný a navrhovateľ a jeho slovenskí odberatelia KOBA M a KOBASEAL s. r. o. sa mohli o ochrannej známke dozvedieť a určite o nej vedeli. Ďalej majiteľ uviedol, že na majetok spoločnosti KOBA M, ktorá je uvedená ako odberateľ na faktúrach predložených navrhovateľom, bol v roku 2011 vyhlásený konkurz a 5.2.2013 bola spoločnosť uznesením Okresného súdu Bratislava I. vymazaná z obchodného registra. Spoločníkmi v spoločnosti KOBASEAL, s. r.

o., sú tie isté osoby ako v spoločnosti KOBA M, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 11.7.2007 a odoberá plomby od navrhovateľa.

Majiteľ uviedol, že používal nezapísané označenie „PL91“, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, skôr ako preukázal navrhovateľ, a to od roku 2001. Poukázal na to, že odberatelia pri výberových konaniach požadovali od dodávateľa certifikáty na dodávané plomby zo Skúšobného ústavu dopravy a stavebnej techniky Žilina, prípadne osvedčenia z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru Bratislava (dôkazy: faktúry za dodanie plomb, osvedčenie Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, certifikáty). Na základe uvedeného majiteľ konštatoval, že bol skorším používateľom označenia „PL91“, preto nemohlo nezapísané označenie „PL91“ nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary navrhovateľa.

Majiteľ k argumentu navrhovateľa, týkajúceho sa výzvy spoločnosti EUROSEAL Liberec a. s. na upustenie od porušovania práv k úžitkovému vzoru a faktu, že porušovanie práv sa ukázalo ako neopodstatnené, pretože úžitkový vzor bol právoplatne vymazaný z českého registra uviedol, že na Slovensku bol úžitkový vzor č. 1359 platný až do jeho zániku 22.5.2006 a nebol vymazaný, pričom predmetné rozhodnutie sa týkalo Českej republiky a technického riešenia plomby, nie označenia „PL91“. Tiež konštatoval, že z upozornenia na porušovanie práv k úžitkovým vzorom nijako nevyplýva, že konkurenčné firmy už dávno pred podaním prihlášky ochrannej známky vnímali označenie „PL91“ ako označenie plomb navrhovateľa a navrhovateľom predložené dôkazy sa týkajú Českej republiky a iného subjektu odlišného od majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ k skutočnosti, či napadnutá ochranná známka bola podaná v zlej viere uviedol, že doklady sa týkajú českej firmy EUROSEAL Liberec a. s., nie majiteľa napadnutej ochrannej známky, týkajú sa teritória Českej republiky, pričom nebol preukázaný vzťah majiteľa (a jeho konateľov) a navrhovateľa (jeho konateľov), ani vedomie o tom, že konatelia majiteľa vedeli o používaní označenia „PL91“ navrhovateľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Majiteľ uviedol, že plomby od navrhovateľa neodoberal, pričom po zistení porušovania práv k napadnutej ochrannej známke upozornil spoločnosť KOBASEAL s. r. o. o tejto skutočnosti. Majiteľ uviedol, že 7.9.2011 uzatvoril so spoločnosťou KOBASEAL s. r. o., distribútorom plomb označovaných „PL91“ výrobcu V z P spol. s r. o. (navrhovateľ) dohodu o urovnaní, v ktorej sa zmluvné strany dohodli, že KOBASEAL s. r. o. ukončí používanie označenia zhodného alebo zameniteľného s označením „PL91“ na všetkých typoch plastových bezpečnostných plomb najneskôr do 31.12.2011, k čomu predložil ako dôkaz kópiu Dohody o urovnaní. Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ musel byť o dohode informovaný, pretože bol dodávateľom uvedených plomb na Slovensko, ktorých odberateľom bola spoločnosť KOBASEAL s. r. o. a ktorá prestala označovať plomby spojením s názvom „PL91“ a označuje svoje plomby označením „VzP“, čím podľa majiteľa uznali KOBASEAL s. r. o. a nepriamo aj navrhovateľ práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke.

Majiteľ uviedol, že používal nezapísané označenie „PL91“ na území Slovenskej republiky skôr ako navrhovateľ, skôr mal aj schválenú a certifikovanú plombu „PL91“ a označenie si preto chránil ako ochrannú známku, aby sa zabránilo prípadným nekalosúťažným praktikám konkurencie. Zdôraznil, že používanie plomb označených „PL91“ na Slovensku navrhovateľom bolo preukázané až od 30.9.2003, nie od roku 1994 ako sa uvádza v návrhu.

K dokladom predloženým navrhovateľom ako príloha 8 (výberové konanie DUSLO) majiteľ uviedol, že v dokladoch nie je uvedené označenie plomby „PL91“ a označenie sa uvádza len v liste adresovanému spoločnosti KOBA M. Podľa majiteľa nebolo preukázané, že bol o označení „PL91“ informovaný a zdôraznil, že v čase súťaže v DUSLO Šaľa okrem majiteľa nemala žiadna spoločnosť, ani KOBA M vydaný certifikát na plombu „PL91“, ktorý bol požadovaný ZSSK CARGO pre plomby používané v železničnej nákladnej preprave. Podľa majiteľa sa tak o tom, že spoločnosť KOBA M ponúkala plomby označené „PL91“ nemal ako dozvedieť.

Majiteľ tiež poukázal na skutočnosť, že na navrhovateľom predloženom certifikáte č. 000024/103/2/2005 sa obrázok výrobku zhoduje s obrázkom jeho výrobku uvedenom na certifikáte č. 00017/103/2/2005 zo 6.5.2005. Ďalej uviedol, že spoločníci KOBA M boli členmi hodnotiteľskej komisie na posudzovanie plomb pri SÚDST, š. p. Žilina, kde sa oboznámili s označením a konštrukciou plastových plomb „PL91“ dodávaných spoločnosťou majiteľa, pričom pre majiteľa bol na plombu „PL91“ 5.6.2003 vydaný ďalší certifikát SÚDST SKTC 103 pod č. 000162/103/3/2003.

