



Banská Bystrica 26. 6. 2019
OZ 243371/I-37-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa FINECON, s. r. o., Rybníčná 42, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska, 831 02 Bratislava 3 (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 243371 „BioBacti“ majiteľa BAKTOMA SLOVAKIA, s. r. o., Pohronská 2846/4, 940 01 Nové Zámky, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1 (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 243371 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 1. 3. 2018 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 243371 „BioBacti“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 211438 „BACTI+“ s právom prednosti od 13.5.2005, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s porovnaním staršej ochrannej známky a napadnutej ochrannej známky navrhovateľ skonštatoval, že ide o známky podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Zdôraznil, že slovný prvok „BACTI“ zhodný v oboch ochranných známkach je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti.

V rámci porovnania kolíznych tovarov navrhovateľ skonštatoval, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 1, 3 a 5 sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v triedach 1, 3 a 11.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery kolíznych ochranných známk navrhovateľ zdôraznil, že slovný prvok „BACTI“ je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a zároveň je súčasťou napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ tiež posúdil všetky tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku ako zhodné a podobné, a vzhľadom na uvedené skonštatoval existenciu pravdepodobnosti zámery ochranných známk na strane relevantnej verejnosti. Uviedol, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže dôjsť k mylnej predstave o tom, že porovnávané ochranné známky pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Navrhovateľ podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach zdôvodnil tým, že označenie napadnutej ochrannej známky „BioBacti“ bolo prihlásené s úmyslom neoprávnene ťažiť z podobnosti s označením „BACTI+“, ktoré je od roku 2005 zapísané ako ochranná známka.

Podľa názoru navrhovateľa, z dostupných informácií jednoznačne vyplýva, že existuje prepojenie medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., od ktorej v minulosti spoločnosť Chem expres, s. r. o., preukázateľne odoberala produkty „BACTISAN“. Navrhovateľ upozornil, že v súvislosti s produktmi „BACTISAN“ vydal Okresný súd Banská Bystrica 3.10.2017 rozsudok, sp. zn. 12CbPv/5/2016-263, ktorým zakázal spoločnosti Chem expres, s. r. o. a Ing. Milanovi Dimunovi, CSc. COMPO, používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“. Rozsudok obsahuje odkaz na vyjadrenie spoločnosti Chem expres, s. r. o. a Ing. Milana Dimunova, CSc. COMPO, o tom, že sú výlučne distribútormi produktov pod označením „BACTISAN“, ktorých výrobcom je spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystrice, Česká republika, od ktorej spoločnosť Chem expres, s. r. o. nakupuje predmetné tovary (doložený rozsudok Okresného súdu a čestné prehlásenie spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o.).

Navrhovateľ poukázal aj na námietkové konanie týkajúce sa prihlášky ochrannej známky POZ 821-2009 „BACTISAN“, ktorej prihlasovateľmi boli spoločnosť Chem expres, s. r. o., a Ing. Milan Dimunov, CSc. COMPO. Prihláška ochrannej známky bola zamietnutá na základe podaných pripomienok navrhovateľom (FINECON, s. r. o.) rozhodnutím úradu z 26.11.2015, z dôvodu, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Existenciu vzájomného prepojenia medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., ktorá dodávala spoločnosti Chem expres, s. r. o., výrobky „BACTISAN“, podľa navrhovateľa potvrdzuje jednak takmer totožné obchodné meno oboch spoločností, a tiež link na internetovú stránku www.bactoma.sk, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.bactoma.cz. Ako ďalší dôkaz vzájomného prepojenia týchto spoločností navrhovateľ uviedol, že česká spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o. si v Českej republike podala 8.2.2016 prihlášky ochranných známk „ExtraBacti“ a „BioBacti“, zatiaľ čo majiteľ napadnutej ochrannej známky si podal na ÚPV SR nasledujúci deň prihlášky ochranných známk s totožným znením a s úplne zhodným zoznamom tovarov a služieb.

Navrhovateľ na základe uvedených skutočností vyjadril presvedčenie, že majiteľ si označenie „BioBacti“ neprihlásil ako ochrannú známku v dobrej viere, pretože si ho prihlásil subjekt prepojený s českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., ktorá spolupracovala so spoločnosťou Chem expres, s. r. o., a profitovala na výrobe produktov „BACTISAN“ zasahujúcich do práv navrhovateľa z jeho ochrannej známky.

V závere navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku č. 243371 za neplatnú pre všetky zapísané tovary.

Listom úradu z 20.3.2018 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 25.5.2018 uviedol, že staršia ochranná známka „BACTI+“ obsahuje znak „+“, ktorý možno vyjadriť slovom *plus* a bežný spotrebiteľ ho bude chápať ako znamienko súčtu. Napadnutá ochranná známka obsahuje predponu „Bio“, ktorú nemožno chápať ako ekvivalent k znamienku „+“ a jeho slovnému vyjadreniu „plus“ a zároveň je predpona umiestnená pred slovným prvkom „Bacti“.

Ďalej majiteľ upozornil, že rozsah zapísaných tovarov v triedach 1 a 3 je z hľadiska zámeny pomerne malý. Požiadaval, aby navrhovateľ preukázal, či a v akom rozsahu v období posledných 5 rokov skutočne používal svoju ochrannú známku „BACTI+“.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky zároveň uviedol, že porovnanie tovarov v triedach 1 a 3 musí byť vykonané samostatne porovnaním jednotlivých tovarov. Majiteľ argumentoval aj tým, že napadnutá ochranná známka je tvorená fantazijnou zloženinou predpony „Bio“ a koncovky „Bacti“, čo jej zaručuje odlišnosť od staršej ochrannej známky „BACTI+“.

Majiteľ upozornil, že pri zadaní kľúčového slova „Bact“ do databázy národných ochranných známk bolo nájdených až 17 záznamov, z čoho podľa neho jasne vyplýva, že tento prvok je opisný s jasným významovým podtextom a zaraďujú ho do koncepcie ochrannej známky viaceré subjekty.

Svoje tvrdenia týkajúce sa porovnania napadnutej ochrannej známky „BioBacti“ a staršej ochrannej známky „BACTI+“ majiteľ zhrnul do konštatovania nepodobnosti kolíznych ochranných známk zo všetkých troch hľadísk, a relevantná verejnosť ich jednoznačne odlíši a identifikuje.

