



Banská Bystrica 30. 3. 2020
POZ 2511-2018/N-18-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FINECON, s. r. o., Rybníčná 42, 831 06 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Activsan“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.11.2018 prihlasovateľom PROECO s. r. o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2511-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.1.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Activsan“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2511-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.4.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 1, 3 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že zverejnené označenie nebolo prihlásené v dobrej viere, ale s cieľom získať neoprávnený prospech z výlučných práv k označeniu, ktoré neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena označenia namietateľa.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom ochrannej známky „BACTI+“ č. 211438 a výrobcom prípravku s rovnakým označením, ktorý sa stal jeho významným artiklom. Ochrannou známkou „BACTI+“ namietateľ označuje tovary identické a podobné s tými, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie „Activsan“. Namietateľ tiež poukázal na to, že bývalý obchodný spolupracovník namietateľa prostredníctvom spoločnosti Chem expres, s. r. o., a pána D. podali prihlášku ochrannej známky „BACTISAN“, číslo spisu POZ 821-2009, ktorá bola na základe pripomienok podaných namietateľom rozhodnutím úradu zamietnutá v roku 2015 z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere.

Namietateľ sa následne v roku 2016 rozhodol brániť svoje práva aj podaním žaloby na ochranu proti nekalej súťaži a na ochranu práv z ochrannej známky. Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol, že konanie spoločnosti Chem expres s. r. o. a pána D. napĺňa znaky skutkovej podstaty nekalej súťaže a bolo im zakázané používať označenie „BACTISAN“. Krajský súd v Banskej Bystrici uvedený rozsudok potvrdil.

Spoločnosti Chem expres s. r. o. a pánu D. dodávala prípravky označené „BACTISAN“ spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o. z Českej republiky a podľa namietateľa ich táto spoločnosť dodávala aj prihlasovateľovi. Preto podľa namietateľa prihlasovateľ vedel aj o uvedenom súdnom konaní. Dôkazom jeho vedomosti o súdnych sporoch sú aj výzvy, ktoré zaslal prihlasovateľ namietateľovi. Informácie

prihlasovateľa o produktovom rade „ACTIVSAN“, obsiahnuté vo výzvach doručených namietateľovi, posúdil namietateľ ako nepravdivé.

Namietateľ tiež uviedol, že na webovej stránke prihlasovateľa je informácia, že „ACTIVSAN“ je nový „BACTISAN“ a tiež dizajny výrobkov sú veľmi podobné. Prihlasovateľ nadviazal na nekalosúťažné konanie spoločnosti Chem expres s. r. o. a pána D. a ponúka prípravky s označením „BACTISAN“, pričom postupne prechádza od tohto označenia k označeniu „ACTIVSAN“. Výrobok „ACTIVSAN“ má na obale označenie distribútora PROECO s. r. o., ale EAN kód je totožný s kódom používaným na výrobku „BACTISAN“ a patrí spoločnosti Chem expres s. r. o. Namietateľ v súvislosti s uvedeným predložil rad výtlačkov z webových stránok predajcov prípravkov s označením „ACTIVSAN“/„BACTISAN“ a fotografií uvedených výrobkov.

Namietateľ sa ďalej zaoberal porovnaním výrobkov označených „ACTIVSAN“ a „BACTISAN“ obsiahnutých na predložených fotografických snímkach a uviedol, že dizajny obalov výrobkov namietateľa a prihlasovateľa sú zameniteľné. Spotrebiteľ si môže oba výrobky zameniť, čím môže byť uvedený do omylu o pôvode výrobkov aj o samotnom výrobcovi.

Namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia šesť dní po vydaní rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici a aj webovú stránku si založil po rozhodnutí prvostupňového súdu. Konanie prihlasovateľa tak namietateľ posúdil ako účelné a cielené. Prihlasovateľ obišiel súdny zákaz používania označenia obsahujúceho slovo „BACTISAN“ spôsobom, ktorý je nekalosúťažný a v rozpore s dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom. Z uvedeného vyvodil namietateľ záver, že prihlasovateľ prihlášku zverejneného označenia „Activsan“ nepodal v dobrej viere.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že Okresný súd v Banskej Bystrici v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia uložil spoločnosti prihlasovateľa povinnosť zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTISAN“, „BACTI“ a „ACTIVSAN“ na území Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal úrad o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia „Activsan“, číslo spisu POZ 2511-2018, v celom rozsahu.

Podaním z 10.4.2019 namietateľ doplnil dôkazy k predmetným námietkam o CD nosič obsahujúci videonahrávku.