Majiteľ na základe uvedeného odmietol tvrdenie navrhovateľa o nečestnosti a nekalej súťaži, uviedol, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v dobrej viere s cieľom jej známkového využitia, pretože jej majiteľ ju používal a stále používa. Konštatoval, že nemôže zneužiť získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej známky, pretože označenie „PL91“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania napadnutej ochrannej známky skôr, ako to preukazuje navrhovateľ. Uviedol, že za neetické správanie a konanie v zlej viere možno považovať konanie navrhovateľa a jeho odberateľa na Slovensku, ktorí vediac o právach majiteľa ochrannej známky ich porušujú aj napriek tomu, že sa v roku 2011 zaviazali, že ukončia používanie označenia „PL91“ na tomto území a porušovanie práv k ochrannej známke musel majiteľ riešiť súdnou cestou. Majiteľ ešte v závere uviedol, že podľa výpisu z obchodného registra vstúpil navrhovateľ do likvidácie. Na základe uvedeného majiteľ navrhol predmetný návrh zamietnuť.

Vo veci podaného návrhu bolo 31.3.2015 vydané rozhodnutie zn. POZ 1703-2005/OZ 214920-I/14-2015, ktorým bola napadnutá ochranná známka podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhlásená za neplatnú v plnom rozsahu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo zistenie naplnenia podmienok obsiahnutých v ustanovení § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V rozhodnutí bolo konštatované, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o tom, že prihlásené označenie používala v obchodnom styku aj iná osoba, v danom prípade navrhovateľ, resp. jeho distribútori, pričom za podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky je nutné vidieť snahu privlastniť si toto označenie pre seba, čím mohla byť navrhovateľovi spôsobená ujma. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplynulo, že spoločnosti navrhovateľa aj majiteľa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používali pri svojej obchodnej činnosti označenie „PL91“ na označenie plastovej bezpečnostnej plomby. Bolo zistené, že navrhovateľ na územie Slovenskej republiky dovážal plomby prostredníctvom KOBÁ M, neskôr prostredníctvom KOBASEAL, s. r. o. a majiteľ predával na Slovensku plomby „PL91“ výrobcu EUROSEAL Liberec, a. s. Ďalej bolo konštatované, že z korešpondencie medzi navrhovateľom a spoločnosťou EUROSEAL Liberec, a. s. vyplýva, že spoločnosť EUROSEAL Liberec, a. s. vedela minimálne od 18.2.2004 o skutočnosti, že aj navrhovateľ označoval svoje výrobky, plastové plomby, označením „PL91“. Ďalej bolo v rozhodnutí uvedené, že spoločnosť EUROSEAL Liberec, a. s. a majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky boli v postavení výrobcu a distribútora, teda mali rovnaké ekonomické záujmy, na základe čoho aj majiteľ musel vedieť, že navrhovateľ používa na označenie svojich výrobkov označenie „PL91“, keďže navyše navrhovateľ bol konkurentom majiteľa aj na trhu v Slovenskej republike, kde distribuoval svoje výrobky prostredníctvom svojich distribútorov. V rozhodnutí bolo konštatované, že majiteľ a navrhovateľ boli priami konkurenti v rovnakej oblasti, majiteľ bol preto oboznámený v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky s právom k označeniu „PL91“, ktoré používal pri svojej činnosti navrhovateľ na označenie svojich výrobkov – plastových plomb, ako aj so skutočnosťou, že navrhovateľ prostredníctvom spoločnosti KOBÁ M vyvíja hospodársku činnosť v rovnakej oblasti (predaj plastových bezpečnostných plomb) aj na území Slovenskej republiky. Pokiaľ šlo o odôvodnenie návrhu v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v rozhodnutí nebol tento dôvod posúdený, pretože by to nemohlo mať vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že používal nezapísané označenie „PL91“ na území Slovenskej republiky minimálne od roku 2001 v omnoho väčšom rozsahu ako navrhovateľ a so súhlasom výrobcu takto označenej plomby (spoločnosti EUROSEAL Liberec, a. s.). Zdôraznil, že na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky nepotreboval súhlas od navrhovateľa a o jeho existencii nevedel, a to ani od jeho distribútora na Slovensku, spoločnosti KOBÁ M. Poukázal na to, že nebola preukázaná žiadna existencia vzťahu medzi majiteľom a navrhovateľom. Majiteľ spochybnil tvrdenie navrhovateľa o tom, že vyrábal plombu „PL91“ sériovo v rádoch miliónoch kusov pre Českú a Slovenskú republiku od roku 1994, keďže spoločnosť navrhovateľa bola zapísaná do obchodného registra až 12.9.1996.

K dôkazom týkajúcim sa výberového konania v DUSLO, a. s., Šaľa majiteľ uviedol, že nepreukazujú jeho vedomosť o tom, že KOBÁ M ponúkla v súťaži plombu označenú „PL91“. Poukázal na to, že spoločnosť KOBÁ M sa v iných dvoch súťažiach, ktoré navrhovateľ uviedol v návrhu, zúčastnila s plombami označenými PIPP-S, resp. PIP 032. Zdôraznil, že list z DUSLO, a. s., Šaľa oznamujúci spoločnosti KOBÁ M, že bola vybratá ako dodávateľ plomb typ „PL 91“, je adresovaný len tejto spoločnosti a jemu bolo len oznámené, že neuspel.

Odvolací orgán rozhodnutím zn. POZ 1703-2005/OZ 214920 II/109-2016 z 5.12.2016 prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

V rozhodnutí odvolacieho orgánu bolo okrem iného konštatované aj to, že pôvodný navrhovateľ, V z P, spol. s r. o., Selská 85, 460 01 Liberec, Česká republika (ďalej len „V z P“) po podaní rozkladu zanikol bez právneho nástupcu. Úrad bol listom doručeným 11.5.2016 oboznámený, že pred zánikom spoločnosti V z P, prešli práva navrhovateľa týkajúce sa uplatneného návrhu na spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. V rozhodnutí bolo ďalej konštatované, že spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. na základe výzvy úradu doložila doklad „Smlouva o postoupení práv a povinností“ z 1.9.2015, podľa ktorej na ňu prešli práva a povinnosti pôvodného navrhovateľa v predmetnom konaní.