K tvrdeniu navrhovateľa o absencii dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ uviedol, že toto tvrdenie považuje za nezmyselné a nepodložené riadnymi objektívnymi dôkazmi. Zdôraznil, že poukazovanie na súdne spory medzi ďalšími tretími osobami, ktoré nie sú účastníkmi tohto konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú a ktorých predmetom je úplne iné označenie (BACTISAN), sú irelevantné.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky zdôraznil, že z bežne dostupných výpisov z českého a slovenského obchodného registra nie je zrejmé žiadne personálne či majetkové prepojenie českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., so spoločnosťou majiteľa. Len odkaz na webovú stránku na majiteľa napadnutej ochrannej známky umiestnenú na webovej stránke českej spoločnosti nie je možné chápať ako dôkaz prepojenia týchto spoločností, a teda ako dôkaz odkazujúci na absenciu dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V závere vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky navrhol úradu zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 29.5.2018 bol navrhovateľ vyzvaný na preukázanie používania staršej ochrannej známky. Navrhovateľ bol poučený, že ak v stanovenej lehote nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky č. 243370, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Úradu boli 3.8.2018 doručené doklady navrhovateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Navrhovateľ doložil faktúry z rokov 2013 až 2018, posúdenie produktu BACTI+ Slovenskou zdravotníckou univerzitou z roku 2015, etiketu produktu, letáky z roku 2017, výpis recenzií na prípravok, vývoj cien produktu BACTI+, výpis zo stránok www.heureka.sk, www.poolman.sk, reklamné video z www.youtube.com.

Navrhovateľ v závere vyjadrenia uviedol, že staršiu ochrannú známku pred podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú skutočne používal.

Doklady preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky navrhovateľa boli listom zo 14.8.2018 odoslané majiteľovi na vyjadrenie s poučením, že ak sa v stanovenej lehote do 18.10.2018 k uvedenému nevyjadrí, úrad rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.10.2018 k predloženým dokladom navrhovateľa na preukázanie skutočného používania uviedol, že doloženými dokladmi na preukázanie používania staršej ochrannej známky navrhovateľ doplnil svoje pôvodné podanie z 1.3.2018, a to v zmysle pripomienok majiteľa, s čím on nesúhlasí. Na základe uvedeného majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal úrad, aby nebral do úvahy doklady navrhovateľa, ktorými preukazoval skutočné používanie staršej ochrannej známky.

Majiteľ opakovane skonštatoval, že poukazovanie navrhovateľa na súdne spory medzi ďalšími tretími osobami, ktoré nie sú účastníkmi tohto konania, sú irelevantné. Rovnako majiteľ naďalej trval na svojom pôvodnom tvrdení o tom, že neexistuje žiadne osobné či majetkové prepojenie medzi spoločnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky a českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystrice. Fakt, že na webovej stránke českej spoločnosti www.baktoma.cz je uvedený odkaz na webovú stránku majiteľa www.baktoma.sk, vysvetlil majiteľ napadnutej ochrannej známky tým, že spoločnosť majiteľa nakupuje výrobky od českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., ktoré následne predáva na území Slovenska, pričom využíva jazykovú príbuznosť českého a slovenského jazyka. Majiteľ poukázal na to, že česká spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., je výrobnou spoločnosťou, ktorej portfólio tvoria najmä výrobky vo forme bakteriálnych zmesí, a ktorá sa len okrajovo venuje vlastnému predaju svojich výrobkov koncovým zákazníkom cez vlastný e-shop, a to iba v Českej republike. Celú konštrukciu údajnej absencie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky považuje majiteľ za krkolomnú a irelevantnú.

V závere majiteľ navrhol zamietnuť celý návrh ako nedôvodný.

Navrhovateľ sa podaním doručeným úradu 23.11.2018 vyjadril k vyjadreniu majiteľa napadnutej ochrannej známky, pričom zdôraznil, že predloženými dôkazmi o používaní staršej ochrannej známky nijakým spôsobom nedoplnil svoj pôvodný návrh o nový dôvod. Nepredloženie dôkazov o používaní staršej ochrannej známky spolu s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nemožno kvalifikovať ako nedostatok podania. Navrhovateľ upozornil, že dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky predložil úradu na základe výzvy z 25.5.2018, ktorá bola podmienená vyjadrením majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ poukázal na dôvodovú správu k zákonu č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z 19.8.2009, a to konkrétne na ustanovenie § 37 citovaného zákona, z ktorého jasne vyplýva, že po podaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú už navrhovateľ nemôže doplniť svoj návrh o uplatnené dôvody, avšak doplnenie návrhu o nové skutkové okolnosti, prípadne dôkazy v rámci pôvodne uplatnených dôvodov je prípustné.

K absencii dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ doložil výpisy rôznych internetových obchodov, ktoré predávajú na Slovensku výrobky od českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., a napriek tomu česká spoločnosť na svojej webovej stránke uvádza len odkaz na webovú stránku majiteľa napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ opätovne skonštatoval, že podľa jeho názoru majiteľ napadnutej ochrannej známky pri podaní jej prihlášky mal vedomosť o existencii starších práv navrhovateľa, a preto konanie majiteľa považuje za špekulatívne konanie, ktoré je v rozpore s uznávanými princípmi etického konania a obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami.

V závere vyjadrenia navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 12.12.2018 predložil k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 12CbPv/5/2016 a tiež Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 43CoPv/92018 vo veci ochrany proti nekalej súťaži a ochrany práv z ochrannej známky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 54b ods. 1 konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

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 § 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.

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 243371, „BioBacti“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., Pohronská 2846/4, 940 01 Nové Zámky, s právom prednosti od 9.2.2016, bola 29.9.2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom staršej ochrannej známky č. 211438 „BACTI+“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 13.5.2005, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 3 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Podľa majiteľa navrhovateľ skutočne nepoužíval staršiu ochrannú známku počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, preto táto ochranná známka nemôže byť predmetom posudzovania návrhu podaného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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 § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 13.1.2019, ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 13.1.2019, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

V súvislosti s ustanovením § 10 citovaného zákona, treba uviesť, že pokiaľ majiteľ staršej ochrannej známky svoje práva nerealizoval a ochrannú známku po dobu piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nepoužíval, plynie z toho pre neho zákonom stanovená sankcia spočívajúca v tom, že existencia tejto ochrannej známky nemôže byť dôvodom pre vyhlásenie neskoršej ochrannej známky, ktorá je s ňou zhodná alebo podobná, za neplatnú. Bremenom dokazovania skutočného používania staršej ochrannej známky je teda na navrhovateľovi a v prípade jej nepoužívania mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že navrhovateľ musí preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým jej tovarom a službám a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Relevantným obdobím na účely skúmania skutočného používania staršej ochrannej známky je obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, t. j. obdobie od 1.3.2013 do 1.3.2018.