Listom úradu z 19.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.8.2019 uviedol, že podanie namietateľa je identické s návrhom na vydanie neodkladného opatrenia a s návrhom vo veci samej, ktoré namietateľ inicioval voči prihlasovateľovi. Tvrdenia namietateľa obsiahnuté vo všetkých podaniach nie sú podľa prihlasovateľa založené na pravde. Prihlasovateľ poukázal na svoje vyjadrenie k žalobe, ktoré aj predložil.

Argumenty z predmetného súdneho konania prihlasovateľ zhrnul a poukázal na nasledovné. Namietateľ sa prostredníctvom označenia „BACTISAN“ snaží prepojiť prihlasovateľa s tvrdeným porušením práv k jeho ochrannej známke „BACTI+“. Prihlasovateľ zdôraznil, že nemal a nemá žiadne personálne či ekonomické prepojenie so spoločnosťou Chem expres s. r. o. Súdne konanie sp. zn. 12CbPv/5/2016 je o odlišnom predmete práva – týka sa označenia „BACTISAN“ – a zároveň prihlasovateľ nebol subjektom tohto konania. O predmetnom súdnom konaní sa dozvedel od výrobcu BAKTOMA spol. s r. o. a prestal výrobky s označením „BACTISAN“ distribuovať na územie Slovenskej republiky.

Podľa názoru prihlasovateľa sa namietateľ neustále pokúša prepojiť označenia „BACTISAN“ a „Activsan“, pričom každý produkt bol samostatný a dodávaný na slovenský trh rôznymi dodávateľmi s využitím grafiky od výrobcu. Použitie grafických prvkov nebolo nikdy nijakým rozhodnutím zakázané, rozsudok voči spoločnosti Chem expres s. r. o. a p. D. sa týkal len slovných označení „BACTI+“ a „BACTISAN“. Namietateľ má chránený slovný prvok „BACTI+“, ktorý je podľa rozhodnutia súdu zameniteľne podobný s označením „BACTISAN“.

Prihlasovateľ túto skutočnosť akceptoval a priniesol na trh nový produktový rad s novým a úplne odlišným názvom „Activsan“.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ podal návrh neodkladného opatrenia, ktorému súd v celom rozsahu vyhovel, vydal uznesenie o neodkladnom opatrení sp. zn. 16CbPv/6/2019, ktorým prihlasovateľovi uložil povinnosť zdržať sa používania označení obsahujúcich jednotlivito slová BACTISAN, BACTI a ACTIVSAN na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež zákaz výroby s takýmto označením tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať. Proti uvedenému uzneseniu podal prihlasovateľ podľa jeho vyjadrenia odvolanie.

Prihlasovateľ zdôraznil, že je presvedčený o nezameniteľnosti označení „BACTI+“ a „Activsan“ a o tom, že použitím označenia „Activsan“ neporušuje práva namietateľa k jeho ochrannej známke „BACTI+“. Dizajn etikiet namietateľa nie je predmetom formálnej ochrany prostredníctvom jeho zápisu do registra ochranných známok, a preto dizajn etikiet prihlasovateľa, ktorý predstavuje duševné vlastníctvo výrobcu produktov – spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, neporušuje žiadne zapísané formálne práva namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že po oboznámení sa s celkovým znením uznesenia, ktoré obsahuje i zákaz používať označenie „Activsan“, nariadenie súdu rešpektuje a vykonal všetky kroky vedúce k ukončeniu používania označenia „Activsan“. Výrobky s týmto označením nevyrába, nedováža, neskladuje, nedistribuuje, nepredáva a neponúka od mája roku 2019.

Pri označení „Activsan“ nedochádza k naplneniu skutkovej podstaty generálnej klauzuly nekalej súťaže, zo strany prihlasovateľa nedochádza ku klamlivému označovaniu tovarov ani k parazitovaniu na povesti namietateľa.

Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásením označenia „Activsan“ sa nedopustil nijakého konania v zlej viere ani nekalosúťažného konania tvrdeného namietateľom. Z podania námietok nevyplýva existencia dobrého mena označenia namietateľa ani spôsob, akým má označenie „Activsan“ z tvrdeného dobrého mena, resp. z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „BACTI+“ ťažiť. Namietateľ nepreukázal ani prihlásenie zverejneného označenia s úmyslom získať nespravodlivú výhodu alebo zo špekulatívnych dôvodov. Podanie prihlášky zverejneného označenia nebolo konaním so zlým úmyslom. Prihlasovateľ sa snažil odlišiť prihlásením označenia odlišného od ochrannej známky namietateľa, ktoré spotrebitelia ľahko identifikujú ako skratku označenia „Aktivátor sanácie“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ podal žalobu na ochranu proti nekalej súťaži, pričom použil identické argumenty a dôkazy ako v konaní o námietkach, preto navrhol, aby úrad konanie o námietkach prerušil do ukončenia súdneho konania. Ak sa úrad s návrhom prihlasovateľa nestotožní, prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

Namietateľ si listom doručeným úradu 16.8.2019 vyžiadal zaslanie vyjadrenia prihlasovateľa k predmetným námietkam.