V tejto súvislosti odvolací orgán konštatoval, že pokiaľ ide o časť návrhu podanú z dôvodu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. nijako neodôvodnila a ani nepredložila žiaden dôkaz o tom, že na ňu prešli práva pôvodného navrhovateľa k nezapísanému označeniu, preto zastáva názor, že spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. nemožno považovať za účastníka konania, pokiaľ ide o časť návrhu podanú z dôvodu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Súčasne odvolací orgán konštatoval, že pokiaľ ide o časť návrhu podanú z dôvodu podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorej posúdenie prvostupňovým orgánom bolo napadnuté rozkladom, keďže návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu môže podať ktokoľvek, t. j. navrhovateľ nemusí byť nositeľom konkrétneho práva, aby bol oprávnený na podanie takéhoto návrhu, v konaní o tejto časti návrhu preto spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. považoval za účastníka konania v postavení navrhovateľa.

Dňa 9.2.2017 bola na Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej „Krajský súd“) doručená žaloba o preskúmanie zákonnosti druhostupňového rozhodnutia.

Krajský súd rozsudkom z 21.12.2017, č. k. 24 S/14/2017-79, ktorý bol úradu doručený 30.1.2018, zrušil rozhodnutia úradu zn. POZ 1703-2005/OZ 214920 II/109-2016 z 5.12.2016 a POZ 1703-2005/OZ 214920-I/14-2015 z 31.3.2015 a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie. Dôvodom pre zrušenie rozhodnutí bola skutočnosť, že rozhodnutia úradu vychádzali z nesprávneho právneho posúdenia a v druhostupňovom konaní došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia vo veci samej.

Krajský súd v rozsudku konštatoval, že druhostupňový orgán nedoručením podania navrhovateľa (jeho vyjadrenia k rozkladu), majiteľovi napadnutej ochrannej známky, porušil ustanovenie o konaní pred orgánom verejnej správy, čo mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia vo veci samej, nakoľko tieto dokumenty boli vzaté ako podklad rozhodnutia druhostupňového orgánu. Podľa rozhodnutia súdu bol druhostupňový orgán povinný dať majiteľovi príležitosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia.

Vo vzťahu k záveru úradu o vedomosti majiteľa napadnutej ochrannej známky o používaní označenia „PL91“ inou osobou v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky Krajský súd konštatoval, že je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia. Podľa Krajského súdu úrad vychádzal z posúdenia konania tretej osoby (EUROSEAL Liberec a. s.) a bolo len domnienkou, že táto obchodná spoločnosť konala tak, ako úrad predpokladal. Podľa rozsudku súdu vedomosť vo forme „musel vedieť“ vyplývala len z konania tretej osoby, nie z konania majiteľa napadnutej ochrannej známky ako prihlasovateľa. Ďalej súd uviedol, že keďže záver o vedomosti prihlasovateľa o používaní označenia „PL91“ iným subjektom je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia, nemožno konštatovať ani správnosť záveru vo vzťahu k nečestnému úmyslu, pokiaľ je založený na samotnej vedomosti prihlasovateľa o používaní zhodného označenia iným subjektom. Vzhľadom na uvedené Krajský súd zaviazal úrad, aby opätovne na základe vykonaného dokazovania vyhodnotil svoje skutkové zistenia v smere zistenia vedomosti prihlasovateľa o používaní označenia „PL 91“ iným subjektom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a zároveň aj jeho nečestného úmyslu.

Vzhľadom na rozsudok Krajského súdu úrad vo veci opätovne začal konanie a listom úradu z 19.2.2018 bola majiteľovi stanovená lehota na vyjadrenie sa k podaniam navrhovateľa (vyjadrenie navrhovateľa k rozkladu a podania navrhovateľa doručené úradu 11.5.2016 a 15.8.2016).

Majiteľ v podaní doručenom úradu 27.6.2018 uviedol, že dôkazy predložené navrhovateľom nepreukazujú, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel o používaní označenia „PL91“ navrhovateľom. Ďalej poukázal na to, že spoločnosť navrhovateľa zanikla likvidáciou a prechod práv k nezapísanému označeniu by bol možný len zlúčením spoločností, čo sa v tomto prípade nestalo, zdôraznil, že dôkazy navrhovateľa, objednávka spoločnosti EUROSEAL s. r. o. Liberec a faktúra z 19.9.1995 vystavené spoločnosťou navrhovateľa sa netýkajú majiteľa ochrannej známky a nepreukazujú, že majiteľ vedel, resp. mohol vedieť o používaní označenia „PL91“ iným subjektom.

Majiteľ poukázal na to, že český výrobca plomb dodával na Slovensko svoje výrobky prostredníctvom majiteľa, preto nie je nezvyčajné, že na stránke výrobcu bol uvedený aj slovenský distribútor, čo však nepreukazuje, že majiteľ vedel o používaní označenia „PL91“ iným subjektom. Majiteľ k predloženému rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR z 21.4.2009 uviedol, že nikde v ňom nie je uvedené o aký typ dodávaných plomb ide, pričom navrhovateľ dodával na Slovensko rôzne typy plomb a okrem toho je rozhodnutie datované 4 roky po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ nepreukázal, že by bol akýmkoľvek spôsobom obmedzovaný na svojich údajných právach k nezapísanému označeniu zo strany majiteľa, čo tiež nepriamo poskytuje dôkaz o tom, že majiteľ nevedel o tom, že navrhovateľ používa označenie „PL91“.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 214920 „PL91“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ANITRAM EXPOS, s. r. o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava s právom prednosti od 16.9.2005 bola 10.8.2006 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „plastová bezpečnostná plomba“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 10.8.2006, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov odôvodnil tým, že majiteľ si prihlásil na ochranu označenie „PL91“ pre plastové bezpečnostné plomby, pričom si bol vedomý toho, že toto označenie dlhodobo používa na označenie svojich plastových plomb iný subjekt. Podľa navrhovateľa predstavitelia spoločnosti majiteľa sa pri výkone podnikateľskej činnosti v období od roku 1995, kedy spoločnosť vznikla, do roku 2005, kedy si podali prihlášku napadnutej ochrannej známky, dozvedeli o existencii plomb navrhovateľa „PL91“ a prijali toto označenie za svoje.