Tovary, vo vzťahu ku ktorým má byť skutočné používanie staršej ochrannej známky preukázané, sú tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v **triede 1** „*bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enzymatické prípravky na priemyselné účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske použitie, kompost*“, v **triede 3** „*prípravky na čistenie odpadových rúr*“ a v **triede 11** „*zariadenia na čistenie odpadových vôd*“.

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil:

1. Kópie faktúr týkajúcich sa predaja výrobkov „BACTI+“ odberateľom na Slovensku za obdobie rokov 2013 až 2018.
2. Kópie zoznamov vystavených faktúr za prípravok „BACTI+“ za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

3. Kópiu posúdenia produktu „BACTI+“ Slovenskou zdravotníckou univerzitou z 2.11.2015.
4. Kópiu etikety produktu „BACTI+“ z 23.1.2017.
5. Kópie letákov s produktom „BACTI+“ z 26.1.2017 a 2.2.2017.
6. Výpis recenzií na prípravok „BACTI+“ z obdobia od 30.7.2016 do 25.9.2017 z internetovej stránky www.heureka.sk.
7. Kópie výpisov internetovej stránky www.farby.sk z 15.11.2017 a www.poolman.sk z 10.8.2017.
8. Kópiu zo stránky www.heureka.sk o vývoji cien prípravku „BACTI+“ za obdobie od 11.9.2016 do 27.6.2018.
9. Internetový odkaz na reklamné video zo stránky www.youtube.com.

Navrhovateľom predložené dôkazné materiály sú predovšetkým faktúry vystavené za produkt „BACTI+“ za obdobie rokov 2013 až 2018.

1. Predložené faktúry možno podľa ich dátumu zaradiť všetky do relevantného obdobia, teda do obdobia od 1.3.2013 do 1.3.2018. Navrhovateľ predložil z rokov 2013 až 2017 náhodne vybrané faktúry – 6 kusov a z obdobia roka 2018 jednu faktúru. Faktúry boli vystavené spoločnosťou navrhovateľa, pričom cena a odberatelia boli na faktúrach prekryté čiernou farbou. Z faktúr možno podľa skratky SK uvedenej pri odberateľovi zistiť, že tovary boli určené subjektom pôsobiacim na území Slovenska. Z faktúr je ďalej zrejmé, že navrhovateľ v pozícii dodávateľa fakturoval za tovary označené „BACTI+“, pričom objem predaných tovarov možno z doložených faktúr vyčíslieť na 16 832 kusov výrobkov označených staršou ochrannou známkou „BACTI+“. Tento rozsah predaných tovarov možno chápať ako dostatočný a zároveň možno uviesť, že napriek tomu, že z faktúr nie sú zrejmi konkrétni odberatelia, z rozsiahleho objemu predaných výrobkov možno dôvodne predpokladať, že boli predané viacerým odberateľom na viacerých miestach na Slovensku. Navrhovateľ predložil aj zoznamy faktúr za jednotlivé roky 2013 až 2018, a to s číslami faktúr, dátumami a počtom predaných kusov výrobkov „BACTI+“, avšak tieto zoznamy nie sú priamym dôkazom o uskutočnení predaja, a preto ich možno vyhodnotiť len ako podporné dôkazy k iným doloženým dôkazom.
2. Kópia posúdenia produktu „BACTI+“ z 2.11.2015 predstavuje doklad vydaný Slovenskou zdravotníckou univerzitou na žiadosť navrhovateľa, ktorou požiadal o posúdenie zdravotnej neškodnosti a používania produktu na urýchlené odbúravanie organických látok pod označením „BACTI+“. Tento produkt bol charakterizovaný ako biologický aktivátor vo forme prášku obsahujúci selektované kmene mikroorganizmov nepatogénneho charakteru, enzýmy a výživné látky, používaný na účinné čistenie odpadovej vody, odstránenie zápachov pre septiky, žumpy, latríny, potrubia, sifóny a čistiarne odpadových vôd, ktorý sa balí do plastových obalov po 0,5 kg. Z posúdenia je zrejмый výrobca tohto výrobku, a to spoločnosť navrhovateľa, pričom na doklade je umiestnená staršia ochranná známka „BACTI+“ ako pomenovanie posudzovaného produktu.
3. Kópia etikety produktu „BACTI+“, na ktorej je okrem zreteľne umiestnenej staršej ochrannej známky uvedený aj navrhovateľ ako výrobca daného produktu. Produkt je v súlade s posúdením produktu „BACTI+“ charakterizovaný ako prírodný bio-enzymatický produkt pre septik, žumpu, latrínu, ČOV, suchú toaletu, potrubia a sifóny. Etiketa nie je datovaná, ale v súvislosti s ostatnými dôkazmi možno akceptovať, že bola používaná na produktoch, ktoré navrhovateľ predával v relevantnom období.
4. Kópia letákov na produkt „BACTI+“ z 26.1.2017 a 2.2.2017, s jeho presnou charakteristikou a spôsobom použitia. Na letákoch je uvedený navrhovateľ.
5. Kópia výpisu recenzií na prípravok „BACTI+“ z obdobia od 30.7.2016 do 25.9.2017 z internetovej stránky www.heureka.sk. Na výpise je umiestnená fotografia výrobku „BACTI+“ spolu s charakteristikou vlastností tohto produktu. Celkom ide o 5 recenzií a produkt bol ohodnotený zákazníkmi na 94 % spokojnosť. Pri hodnoteniach sú uvedené aj dátumy, ktoré patria do relevantného obdobia.

6. Kópie výpisov internetovej stránky www.farby.sk z 15.11.2017 a www.poolman.sk z 10.8.2017. Ide o stránky, prostredníctvom ktorých si spotrebitelia mohli zakúpiť okrem iných výrobkov na čistenie aj výrobok navrhovateľa „BACTI+“.
7. Kópiu zo stránky www.heureka.sk o vývoji cien prípravku „BACTI+“ za obdobie od 11.9.2016 do 27.6.2018. Z grafu vyplýva, že cena za výrobok „BACTI+“ sa pohybovala v rozmedzí 12 až 13 eur za 0,5 kg balenie, pričom od konca roka 2017 do marca 2018 sa cena pohybovala okolo 12 eur.
8. Internetový odkaz na reklamné video zo stránky www.youtube.com – ide o reklamu uvedenú na youtube v roku 2015, hneď v jej úvode možno zreteľne identifikovať produkt „BACTI+“.