Listom z 5.9.2019 bolo vyjadrenie prihlasovateľa zaslané namietateľovi a 19.11.2019 bolo úradu doručené vyjadrenie namietateľa spolu s kópiou uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým bolo uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici s číslom konania 16CbPv/6/2019-138 potvrdené. Namietateľ zároveň vyslovil názor, že s návrhom prihlasovateľa na prerušenie konania o námietkach nesúhlasí.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Activsan“, číslo spisu POZ 2511-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.11.2018 prihlasovateľom PROECO s. r. o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš, a zverejnená vo Vestníku úradu 8.1.2019 pre tovary a služby v triedach 1, 3 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FINECON, s. r. o., Rybníčná 42, 831 06 Bratislava, odôvodnil podanie predmetných námietok tým, že prihlasovateľ vedel o súdnom konaní, v ktorom bolo spoločnosti Chem expres s. r. o. a pánu D. zakázané používať akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“. Prihlasovateľ rovnako ako spoločnosť Chem expres s. r. o. distribuoval na území Slovenskej republiky prípravky označené „BACTISAN“, pochádzajúce od českej spoločnosti Baktoma. Prihlasovateľ obišiel súdny zákaz spôsobom, ktorý je nekalosúťažný a v rozpore s dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom, keď označenie „Bactisan“ nahradil označením „Activsan“. Namietateľ tak vyjadril presvedčenie, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky „Activsan“ nekal v dobrej viere.

Namietateľ poukázal na súdne konanie (uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia z 3.4.2019, sp. zn. 16CbPv/6/2019 – 138) a prihlasovateľ v tejto súvislosti vo svojom vyjadrení uviedol, že sa proti rozhodnutiu okresného súdu odvolal, a preto navrhol, aby úrad konanie o námietkach prerušil do ukončenia uvedeného súdneho konania. Namietateľ s požiadavkou prihlasovateľa nesúhlasil a súčasne predložil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým už bolo rozhodnutie okresného súdu potvrdené. K uvedenému možno navyše uviesť, že predmetné súdne konanie nebolo dôvodom na prerušenie konania o námietkach podľa § 51 ods. 9 zákona o ochranných známkach, preto úrad konanie neprerušil.

Námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných znáмок podaných v nie dobrej viere, resp. *vice versa* v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekal pri podaní prihlášky v dobrej viere. Zároveň musí byť namietateľ osobou, ktorá je podaním takejto prihlášky ochrannej známky dotknutá na svojich právach.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, a to napriek tomu, že si je vedomý neetickosti alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Namietateľom boli spolu s odôvodnením podaných námietok predložené nasledujúce doklady:

1. Rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 821-2009/Z-505-2015 z 26.11.2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „BACTISAN“ prihlasovateľa Chem expres, s. r. o., Topoľčany, a pána Ing. Milana D., CSc., COMPO, Prievidza, na základe pripomienok podaných spoločnosťou FINECON s. r. o. (v predmetnom konaní namietateľ) z dôvodu, že označenie „BACTISAN“ bolo predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere; napadnuté označenie a jeho majitelia sa líšia od zverejneného označenia a prihlasovateľa v predmetnom konaní;
2. Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica z 3.10.2017, sp. zn. 12CbPv/5/2016-263, a rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 15.11.2018, sp. zn. 43CoPv/9/2018-504, v ktorých spoločnosť namietateľa v pozícii žalobcu žalovala spoločnosť Chem expres, s. r. o., a Ing. Milana D., CSc., COMPO. Okresný súd žalovaným zakázal používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“ pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky určené pre septiky, žumpy a čističky odpadových vôd a taktiež im zakázal výroby s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať. Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica. K uvedeným rozsudkom je nutné uviesť, že na strane žalovaných vystupovali iné subjekty, ako sú účastníci konania v predmetnom prípade, a rozsudky sa týkali označení „BACTISAN“ v. „BACTI+“, zatiaľ čo v predmetnom konaní o námietkach je zverejneným označením „Activsan“.
3. Čestné vyhlásenie spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika, z 18.10.2017 – z ktorého vyplýva, že česká firma BAKTOMA spol. s r. o. vyrábala a dodávala bakteriálne výrobky pod označením „Bactisan“ na slovenský trh, pričom priamymi odberateľmi boli firmy Chem expres s. r. o. a ProECO s. r. o. Vo vyhlásení sa opäť uvádza výrobok s odlišným označením - „Bactisan“ a tiež sa viaže na iné subjekty než sú účastníci konania v predmetnom prípade.