V priebehu konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú pôvodný navrhovateľ, spoločnosť V z P zanikol bez právneho nástupcu. Listom doručeným úradu 11.5.2016 spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. oznámila úradu, že pred zánikom spoločnosti V z P prešli na spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. práva navrhovateľa týkajúce sa uplatneného návrhu.

Vzhľadom na to, že návrh podaný z tohto dôvodu môže podať ktokoľvek, t. j. navrhovateľ nemusí byť nositeľom konkrétneho práva, aby bol oprávnený na podanie takéhoto návrhu, možno v konaní o tejto časti návrhu na základe predloženej zmluvy spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. považovať za účastníka konania v postavení navrhovateľa, keďže na ňu prešli práva a povinnosti pôvodného navrhovateľa a súhlas s uvedeným postupom uviedol v rozsudku z 21.12.2017, č. k. 24 S/14/2017- 79 aj Krajský súd.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré 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 zámernie. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky 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 skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

Ďalej je potrebné uviesť, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa, úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil v rámci celého konania nasledovné doklady:

- faktúry (31 ks, z toho dve s dodacími listami) vystavené navrhovateľom v období 2003-2007 pre spoločnosť KOBA M za plastové plomby PL91, príloha 1,
- e-mail - objednávka na 500 ks plastových plomb PL91 z 31.10.2005 pre spoločnosť KOBA M, doklad o prijatí objednávky na 500 ks plomb od spoločnosti KOBA M z 31.10.2005, faktúra zo 7.3.2005 vystavená spoločnosťou KOBA M pre ďalšieho objednávateľa za 100 ks plomb PL91 spolu s potvrdenkou od KOBA M, príloha 2,
- list z 2.2.2004 od spoločnosti EUROSEAL Liberec, a. s. adresovaný navrhovateľovi, týkajúci sa neoprávneného používania úžitkových vzorov č. 3841 a č. 1359 a odpoveď navrhovateľa z 18.2.2004, príloha 3 a 5,
- rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva ČR z 31.1.2006, ktorým bol úžitkový vzor č. 3841 vymazaný z registra s účinkami od počiatku, príloha 4,
- list majiteľa z 26.1.2011 upozorňujúci na porušovanie práv k napadnutej ochrannej známke pre spoločnosť KOBASEAL, s. r. o., príloha 6,
- výpis z obchodného registra majiteľa, príloha 7,
- listy spoločnosti Duslo, a. s. Šaľa zo 7.6.2005 adresované piatim spoločnostiam, okrem iných aj majiteľovi, spoločnostiam Koba M a EUROSEAL Liberec, týkajúce sa výberového konania na materiál - plomby, mail z 24.6.2005 pre spoločnosti majiteľa a KOBA M, oznámenie spoločnosti Duslo, a. s. Šaľa z 19.7.2005 pre spoločnosť KOBA M o výbere spoločnosti KOBA M ako dodávateľa vagónových plomb typ PL91, certifikát

- SÚDST, s. r. o., Žilina č. 00024/103/2/2005 zo 16.6.2005, na plastovú plombu s typovým označením PL-91, žiadateľa Koba M, výrobcu V z P, príloha č. 8,
- prehlásenie spoločnosti Koba M pre Slovnaft, a. s. z 11.11.2005, cenové ponuky z 11.11.2005 a 16.11.2005 spoločnosti Koba M pre Slovnaft, a. s., týkajúce sa plastovej sťahovacej plomby PL91, oznámenie zo 17.1.2006 od spoločnosti Slovnaft, a. s., príloha 9,
 - listy Železničnej spoločnosti, a. s. Vrútky adresované spoločnosti Koba M z 19.5.2003, 23.6.2003, 10.6.2003, 15.7.2003, Záznam z otvárania obálok s ponukami, týkajúce sa verejnej súťaže VS/3/03/12 vypísanej na dodávku bezpečnostných plastových plomb, príloha 10,
 - výpis z obchodného registra spoločnosti V z P verejná obchodní spoločnosť, príloha 1r,
 - objednávka od spoločnosti EUROSEAL s. r. o. pre navrhovateľa z 10.7.1995 na 2 tis. ks plastových plomb PL91, faktúra č. 95102 z 5.9.1995 vystavená spoločnosťou V z P pre EUROSEAL s. r. o. za 2 tis. ks čistých plomb bez razby, príloha 2r,
 - výpisy z obchodného registra spoločnosti EUROSEAL s. r. o. a EUROSEAL Liberec a. s., príloha 3r,
 - výpis zo stránky www.muweb.cz/euroseal/, kde medzi kontaktmi spoločnosti EUROSEAL Liberec a. s. je uvedená adresa majiteľa napadnutej ochrannej známky, príloha 4r,
 - rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2009/DZ/2/1/020 z 21.4.2009, príloha 5r.

Majiteľ vo svojom vyjadrení a v rámci konania o rozklade predložil:

- výpisy z obchodného registra spoločnosti Koba M a KOBASEAL, s. r. o., dôkaz M1 a M2,
- faktúry majiteľa s dodacími listami z roku 2001 za plastové plomby PL91 v náklade niekoľko 1000 ks pre dvoch odberateľov, dôkaz M3,
- osvedčenie č. 01/BA-2001 Kriministického a expertízneho ústavu policajného zboru, Bratislava z 12.11.2001, na výrobok plastová plomba PL91, pre držiteľa osvedčenia - majiteľa, dôkaz M4,
- certifikáty č. 00090/103/3/2002 z 25.03.2002, č. 000162/103/3/2003 z 5.6.2003, č. 000017/103/2/2005 zo 6.5.2005 vydaný Skúšobným ústavom dopravnej a stavebnej techniky, Žilina, š. p. a SÚDST s. r. o., Žilina, pre plastové plomby PL91, PL95 výrobcu EUROSEAL LIBEREC, pre žiadateľa majiteľa, dôkaz M5 až M7,
- rozhodnutie Colného riaditeľstva SR o schválení a osvedčení spôsobilosti špeciálnej uzávery - plastovej plomby typu PL91 a PL95 z 8.11.2002 adresované majiteľovi, dôkaz M8,
- „Dohodu o urovnaní“ uzatvorenú medzi majiteľom a KOBASEAL s. r. o., zo 7.9.2011, o ukončení používania označenia „PL91“ spoločnosťou KOBASEAL s. r. o., dôkaz M9,
- list z Okresného súdu Bratislava I z 9.7.2014 k právnej veci majiteľa o žalobe o ochranu pred nekalou súťažou a porušovaním práv vyplývajúcich z ochrannej známky - doručenie návrhu na prerušenie konania, dôkaz M10,
- výpis z obchodného registra navrhovateľa, dôkaz M11 a M1r,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Koba M, dôkaz M2r,
- korešpondenciu týkajúcu sa výberového konania pre Duslo a. s., Šaľa č. 10/6/6/2005 zo 7.6.2005, dôkaz M3r,
- výpisy z registra českého úžitkového vzoru č. 3841 a slovenského úžitkového vzoru č. 13359, dôkazy M4r a M5r,
- faktúry majiteľa vystavené v rokoch 2001-2005 za plastové plomby PL91 rôznym odberateľom na Slovensku vo veľkom množstve (viac ako 800 tis. ks), dôkazy M6r až M10r,
- vzorky plomb VzP PL 91 a VzP z rokov 2011 a 2012, dôkaz M11r,
- korešpondenciu medzi majiteľom a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia zo 7.2.2011 a 18.2.2011, týkajúca sa porušovania práv k napadnutej ochrannej známke, dôkazy M12r a M13r,
- zápisnicu z vyhodnotenia ponúk z Verejnej súťaže č. VS/3/03/12, dôkaz M14r,
- súhlas spoločnosti EUROSEAL Liberec a. s., pre majiteľa z 19.8.2005 na zaregistrovanie ochrannej známky PL91, dôkaz M16r,
- certifikát č. 00320/103/3/2000 zo 7.9.2000 zo Skúšobného ústavu dopravnej a stavebnej techniky, Žilina, š. p. pre žiadateľa a výrobcu Koba M na bezpečnostnú plastovú plombu typ PIPP-S, dôkaz M17 (dôkaz predložený ako príloha k žalobe).

Ešte pred hodnotením dôkazov je potrebné uviesť, že pre posúdenie návrhu z dôvodu § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú relevantné predovšetkým doklady datované do podania prihlášky, t. j. 16.9.2005, resp. doklady, ktoré osvedčujú skutočnosti z tohto obdobia.

Podľa výpisu z obchodného registra bola spoločnosť navrhovateľa (V z P) zapísaná do obchodného registra 24.9.1996, od 19.9.2014 bola spoločnosť v likvidácii a k 30.10.2015 bola vymazaná z obchodného registra. Ďalej bolo zistené, že spoločnosť V z P verejná obchodní spoločnosť bola do obchodného registra Českej

republiky zapísaná 27.3.1991, na základe rozhodnutia spoločníkov bola zrušená bez likvidácie a vymazaná z registra 24.9.1996, účelom zrušenia bola premena verejnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, teda z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ v podobe verejnej obchodnej spoločnosti existoval už od roku 1991. Z predložených výpisov z obchodného registra vyplýva, že spoločníkmi oboch spoločností boli tie isté osoby. Ďalej bolo zistené (príloha č. 7), že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky bola do obchodného registra zapísaná 11.9.1995, jej konateľom je p. G.

Podľa výpisov z obchodného registra (príloha 3r) bolo zistené, že konateľom spoločnosti EUROSEAL s. r. o. a predsedom predstavenstva spoločnosti EUROSEAL Liberec a. s. je p. Josef V. Vo výpise zo stránky www.muweb.cz/euroseal/ (príloha 4r) je ako kontakt na spoločnosť EUROSEAL Liberec a. s. uvedený kontakt na spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky a z potvrdenia v dôkaze M16r vyplýva, že spoločnosť EUROSEAL Liberec a. s., zastúpená p. V., ako výrobca plomby „PL91“ v rámci zmluvy o zastúpení a výhradnom predaji súhlasila s tým, aby majiteľ zaregistroval názov plomby „PL91“ ako ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky.

Z výpisov z obchodného registra spoločností KOBAM a KOBASEAL, s. r. o. (dôkaz M1, M2 a M2r) vyplýva, že konateľmi oboch spoločností boli tie isté osoby. Spoločnosť KOBAM bola zapísaná do obchodného registra 18.1.1995 a po vyhlásení konkurzu v roku 2011 vymazaná z obchodného registra 4.2.2013. Spoločnosť KOBASEAL, s. r. o. bola zapísaná do registra 11.07.2007.

Z faktúr v prílohe 1 vyplýva, že navrhovateľ od roku 2003 až 2007 dodával na územie Slovenskej republiky, konkrétne spoločnosti KOBAM, plastové plomby označené „PL91“, pričom z obdobia pred podaním prihlášky je celkovo 7 faktúr, ktoré preukazujú dodávku cca 150 tis. ks plomb. Keďže napadnutá ochranná známka bola podaná 16.9.2005, faktúry predložené po tomto období nemožno považovať za relevantné na preukázanie skutočnosti, či prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere. Podľa faktúry v prílohe 2 spoločnosť KOBAM dodala pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky 100 ks plastových plomb s označením „PL91“ jednej spoločnosti na Slovensku, ďalšia predložená objednávka na 500 ks je až z októbra 2005, čo je po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podľa faktúr (dôkazy M3, M6r až M10r) vystavených majiteľom z obdobia od roku 2001 do 2005 za plastové plomby „PL91“ rôznym odberateľom na Slovensku vo veľkom množstve (viac ako 800 tis. ks) bol majiteľ dodávateľom bezpečnostných plomb označených „PL91“ na našom území vo veľkom rozsahu.

Z certifikátov, osvedčenia a rozhodnutia Colného riaditeľstva v dôkazoch M5 až M7 vyplýva, že majiteľ bol držiteľom osvedčenia, resp. žiadateľom o vydanie certifikátu na výrobok plastovú plombu, typ PL-91 a to od roku 2001. V certifikátoch je ako výrobca plastových plomb uvedená spoločnosť EUROSEAL Liberec.