Po komplexnom posúdení doložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti je možné uviesť, že navrhovateľ predložil faktúry z relevantného obdobia, teda z obdobia od 1.3.2013 do 1.3.2018. Faktúry poukazujú na skutočnosť, že navrhovateľ ich vystavil na 16 832 kusov predaných výrobkov „BACTI+“. Napriek tomu, že na faktúrach navrhovateľ začiernil mená konkrétnych odberateľov, možno podľa skratky SK nachádzajúcej sa na faktúrach v poličku Odberateľ a rovnako podľa vysokého množstva odobraných produktov skonštatovať, že tieto boli ponúkané na širšom území Slovenskej republiky pre viaceré subjekty. Objem predaných tovarov v počte 16 832 kusov, ktorý vyplynul len z náhodne doložených faktúr, možno považovať za obdobie 5 rokov ako dostatočný. Na každej faktúre je uvedený ako dodávateľ navrhovateľ a na každej faktúre je umiestená staršia ochranná známka „BACTI+“ ako pomenovanie výrobku.

Z ďalších predložených dôkazov vyplynulo, že staršou ochrannou známkou bol v relevantnom období označovaný produkt určený na čistenie a potláčanie zápachu odpadovej vody, septikov, žump, latrín, potrubí, sifónov a čistiarní odpadových vôd. Z dôkazov možno určiť aj špecifikáciu tohto produktu, a to, že ide o biologický aktivátor vo forme prášku obsahujúci selektované kmene mikroorganizmov nepatogénneho charakteru, enzýmy a výživné látky. Zároveň z kópií etikety výrobku či letákov je zrejmé, že prípravok pod označením „BACTI+“ sa dlhodobo predáva na rovnaký spôsob a účel použitia. Odkazy na webové stránky www.farby.sk a www.poolman.sk s chemickými látkami svedčia o ponúkaní tohto výrobku na trhu s čističmi potrubí, kanalizácií a bazénov. Podobné informácie možno vyčítať aj zo stránky [heureka.sk](http://www.heureka.sk). Všetky dôkazy poukazujú zhodne na produkt označovaný staršou ochrannou známkou „BACTI+“ a na spoločnosť navrhovateľa.

Možno skonštatovať, že predložené dôkazné prostriedky, predovšetkým faktúry a letáky poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme, o trvaní používania (celé obdobie/podstatná časť relevantného obdobia od 1.3.2013 do 1.3.2018) a tiež o frekvencii (predložené faktúry sú len výberom a preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity navrhovateľa). Zrejmým spôsobom bolo navrhovateľom tiež preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky. Predložené dôkazné prostriedky zároveň poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky navrhovateľa na území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ je majiteľom staršej ochrannej známky „BACTI+“, ktorá je tvorená slovným prvkom „BACTI“ a znakom „+“, v slovnom vyjadrení *plus*.

Z preskúmania predložených dokladov navrhovateľom vyplýva skutočnosť, že staršia ochranná známka „BACTI+“ sa nachádzala na všetkých doložených faktúrach, posúdení produktu v podobe, v akej je zapísaná do registra ochranných známok. Dôkazy, ako kópia etikety, letáky, odkazy na webové stránky obsahujú už konkrétne vyobrazenie balenia produktu, a teda sa na nich nachádza slovný prvok „bacti+“ vyhotovený malými písmenami, prípadne písmenami v červenej farbe. Možno však konštatovať, že ide o minimálne odchýlky v stvárnení staršej ochrannej známky, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Zmenu farby písma a nahradenie veľkých písmen malými písmenami v používanej forme možno považovať len za určitú prípustnú modifikáciu, keďže slovný prvok „BACTI+“ je v používanej forme jasne identifikovateľný. Uvedené rozdiely v používanej forme, teda nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti možno považovať za preukázané skutočné používanie napadnutej **staršej ochrannej známky** „BACTI+“ na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom *„bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enzymatické prípravky na priemyselné účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske použitie“*

v triede 1 a k tovarom „*prípravky na čistenie odpadových rúr*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené možno považovať za preukázané, že staršia ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom v triedach 1 a 3, ktoré sú už skôr vyšpecifikované.

K tvrdeniu majiteľa (vyjadrenie z 18.10.2018) o tom, že nesúhlasí s doplnením dokladov na preukázanie používania staršej ochrannej známky navrhovateľom, pretože poukázanie v jeho vyjadrení k návrhu v zmysle, že „...v konaní zatiaľ ani nepreukázal či a v akom rozsahu v období posledných 5 rokov skutočnej používal svoju ochrannú známku „BACTI+“, čo býva bežné pri takýchto návrhoch a preto by mal v tomto smere svoje podanie dodatočne doplniť“, malo slúžiť len na poukázanie nedostatkov podaného návrhu navrhovateľom, úrad považuje za nutné uviesť, že preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky nie je obligatórnou podmienkou pri podaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Preskúmanie otázky skutočného používania staršej ochrannej známky sa vykonáva len na podnet a požiadavku majiteľa napadnutej ochrannej známky proti ktorej návrh smeruje. V takom prípade úrad vyzýval navrhovateľa, aby preukázal skutočné používanie jeho staršej ochrannej známky. Zákon č. 506/2009 o ochranných známkach platný do 13.1.2019 pritom nestanovoval žiadne konkrétne právne požiadavky na formu žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky. Úrad v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neskúma z úradnej moci, či sa staršia ochranná známka používala. Konanie navrhovateľa teda v posudzovanom prípade v žiadnom prípade nie je možné chápať ako dodatočné doplnenie či rozšírenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z.

Uvedené zmeny zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (zákon č. 291/2018 Z. z.) sa síce dotkli aj ustanovenia § 7 písm. a) upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, avšak len v tom zmysle, že ustanovenie pôvodne obsiahnuté v § 7 písm. a) bolo presunuté do ustanovenia § 7 písm. a) bodu 2. bez toho, aby sa akokoľvek zmenil obsah tohto ustanovenia. Vzhľadom na túto skutočnosť je však potrebné uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) posúdiť ako § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary, ktoré boli napadnuté návrhom:

v triede 1 – „*chemické prípravky na použitie v priemysle, poľnohospodárstve, lesníctve; záhradné chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na čistenie odpadových potrubí, žump, septikov a suchých záchodov; chemické prípravky na odstraňovanie tukov z odpadových potrubí, žump, septikov a suchých záchodov; bakteriálne prípravky iné ako na lekárske a veterinárne použitie; prípravky z mikroorganizmov iné ako na lekárske a veterinárne použitie; kultúry mikroorganizmov iné ako na lekárske a veterinárne použitie; enzymatické prípravky na priemyselné použitie; chemické prípravky na urýchľovanie kompostovania na záhradkách alebo v priemyselných kompostárňach; chemické prípravky na likvidáciu organických usadenín v jazerách a rybníkoch; chemické prípravky na zabránenie tvorby rias a siníc; chemické prípravky na znižovanie hodnôt fosforu, fosfátov, dusitanov alebo dusičnanov v jazerách a rybníkoch*“,

v triede 3 – „*čistiace a odmasťovacie prostriedky pre septiky a suché záchody, na čistenie odpadových potrubí, vaní, výleviek, podlahových vpustí, záchodových mís a mušlí; prípravky na odstraňovanie zápachu a*

znečistenia spôsobených domácimi zvieratami zahrnuté v tejto triede; prípravky na odstraňovanie škvrn z kobercov, čalúnenia a textilných tkanín“, a

v triede 5 – *„dezinfekčné prípravky; fungicídy, herbicídy; prípravky na ničenie škodcov“*.

Navrhovateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom:

v triede 1 – *„bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enzymatické prípravky na priemyselné účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske použitie“*,

v triede 3 – *„prípravky na čistenie odpadových rúr“*.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná v triede 1 pre *„bakteriálne prípravky iné ako na lekárske a veterinárne použitie; prípravky z mikroorganizmov iné ako na lekárske a veterinárne použitie, kultúry mikroorganizmov iné ako na lekárske a veterinárne použitie; enzymatické prípravky na priemyselné použitie“*. Tieto tovary možno na základe rovnakého účelu, povahy, výrobcu i spotrebiteľa považovať za tovary zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 1 *„bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enzymatické prípravky na priemyselné účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske použitie“*.

Ďalšie tovary napadnutej ochrannej známky *„chemické prípravky na použitie v priemysle, poľnohospodárstve, lesníctve; záhradné chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na čistenie odpadových potrubí, žúmp, septikov a suchých záchodov; chemické prípravky na odstraňovanie tukov z odpadových potrubí, žúmp, septikov a suchých záchodov; chemické prípravky na urýchľovanie kompostovania na záhradkách alebo v priemyselných kompostárňach; chemické prípravky na likvidáciu organických usadenín v jazerách a rybníkoch; chemické prípravky na zabránenie tvorby rias a siníc; chemické prípravky na znižovanie hodnôt fosforu, fosfátov, dusitanov alebo dusičnanov v jazerách a rybníkoch“* v triede 1 predstavujú tovary určené na čistenie potrubí, žúmp, jazierok septikov či čistenie a úpravu vody v jazerách a rybníkoch. Ide teda o prípravky, ktoré sú svojím účelom podobné so zapísanými tovarmi *„bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enzymatické prípravky na priemyselné účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske použitie“*. Zároveň možno tieto tovary vyhodnotiť ako konkurenčné, pretože skupina tovarov napadnutej ochrannej známky môže byť nahradená tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Z uvedeného vyplýva, že slúžia na rovnaký účel, sú ponúkané aj tým istým zákazníkom a rozširované sú zhodnými distribučnými kanálmi. Porovnávané tovary možno vyhodnotiť ako podobné.

Tovary napadnutej ochrannej známky *„čistiace a odmasťovacie prostriedky pre septiky a suché záchody, na čistenie odpadových potrubí, vaní, výleviek, podlahových vpustí, záchodových mís a mušlí“* v triede 3 možno súhrnne pomenovať ako čistiace prostriedky určené na čistenie odpadových rúr a potrubí. Tieto tovary možno na základe rovnakej povahy, účelu použitia, výrobcu s spotrebiteľa vyhodnotiť ako tovary zhodné so zapísanými tovarmi *„prípravky na čistenie odpadových rúr“* v triede 3 staršej ochrannej známky.

Ostatné tovary *„prípravky na odstraňovanie zápachu a znečistenia spôsobených domácimi zvieratami zahrnuté v tejto triede; prípravky na odstraňovanie škvrn z kobercov, čalúnenia a textilných tkanín“* v triede 3 zapísané pre napadnutú ochrannú známku je možné považovať za tovary podobné so zapísanými tovarmi

„prípravky na čistenie odpadových rúr“ v triede 3 staršej ochrannej známky. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že tieto tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v obchodoch s čistiacimi prípravkami a ďalšími výrobkami používanými na čistenie a úpravu povrchov) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel

Tovary „dezinfekčné prípravky, fungicídy“ v triede 5 napadnutej ochrannej známky možno považovať za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 1 „bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enzymatické prípravky na priemyselné účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske použitie“. Tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku možno charakterizovať ako prípravky vo forme krémov, tekutín, gélov alebo práškov určených na odstránenie plesní, na dezinfekciu, teda podobne ako pri tovaroch z triedy 1 ide o vyvolanie biologickej či chemickej reakcie s cieľom vyčistiť rôzne povrchy, odstrániť nežiaduce mikroorganizmy či zlepšiť kvalitu napr. vody. Zapísané tovary v triede 1 pre staršiu ochrannú známku môžu svojím rozsahom pokrývať aj tovary v triede 5 napadnutej ochrannej známky. Ide teda o výrobky, ktoré môžu mať rovnakých výrobcov, účel použitia, môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach a môžu mať rovnaký okruh spotrebiteľov.

Tovary napadnutej ochrannej známky „herbicídy, prípravky na ničenie hmyzu“ v triede 5 možno tiež považovať za podobné s tovarmi zapísanými v triede 1 staršej ochrannej známky, pretože v prípade prípravkov tovarov napadnutej ochrannej známky ide o prípravky všeobecne určené na ničenie škodlivého hmyzu alebo ide o prípravky na ničenie burín v poľnohospodárstve. S podobným účelom a spôsobom fungujú aj tovary zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku v triede 1, ktoré predstavujú rôzne bakteriálne či biologické prípravky, čiže ide o látky/chemikálie, ktorých úlohou je potláčať rozmnožovanie rôznych drobných škodlivých organizmov. Tieto tovary teda môžu mať podobný účel i spôsob použitia, môžu byť distribuované rovnakými kanálmi a tiež môžu byť dostupné na rovnakých predajných miestach.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 243371)

Staršia ochranná známka (OZ 211438)

BioBacti

BACTI+

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej napadnutej ochrannej známky tvorenej zloženým slovným prvkom „BioBacti“, v ktorom je práve veľkými písmenami „B“ na začiatku slova a písmenom „B“ v strede slova z vizuálneho hľadiska upozornené na výrazy „Bio“ a „Bacti“.

Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „BACTI+“, vyhotoveným veľkými písmenami a ukončeným diakritickým znamienkom „+“.