V korešpondencii z 2.2.2004 v prílohe 3 spoločnosť EUROSEAL, Liberec a. s. upozornila navrhovateľa na neoprávnené používanie českého úžitkového vzoru č. 3841 a slovenského úžitkového vzoru č. 1359. Spoločnosť EUROSEAL, Liberec a. s. požiadala navrhovateľa o okamžité ukončenie obchodných aktivít s plombami „PL91“ a „PL95“, ako i s inými plombami užívajúcimi princíp popísaný v uvedených úžitkových vzoroch. Navrhovateľ v odpovedi v prílohe 5 uviedol, že plomby, ktoré sú založené na rovnakom princípe ako prihlásený úžitkový vzor boli u navrhovateľa vyrábané a dodávané v podobe „PL91“, už v závere roku 1993, a teda boli preukázateľne známe firmám zameraným na používanie tohto druhu výrobku, pričom od januára 1994 prebiehala sériová výroba do Českej a Slovenskej republiky rádovo v miliónoch kusov. V predmetnej odpovedi navrhovateľa boli ako prílohy uvedené „Objednávka na zhotovení plastových plomb „PL91“ z 10.7.1995“ a „Faktúra za dodanie tovaru zo 6.9.1995“ (prílohy 2r). Objednávka bola vystavená spoločnosťou EUROSEAL s. r. o., Liberec pre spoločnosť V z P v. o. s., podpísal ju p. V. a týkala sa 2 tis. ks plastových plomb „PL91 bez potisku“, faktúra zo 6.9.1995 bola vystavená za 2 tis. ks plomb z plastovej hmoty. Ako vyplynulo z predloženého rozhodnutia (príloha 4), český úžitkový vzor č. 3841 bol vymazaný od počiatku, z rozhodnutia však nevyplýva, ako bol predmet úžitkového vzoru označovaný a nie je v ňom spomenuté označenie „PL91“.

Majiteľ listom z 26.1.2011 (príloha 6) upozornil spoločnosť KOBASEAL s. r. o. na porušovanie práv k napadnutej ochrannej známke, pretože zistil, že predmetná spoločnosť propaguje na internetovej stránke a ďalej ponúka plastové bezpečnostné plomby „PL91“. Podľa „Dohody o urovnávaní“ zo 7.9.2011 (dôkaz M9) uzatvorenej medzi majiteľom a spoločnosťou KOBASEAL s. r. o. sa zmluvné strany dohodli, že KOBASEAL s. r. o. ukončí používanie označenia zhodného alebo zameniteľného s označením „PL91“ na všetkých typoch plastových bezpečnostných plomb najneskôr do 31.12.2011 a súčasne sa zaviazala, že

nebude propagovať plastové bezpečnostné plomby, ktoré by niesli označenie zhodné alebo zameniteľné s označením „PL91“, ako aj označenie „PL91“ v spojení s akýmkoľvek slovným, či obrazovým prvkom, vrátane označenia „V z P PL91“. V zmluve bolo tiež uvedené, že KOBASEAL s. r. o. je distribútorom plastových bezpečnostných plomb na území SR, kde tieto plomby sú zo strany výrobcu označované nezapísaným označením „PL91“ a „VzP PL91“. Z predloženého listu Okresného súdu Bratislava I (dôkaz M10) vyplýva, že majiteľ 18.12.2012 podal návrh na začatie konania o ochranu pred nekalou súťažou a porušovaním práv z ochrannej známky voči spoločnosti KOBASEAL s. r. o.

V korešpondencii so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia z februára 2011 (dôkazy M12r a M13r) majiteľ upozornil túto spoločnosť na porušovanie práv k jeho ochrannej známke, z odpovede predmetnej spoločnosti vyplýva, že nepoužíva plomby označené PL 91.

V rozhodnutí Protimonopolného úradu SR č. 2009/DZ/2/1/020 z 21.4.2009 (príloha 5r) je uvedené, že plomby používané v nákladnej železničnej preprave v období od 15.6.2003 do 30.6.2004 vyrábali a na trh v Slovenskej republike dodávali najmä dvaja výrobcovia – ANITRAM EXPOS, t. j. majiteľ, a KOBAM.

Z materiálov v prílohách 8, 10 a z dôkazov M3r a M14r vyplýva, že spoločnosť majiteľa a spoločnosť KOBAM sa v roku 2003 a v júni 2005 zúčastnili dvoch výberových konaní v postavení konkurentov, šlo o výber dodávateľov bezpečnostných plomb. Možno uviesť, že v korešpondencii týkajúcej sa výberového konania pre Duslo a. s., Šaľa č. 10/6/6/2005 zo 7.6.2005, adresovanej spoločnosti majiteľa aj spoločnosti KOBAM nie je uvedené označenie bezpečnostnej plomby „PL91“. Až v liste z 19.7.2005 od spoločnosti Duslo a. s., určenom len spoločnosti KOBAM bolo oznámené, že bola vybratá ako dodávateľ vagónových plomb a je v ňom uvedený typ bezpečnostných plomb „PL91“. K predmetným materiálom bol predložený certifikát SÚDST, s. r. o., Žilina č. 00024/103/2/2005 zo 16.6.2005, na plastovú plombu s typovým označením PL - 91, žiadateľa Koba M a výrobcu V z P, teda navrhovateľa.

Ďalej bolo zistené, že v júni 2003 sa obe tieto spoločnosti zúčastnili verejnej súťaže na dodávku bezpečnostných plastových plomb č. VS 3/03/12, pričom podľa záznamu z otvárania obálok s ponukami zo 6.6.2003 sa otvárania obálok zúčastnili aj zástupcovia majiteľa a spoločnosti KOBAM. Podľa Zápisnice z hodnotenia ponúk (dôkaz M14r) majiteľ vo výberovom konaní predložil dve ponuky na bezpečnostné plastové plomby, a to na typ „PL91“ a „PL95“, zatiaľ čo ďalší uchádzač spoločnosť KOBAM, predložil ponuku na jeden typ bezpečnostnej plastovej plomby, výrobok certifikovaný certifikátom č. 00320/103/3/2000. Ako vyplýva z certifikátu č. 00320/103/3/2000 (dôkaz M17), tento bol vydaný 7.9.2000 Skúšobným ústavom dopravnej a stavebnej techniky, Žilina, š. p. pre žiadateľa a výrobcu KOBAM na výrobok bezpečnostnú plastovú plombu typ PIPP-S.