Označenie napadnutej ochrannej známky obsahuje celý slovný prvok „BACTI“ staršej ochrannej známky. Napriek tomu, že slovný prvok „Bacti“ je umiestnený v označení napadnutej ochrannej známke až za slovným prvkom „Bio“, je nutné skonštatovať, že táto odlišnosť neovplyvní vizuálne vnímanie spotrebiteľa v takej miere, aby bolo možné konštatovať ich nepodobnosť. Obsiahnutie zhodného slovného prvku „Bacti/BACTI“ je v porovnávaných označeniach dobre postrehnuteľné a zreteľné, aj keď sa nenachádzajú zhodne na začiatkoch porovnávaných označení, a výraz „Bio“ z označenia napadnutej ochrannej známky a znamienko „+“ nepredstavujú prvky, ktoré by výrazným spôsobom zasiahli do vizuálneho vnímania označení spotrebiteľom.

Vzhľadom na uvedené je možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ bude obe označenia vizuálne vnímať najmä prostredníctvom slovných prvkov „Bacti/BACTI“, cez ktoré môže spätne na označenie

odkázat, a ktoré sú v porovnávaných označeniach zhodné. Túto skutočnosť a na nej založenú čiastočnú vizuálnu podobnosť označení nedokáže potlačiť ani rozdiel vo výraze „Bio“ v označení napadnutej ochrannej známky na jej začiatku a v prvku „+“ staršej ochrannej známky na jej konci.

Z **fonetického hľadiska** bude označenie napadnutej ochrannej známky interpretované ako trojslabičné slovo „bio-bac-ti“, a označenie staršej ochrannej známky bude reprodukované tiež ako trojslabičné slovo „bac-ti-plus“, prípadne pri vynechaní reprodukcie znamienka „plus“ len ako „bac-ti“. Je potrebné uviesť, že dĺžka fonetickej reprodukcie porovnávaných označení pre priemerného spotrebiteľa je rovnaká. Rozdiely v reprodukcii slabík „bio/plus“ nie sú spôsobilé prekonať fonetickú podobnosť označení, a to aj pri zvážení skutočnosti, že nebudú reprodukované na rovnakých pozíciách v označeniach, spočívajúcu v tom, že pri vyslovení napadnutej ochrannej známky a aj staršej ochrannej známky zaznie v podstate päť rovnakých hlások (dve slabiky „bac-ti“), a preto aj v tomto porovnaní možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti.

Napokon **zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade označenia napadnutej ochrannej známky je potrebné vychádzať z toho, že slovo „BioBacti“ je vytvorené spojením slov „bio“ a „bacti“. Výraz „bio“ predstavuje bežnú skratku či v zložených slovách prvú časť s významom *vyrobený s použitím prírodných látok*. Časť označenia napadnutej ochrannej známky „bacti“ bude priemerný spotrebiteľ aj bez znalosti cudzieho jazyka spájať významovo so slovami *bakteriálny, baktericídny, bakteriologický*.

V označení tvoriacom staršiu ochrannú známku „BACTI+“ možno zhodne ako v napadnutej ochrannej známke vyčleniť časť „bacti“ so zhodným významom. Diakritické znamienko „+“ (v slovnej reprodukcii „plus“) nachádzajúce sa za slovným výrazom bude spotrebiteľom vnímané ako výraz naznačujúci *vyššiu úroveň, signalizujúci prospešnosť či vyšší účinok*.

K zhodnej časti označení „bacti“ je nutné uviesť, že napriek tomu, že vo vzťahu k zapísaným tovarom (tr. 1, 3, 5) tento výraz naznačuje možnú súvislosť s *baktériami, bakteriálnym, baktericídny, bakteriologickým*, tak nejde o bežne zaužívanú skratku týchto slov. Z dostupnej literatúry je známe, že zaužívanú a používanú skratku od slov *bakteriálny, baktericídny* predstavuje výraz *bact.* (napr. <https://www.dictionary.com/browse/bact->). Z tohto dôvodu je možné zhodnej časti porovnávaných označení „Bacti/BACTI“ prisúdiť istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Zostávajúce prvky v porovnávaných označeniach „bio“ vs „+“ vzhľadom na to, že ide o výrazy vo vzťahu k zapísaným tovarom bez rozlišujúcej spôsobilosti, t. j. výrazy poukazujúce na možnú vyššiu kvalitu, vlastnosť tovarov, signalizujúce, že výrobky obsahujú niečo navyše/bio//plus.

Nie je možné súhlasiť s argumentáciou majiteľa o tom, že označenie napadnutej ochrannej známky je tvorené fantazijnou zloženinou predpony „Bio“ a koncovky „Bacti“. Ako už bolo vysvetlené, predpona „bio“ predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, na jej základe nie je spotrebiteľ reálne schopný odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu. Ide o výraz s jasne definovaným významom známym širokej spotrebiteľskej verejnosti, keďže v súčasnosti je mimoriadne obľúbený nákup nie len potravinových či kozmetických výrobkov v biokvalite, ale aj rôznych čistiacich a dezinfekčných prípravkov, ktoré sú vyrábané na báze rôznych organických olejov, solí či iných prírodných ingrediencií.

Na základe posúdenia sémantického hľadiska kolíznych označení je nutné uviesť, že významovo ich spája a vysokú mieru podobnosti vyvoláva spoločná časť označení „bacti“, ktorá, ako už bolo uvedené, má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Ďalšie prvky, ktoré tvoria porovnávané označenia „bio“ vs „+“ predstavujú prvky svojím významom tiež podobné, ktoré sú navyše vo vzťahu ku kolíznymi tovarom bez rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať vyšší stupeň sémantickej podobnosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti

medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V prípade zapísaných tovarov pre napadnutú ochrannú známku a tiež tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je nutné uviesť, že ide o tovary určené najmä pre širokú spotrebiteľskú verejnosť, i keď nemožno vylúčiť ani záujem odbornej verejnosti, najmä čo sa týka tovarov zapísaných v triede 1, a preto možno mieru pozornosti spotrebiteľa vyhodnotiť ako priemernú až vyššiu.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámery je potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy predovšetkým zhodný výraz „Bacti/BACTI“, ktorý vystupuje v napadnutej ochrannej známke v takom postavení, na základe ktorého bola konštatovaná podobnosť zo všetkých troch posudzovaných hľadísk. Zároveň bol tento slovný prvok posúdený ako jediný prvok nachádzajúci sa v porovnávaných označeniach s určitou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom napadnutej ochrannej známky aj staršej ochrannej známky. Zistený rozdiel medzi porovnávanými označeniami „bio“ vs „+“ sa prejavuje pri každom z posudzovaných hľadísk len v minimálnej miere, a preto tento rozdiel nie je dostatočný na to, aby priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov, ktorý ich výberu bude venovať aspoň priemernú až vyššiu mieru pozornosti, a ktoré boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, napadnutú ochrannú známku a staršiu ochrannú známku navzájom od seba odlišil. Zároveň bolo skonštatované, že v prípade prvkov „bio/+“ ide zhodne o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sú nositeľmi informácie poukazujúcej na možnú vyššiu kvalitu či vlastnosť výrobkov.

V danom prípade teda zistený rozdiel medzi porovnávanými označeniami nepreváži existujúcu zhodu medzi nimi v slovnom prvku „Bacti/BACTI“, na základe čoho možno skonštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať obe označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto spotrebiteľ väčšinou odkazuje na označenie pomocou dominantného rozlišujúceho prvku, ktorý mu zostal v pamäti a ktorý v posudzovanom prípade predstavuje zhodná časť označení „BACTI“.

Pri posudzovaní otázky pravdepodobnosti asociácie označenia napadnutej ochrannej známky s označením staršej ochrannej známky je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojených subjektov, a to napriek ďalším prvkom, ktoré tieto označenia obsahujú. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je v danom prípade potrebné konštatovať, že porovnávané označenia obsahujú zhodný spoločný prvok „Bacti/BACTI“, na základe ktorého môže dochádzať k vzniku asociácie medzi nimi.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná 29.9.2016, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

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 výlučky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zľú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je 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 jednotlivito v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že označenie napadnutej ochrannej známky „BioBacti“ bolo prihlásené s úmyslom neoprávnené ťažiť z podobnosti s označením „BACTI+“, ktoré má navrhovateľ od roku 2005 zapísané ako ochrannú známku.

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

1. Kópiu rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica z 3.10.2017, sp. zn. 12CbPv/5/2016-263 a kópiu rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 43CoPv/9/2018 z 15.11.2018 - z kópie rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, v ktorom spoločnosť navrhovateľa FINECON, s.r.o. vystupuje v pozícii žalobcu a spoločnosť Chem expres, s.r.o., a Ing. Milan Dimunov, CSc. COMPO, na strane žalovaných. Okresný súd žalovaným zakázal používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“ pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež im zakázal výrobky s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať alebo inak ponúkať. Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica. K uvedeným rozsudkom je nutné uviesť, že na strane žalovaných vystupovali iné subjekty, ako v predmetnom prípade a taktiež sa rozsudok týkal odlišných označení, ako je napadnutá ochranná známka „BioBacti“.
2. Čestné prehlásenie spoločnosti BAKTOMA spol. s r.o., Velká Bystrice z 18.10.2017 – z prehlásenia vyplýva, že česká firma BAKTOMA spol. s r. o., vyrábala a dodávala bakteriálne výrobky pod označením Bactisan na slovenský trh, pričom priamymi odberateľmi na trhu v SR boli firmy Chem expres s.r.o. a ProECO s.r.o. V prehlásení sa opäť uvádza výrobok s odlišným označením „Bactisan“ a tiež sa viaže na iné subjekty ako v predmetnom prípade.
3. Kópiu rozhodnutia ÚPV SR z 26.11.2015, sp. zn. POZ 821-2009/Z-505-2015 – rozhodnutím bola zamietnutá prihláška ochrannej známky POZ 821-2009 „BACTISAN“, prihlasovateľov Chem expres, s.r.o., a Ing. Milan Dimunov, CSc. COMPO, ide opäť o iné subjekty, ako je majiteľ napadnutej ochrannej známky a iné označenie, ako je predmetom posudzovania v podanom návrhu.
4. Printscreen internetovej stránky www.baktoma.cz – na stránke českej spoločnosti v časti Informace pro vás je odkaz na slovenskú spoločnosť Baktoma.sk.
5. Printscreen internetovej stránky www.baktoma.sk.
6. Kópiu výpisu z registra UPV ČR o OZ č. 353815 „BioBacti“ - doklad z registra českého úradu hovoriaci o tom, že bola zapísaná do registra ochranná známka „BioBacti“, s dátumom prednosti od 8.2.2016, pre tovary v triedach 1, 3 a 5 a pre majiteľa BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystrice, Česká republika.
7. Kópiu výpisu z registra ochranných známk UPV ČR o OZ č. 353816 „ExtraBacti“ – doklad z registra českého úradu hovoriaci o tom, že bola zapísaná do registra ochranná známka „ExtraBacti“, s

dátumom prednosti od 8.2.2016, pre tovary v triedach 1, 3 a 5 a pre majiteľa BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika.

8. Kópiu výpisu z registra ochranných známk ÚPV SR o OZ č. 243371 „BioBacti” – predstavuje doklad o zápise OZ „BioBacti” do registra ochranných známk pre majiteľa BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o. s dátumom prednosti od 9.2.2016, a pre tovary v triedach 1, 3 a 5.
9. Portfólio produktov českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r.o. – kópia výpisu internetovej stránky českej spoločnosti obsahuje spoločnosťou ponúkané výrobky.
10. Kópiu výpisu internetového obchodu www.proecosan.sk, kópiu výpisu internetového obchodu www.activsan.sk, prevádzkovaných spoločnosťou PROECO s.r.o., kópiu výpisu internetového obchodu www.dokosika.sk prevádzkovaného spoločnosťou RETRO LC s.r.o., kópiu internetového obchodu www.oasis.sk prevádzkovaného spoločnosťou OASIS s.r.o., kópiu výpisu internetového obchodu www.bugy.sk, www.amddrogeria.sk, www.lacnepotreby.sk, www.vrabciak.sk – výpismi poukazoval navrhovateľ na skutočnosť, že na Slovensku výrobky českej spoločnosti BACTOMA spol. s r.o., predávajú aj iné subjekty, a odkazy na ich webové stránky česká spoločnosť na svojej internetovej stránke neuvádza. Tieto výpisy zahŕňajú fotografie výrobkov s názvami BACTISAN, AKTIVSAN, PIP PLUS, teda výrobky určené na čistenie septikov, žump, jazierok atď. Výrobok s označením „BioBacti” sa vo výpisoch nenachádza.
11. Kópiu všeobecných obchodných podmienok www.baktoma.cz a www.baktoma.sk, kópiu časti stránok www.baktoma.cz a www.baktoma.sk Rady a tipy, kópiu titulnej stránky www.baktoma.cz a www.baktoma.sk – ktorými kvôli ich obsahovej podobnosti navrhovateľ poukazoval na prepojenie týchto spoločností.
12. Kópie článkov zo stránky www.baktoma.cz a www.baktoma.sk z obdobia 12.2.2018 až 5.5.2018, pričom články na slovenskej stránke sú takmer doslovným prekladom článkov publikovaných na českej stránke. Vzhľadom na to, že obe spoločnosti ponúkajú rovnaký sortiment výrobkov, možno predpokladať aj od tejto skutočnosti odvíjajúci sa podobný obsah článkov či rád pre spotrebiteľov.