V prílohe č. 9 boli predložené prehlásenia a listy spoločnosti KOBAM a oznámenie spoločnosti Slovnaft z novembra 2005, týkajúce sa účasti na výberovom konaní dodávateľov železničných plomb, avšak ide o obdobie po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Po zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že navrhovateľ prostredníctvom slovenskej spoločnosti KOBAM od roku 2003, t. j. pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, dodával na Slovensko plastové bezpečnostné plomby s označením „PL91“. Hoci navrhovateľ tvrdil, že používal označenie „PL91“ už od roku 1994, toto tvrdenie nepreukázal. Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ na územie Slovenskej republiky dovážal tieto bezpečnostné plomby najprv prostredníctvom spoločnosti KOBAM, neskôr prostredníctvom spoločnosti KOBASEAL, s. r. o., pričom obe tieto spoločnosti KOBAM aj KOBASEAL, s. r. o. boli prepojené prostredníctvom rovnakých spoločníkov. Spoločnosť KOBASEAL však vznikla až v roku 2007, preto vo vzťahu k posúdeniu konania prihlasovateľa v roku 2005 pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky možno považovať jej činnosť a existenciu za irelevantnú. Súčasne bolo zistené, že majiteľ distribuoval na našom území v období už od roku 2001 plastové bezpečnostné plomby českého výrobcu EUROSEAL Liberec, a. s. označené „PL91“, a to v nezanedbateľnom rozsahu. Ako ďalej vyplynulo z predložených dôkazov, spoločnosť KOBAM, ktorá na území Slovenskej republiky distribuovala plastové plomby navrhovateľa a majiteľ vystupovali na rovnakom trhu zjavne v konkurenčnom postavení, čo potvrdzujú materiály o ich účasti na rovnakých výberových konaniach pri uchádzaní sa o dodávky plastových bezpečnostných plomb.

V prípade hodnotenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky je jedným z relevantných faktorov vedomosť prihlasovateľa o tom, že tretia osoba na trhu používa rovnaké alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok. V tomto prípade navrhovateľ vedomosť majiteľa o používaní označenia

„PL91“ navrhovateľom na tých istých tovaroch odvodzoval od skutočnosti, že na rovnakom relevantnom trhu s bezpečnostnými plombami sa majiteľ v rámci svojej činnosti od roku 1995 do 2005 musel dozvedieť o tom, že takto označenú plombu používal navrhovateľ, pretože ju distribuoval na Slovensko prostredníctvom spoločnosti KOBAM, s ktorou sa majiteľ stretol v rámci výberových konaní, predovšetkým vo výberovom konaní pre Duslo a. s. Vedomosť majiteľa odvodzoval aj od skutočnosti, že v roku 2004 prebiehal spor ohľadne označenia „PL91“ medzi navrhovateľom a výrobcom plastových plomb EUROSEAL Liberec a. s., t. j. spoločnosti, od ktorej odoberal výrobky práve majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Podľa predložených dôkazov je nesporné, že spoločnosť EUROSEAL Liberec a. s., od ktorej odoberal plastové plomby majiteľ napadnutej ochrannej známky, vedela minimálne od februára 2004 o skutočnosti, že aj navrhovateľ označoval svoje výrobky - plastové plomby - označením PL 91. Hoci podľa dôkazov (príloha 2r), bolo zistené, že navrhovateľ v roku 1995 dodal plomby s označením „PL 91“ spoločnosti EUROSEAL s. r. o., tento dôkaz nemá žiadnu spojitosť s majiteľom napadnutej ochrannej známky. Navyše predmetom toho konania nie je zistiť, kedy a ako vzniklo označenie „PL91“ ale skutočnosť, či navrhovateľ toto označenie používal a či majiteľ, t. j. slovenská spoločnosť ANITRAM EXPOS s. r. o., o tejto skutočnosti vedel. Predmetné dôkazy síce poukazujú na to, že označovanie plastových plomb označením „PL91“ navrhovateľom a českou spoločnosťou EUROSEAL Liberec bolo zaužívané, resp. malo istú tradíciu už aj v 90-tych rokoch, avšak ide o spor medzi navrhovateľom a českou spoločnosťou EUROSEAL Liberec, ktorá nie je majiteľom napadnutej ochrannej známky, a nie je to ani subjekt, ktorý by bol personálne alebo majetkovo prepojený s majiteľom, preto túto okolnosť nemožno považovať za relevantnú vo vzťahu ku konaniu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2005. Podľa predložených dôkazov síce spoločnosť EUROSEAL Liberec a. s. dodávala na Slovensko svoje výrobky prostredníctvom spoločnosti majiteľa, teda majiteľ bol distribútorom výrobkov tejto českej spoločnosti, avšak nešlo o spoločnosť, ktoré by boli personálne či majetkovo prepojené a nebolo preukázané, že majiteľ bol o spore medzi spoločnosťou EUROSEAL Liberec a. s. a navrhovateľom reálne oboznámený. Na základe vedomosti spoločnosti EUROSEAL Liberec, a. s. o používaní označenia „PL91“ navrhovateľom, rešpektujúc pritom i právny názor Krajského súdu, nemožno súčasne považovať za preukázané i to, že o tejto skutočnosti mal vedomosť aj majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Za preukázanú možno síce považovať skutočnosť, že majiteľ sa už pred podaním prihlášky na relevantnom trhu stretol s činnosťou konkurenčnej spoločnosti KOBAM, ktorá na našom území od roku 2003 distribuovala plastové plomby navrhovateľa. Z predložených dôkazov však nevyplýva, že majiteľ si bol vedomý toho, s akým označením spoločnosť KOBAM výrobky ponúka. Z materiálov ohľadne predloženia ponúk na výberovom konaní Duslo a. s. Šaľa priamo nevyplýva, že ponúkaným tovarom bola bezpečnostná plomba s označením „PL91“, ani z nich nevyplýva taká špecifikácia, z ktorej by bolo zrejmé, že by malo ísť o plombu s označením „PL91“. Súčasne bolo zistené, že oznámenie o vyhodnotení ponuky pri výberovom konaní Duslo a. s. Šaľa, v ktorom bolo uvedené označenie „PL91“, bolo zaslané len spoločnosti KOBAM, nie majiteľovi. Navyše podľa dôkazov týkajúcich sa ďalšej verejnej súťaže z roku 2003 na dodávku bezpečnostných plastových plomb č. VS 3/03/12 bolo zistené, že spoločnosť KOBAM sa súťaže zúčastnila s iným typom plomby, a práve majiteľ sa uchádzal o zákazku s plombou označenou „PL91“. Vzhľadom na uvedené a rešpektujúc právny názor Krajského súdu, nemožno, na základe predložených dôkazov vedomosť majiteľa o tom, že navrhovateľ používal označenie „PL91“ na označovanie svojich tovarov považovať za preukázanú.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že majiteľ sa podaním napadnutej ochrannej známky snažil bojovať proti svojim konkurentom a zabezpečiť si do budúcnosti neoprávnenú výhodu, čím by neskôr odstaviť konkurenciu, čo sa podľa neho potvrdilo tým, že majiteľ vyzval distribútora navrhovateľa KOBASEAL s.r.o. na upustenie od používania označenia „PL91“ a podal na súd žalobu pre nekalú súťaž a porušovanie práv z ochrannej známky, možno konštatovať, že podľa predložených dôkazov spoločnosť KOBASEAL s. r. o. vznikla až v roku 2007, preto konanie majiteľa, ktorý uplatnil svoje práva voči subjektu, ktorý vznikol dva roky po podaní jeho prihlášky ochrannej známky, bez ďalšieho nemožno vnímať ako nečestné konanie vymykajúce sa bežnému postupu pri ochrane svojich práv.