Na základe predložených dôkazov navrhovateľom možno skonštatovať, že poukazujú na existenciu českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., ktorej obchodné meno je podobné s obchodným menom majiteľa napadnutej ochrannej známky BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o. Rovnako na základe dokladov možno uviesť, že na stránke českej spoločnosti je uvedený odkaz na slovenskú spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky, a ako veľmi podobné pôsobia aj samotné webové stránky týchto spoločností, najmä čo sa týka ich grafického usporiadania a ich obsahovej podoby. Kópie fotografií výrobkov z ponúk spoločností poukazujú okrem iných aj na výrobok označovaný ako „BACTISAN”, avšak nie na výrobok s označením „BioBacti”, ktoré je predmetom posudzovania uplatneného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Ako dôkaz vzájomného prepojenia spoločností BAKTOMA spol. s r. o., a BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., navrhovateľ uviedol skutočnosť, že česká spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., si v Českej republike 8.2.2016 podala prihlášky ochranných známk s označením „ExtraBacti“ a „BioBacti“, a následne v ten istý mesiac si spoločnosť majiteľa BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., podala prihlášky ochranných známk „ExtraBacti“ a „BioBacti“ v ÚPV SR, a to s úplne zhodným zoznamom tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prepojenie medzi spoločnosťami nebolo preukázané, tak podanie českých prihlášok, ktoré sa môže zdať ako nie náhodné, a podanie slovenských prihlášok so zhodnými označeniami, takmer v rovnakom čase, nemožno považovať vo vzťahu k posúdeniu konania prihlasovateľa pri podaní prihlášky za relevantné.

Podľa predložených dôkazov je zřejmé, že česká spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., uvádzala na svojej webovej stránke odkaz na spoločnosť majiteľa BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., avšak navrhovateľ jednoznačnými dôkazmi nepreukázal, že by išlo o spoločnosti, ktoré by boli personálne či majetkovo prepojené. Možno skonštatovať, že navrhovateľ na preukázanie nie dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky predkladal doklady, ktoré sa viažu na označenie „BACTISAN“ a nie na „BioBacti“, a z obsahu ktorých by malo byť zřejmé prepojenie českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., so spoločnosťou Chem expres, s. r. o., a Ing. Milan Dimunov, CSc. COMPO. Jediné prepojenie na spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., vyplývajúce z dôkazov navrhovateľa, je však len odkaz na webovú stránku majiteľa uvedený na webovej stránke českej spoločnosti.

Navrhovateľ svoje tvrdenia nepreukázal a teda nepredložil také doklady, ktoré by priamo poukazovali na nečestné správanie prihlasovateľa označenia napadnutej ochrannej známky.

Analogicky možno vyhodnotiť aj predložené rozsudky z Okresného súdu Banská Bystrica a Krajského súdu Banská Bystrica, ktoré preukazujú, že spoločnosť navrhovateľa FINECON, s. r. o., v nich vystupuje v pozícii žalobcu a spoločnosť Chem expres, s. r. o., a Ing. Milan Dimunov, CSc. COMPO, na strane žalovaných, pričom Okresný súd žalovaným zakázal používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“ pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež im zakázal výroby s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať alebo inak ponúkať. Tu je potrebné zdôrazniť, že žaloba bola podaná až 6.10.2016, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky - 9.2.2016. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú smeroval proti označeniu napadnutej ochrannej známky „BioBacti“, ktorej majiteľom je spoločnosť BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., t. j. na strane žalovaných vystupovali iné subjekty, ako v predmetnom prípade a taktiež sa rozsudok zaoberal odlišnými označeniami (BACTISAN), ako je napadnutá ochranná známka „BioBacti“.

Na základe predložených dôkazov teda nemožno považovať za preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel o skutočnosti, že českej spoločnosti slovenský súd zakázal používanie označenia BACTISAN a BACTI, čo by mohlo poukazovať na jeho špekulatívne konanie s ohľadom na túto vedomosť. Vzhľadom na to, že dôkazy nepreukazujú, že by majiteľ bol akýmkoľvek spôsobom či už personálne, alebo ekonomicky prepojený so spoločnosťou, ktorá mala spor s navrhovateľom, tak potom podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky nemožno považovať za konanie v zlej viere a so špekulatívnym zámerom.

Súhrnne možno uviesť, že navrhovateľ predloženými dôkazmi naznačil možné prepojenie spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky s českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., avšak okrem odkazov na webové stránky a ich porovnanie, navrhovateľ nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by relevantným spôsobom preukázal toto prepojenie. Rozsudky Okresného súdu, Krajského súdu Banská Bystrica, ako aj predloženie rozhodnutia ÚPV SR sa zhodne týkajú navrhovateľa – spoločnosti FINECON, s. r. o., ktorý v rozsudkoch vystupuje v pozícii žalobcu a v rozhodnutí ÚPV SR v pozícii podávateľa pripomienok, avšak subjekty predstavujúce žalovaných, prípadne prihlasovateľov ochrannej známky „BACTISAN“ - Chem expres, s. r. o., a Ing. Milan Dimunov, CSc. COMPO, sa nestotožňujú s majiteľom napadnutej ochrannej známky BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o. Len samotné tvrdenie navrhovateľa o prepojení spoločností na základe doložených dôkazov nemožno považovať za relevantné, teda také, na základe ktorých by bolo možné konštatovať zlú vieru prihlasovateľa, prípadne jeho nečestný zámer.

V závere možno uviesť zhrnutie, že v konaní nebolo preukázané, že by bol majiteľ napadnutej ochrannej známky personálne či ekonomicky prepojený s českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., doklady nepreukazovali vedomosť majiteľa o skorších ochranných známkach navrhovateľa a nepoukazovali ani na zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Napokon treba uviesť, že konštatovaná zhodnosť označení v slovnom prvku „Bacti/BACTI“ bez splnenia predchádzajúcich kritérií nie je spôsobilá preukázať, že majiteľ nekonal v dobrej viere.

Možno teda skonštatovať, 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky na základe tohto ustanovenia považovať za dôvodný.

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:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliachska
831 02 Bratislava 3

Ing. Miroslav Labudík, patentový zástupca
Jesenského 1170/14
024 04 Kysucké Nové Mesto 1