Návrh navrhovateľa na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú iba na základe predložených dokladov je potrebné považovať za nedostatočný, pretože na ich základe nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Možno tiež zdôrazniť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky preukázateľne už od roku 2001 na území Slovenskej republiky používal označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, teda skôr ako to preukázal navrhovateľ. Podanie prihlášky ochrannej známky predstavuje prirodzenú snahu spoločnosti chrániť svoje

investície a práva duševného vlastníctva a nebolo preukázané, že v tomto duchu, teda s čestným úmyslom, nekonal aj majiteľ.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto je potrebné návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov považovať za nedôvodný.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je preto potrebné posúdiť, či používaním skoršieho označenia v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby vzniklo právo k tomuto označeniu pre jeho používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti, či podobnosti napadnutej ochrannej známky, zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, ktorá vedie k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Pôvodný navrhovateľ uplatnený dôvod odôvodnil tým, že jeho spoločnosť sa zaoberá výrobou plomb, ktoré vyrábala a dodávala na trh Českej a Slovenskej republiky pod označením „PL91“ v miliónoch kusov už od januára 1994, pričom na Slovensku plomby distribuoval prostredníctvom slovenskej spoločnosti KOBA M. Konštatoval, že predloženými dokladmi preukázal používanie nezapísaného označenia „PL91“ na jeho bezpečnostných plombách v obchodnom styku na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, že nezapísané označenie „PL91“ je zhodné s napadnutou ochrannou známkou, zároveň ho používal pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka a používanie nezapísaného označenia nemá iba miestny dosah.

Z predložených dôkazov, ktoré už boli vyhodnotené v rámci posúdenia prvého uplatneného dôvodu vyplynulo, že spoločnosť pôvodného navrhovateľa používala označenie „PL91“ na Slovensku od roku 2003 na svojich tovaroch, ním tvrdené používanie v miliónovom rozsahu a v časovom rozmedzí už od roku 1994 preukázané nebolo. Súčasne však bolo zistené, že už od roku 2001 preukázateľne používal sporné označenie na území Slovenskej republiky iný subjekt ako navrhovateľ, konkrétne majiteľ napadnutej ochrannej známky, a to v nezanedbateľnom množstve. Je preto nutné konštatovať, že pôvodný navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia, na základe ktorého by bolo možné priznať vznik práva k tomuto označeniu v obchodnom styku na území Slovenskej republiky výlučne pre neho, a to pre tovary zhodné s tovarmi majiteľa. Z tohto dôvodu nemohlo nezapísané označenie individualizovať navrhovateľa v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky len ako jediného výrobcu, s ktorým by si spotrebiteľ mohol spojiť označenie a tovary ním označované. Navyše je v tejto súvislosti potrebné zohľadniť

skutočnosť, že navrhovateľ ako tvrdený nositeľ práv k nezapísanému označeniu v priebehu konania zanikol bez právneho nástupcu.

Spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. oznámila úradu, že pred zánikom spoločnosti pôvodného navrhovateľa prešli práva týkajúce sa uplatneného návrhu na spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. Na preukázanie tejto skutočnosti predložila „Smlouvu o postoupení práv a povinností“ z 1.9.2015. Zo zmluvy však vôbec nevyplýva, že by na túto spoločnosť, okrem procesných práv týkajúcich sa uplatneného návrhu, mali prejsť aj samotné práva pôvodného užívateľa nezapísaného označenia. Vznik práva k nezapísanému označeniu je viazaný a podmienený jeho používaním na trhu, avšak predmetná spoločnosť nepredložila žiaden dôkaz o tom, že by ako nástupca navrhovateľa pokračovala vo výrobe a distribúcii výrobkov, ktoré by označovala nezapísaným označením. Možno teda konštatovať, že spoločnosť PLASTON Lebeda & syn, s. r. o. nepreukázala aktívnu legitímáciu na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) citovaného zákona, teda nepreukázala, že by jej vzniklo právo užívateľa nezapísaného označenia, čím nie je splnená jedna z podmienok obsiahnutá v ustanovení § 7 písm. f), ktoré musia byť splnené kumulatívne.

Na základe uvedených skutočností je zřejmé, že neboli splnené podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky aj v tejto časti považovať za nedôvodný.

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 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1/A
851 03 Bratislava