4. Výzvy na zdržanie sa protiprávneho konania, adresované namietateľovi od prihlasovateľa a jeho právneho zástupcu, datované 3.1.2019 a 12.2.2019. Uvedené výzvy predložil namietateľ ako dôkaz o vedomosti prihlasovateľa o nekalosúťažnom konaní spoločnosti Chem expres, s. r. o., a pána D.
5. Výtlačky z rôznych webových stránok:
- výsledky vyhľadávania „activsan proeco“ z internetového vyhľadávača obsahujúce vyobrazenia rôznych a rozlične označených výrobkov, medzi ktorými sú vyobrazené aj prípravky označené „ACTIVSAN Septik“, „ACTIVSAN Kompost“, „ACTIVSAN Sifón“, „ACTIVSAN Latrína“, „BACTISAN Septik“, „BACTISAN Zazimovač“, „BACTISAN Domová ČOV“, vytlačené 17.1.2019, z uvedeného nie je možné určiť kedy boli vyobrazené produkty propagované či ponúkané na predaj;
 - výtlačok zo stránky www.youtube.com zobrazujúci produkt označený „BACTISAN Septik“, pod ktorým je uvedené „Baktérie do žumpy, septiku, ČOV, latríny, sifónu, kompostu a rybníkov. www.proecosan.sk“, zverejnené 12.5.2016 – teda v čase pred vydaním rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica z 3.10.2017, sp. zn. 12CbPv/5/2016-263, ktorým bolo spoločnosti Chem expres, s. r. o., a Ing. Milanovi D., CSc., COMPO, zakázané používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“;
 - výpis registrácie doménového mena „activsan.sk“ zo stránky www.whois.com, podľa ktorého bolo doménové meno „activsan.sk“ vytvorené 1.9.2017 – z obsiahnutých údajov nevyplýva, že túto doménu si registroval prihlasovateľ;
 - výtlačok zo stránky www.activsan.sk s informáciami o spoločnosti ProECO s. r. o. v anglickom jazyku, kde je okrem iného uvedené: „BACTISAN is now ACTIVSAN!“, vytlačené 19.2.2019 – po podaní prihlášky zverejneného označenia (28.11.2018) a navyše je zrejším vyjadrením, že sa „BACTISAN“ už nedistribuuje;
 - výtlačky zo stránky www.activsan.sk s informáciami o jednotlivých produktoch, vyobrazené a opísané sú prípravky s označením „AKVÁRIA“, „ACTIVSAN Jazierka – rybníčky“, „ACTIVSAN ŠTART pre jazierka“, „ACTIVSAN Zazimovač jazierok“, „JEZÍRKA – RYBNÍČKY“, „PTP PLUS“, „ACTIVSAN Lapač tukov“, „ACTIVSAN Sifón – potrubie“, „ECO Gastrolap“, „ACTIVSAN Latrína“, „ACTIVSAN Kompost“, „ACTIVSAN Škvrny – zápach – pot“, „ACTIVSAN Domová ČOV“, „ACTIVSAN Septik“, „ACTIVSAN Zazimovač septikov“, jednotlivé prípravky sú charakterizované ako prírodné bakteriálne, či bakteriálno-enzymatické výrobky na čistenie; etikety prípravkov „AKVÁRIA“ a „JEZÍRKA – RYBNÍČKY“ obsahujú pri obrázku týkajúcom sa určenia použitia daného prípravku aj slovný prvok „Bacti“; prípravky sú balené v bielych dózach s farebnými vrchnákmi a etiketami – pre každý typ prípravku iná farba – červená, žltá, modrá, zelená, ružová, sivá; stránky nie sú datované, jediným údajom poukazujúcim bez bližšieho určenia na rok 2018 je údaj o vytvorení webových stránok v podobe Copyright 2018 © Activsan.sk, ten však nemožno vzťahovať aj na obsah, ktorý je na webových stránkach práve vyobrazený;
 - výtlačok zo stránky www.farby.sk – e-shopu, ktorý ponúka na predaj prípravok: „Activsan Septik“, pričom podľa vyobrazenia a neúplného zobrazenia pomenovania prípravku na obrázku možno usudzovať, že vyobrazený produkt nesie označenie Bactisan, v opise tohto produktu sa tiež objavuje pomenovanie „BACTISAN SEPTIK“, „Activsan Latrína“, v opise prípravku je uvedený názov „Bactisan Latrína“, vytlačené 17.1.2019; na uvedenej webovej stránke sa nachádzajú aj karty bezpečnostných údajov k týmto prípravkom, ktoré obsahujú označenie „BACTISAN Latrína“ a „BACTISAN Septik“, ako dovozca je uvedená spoločnosť prihlasovateľa, teda PROECO s. r. o., Liptovský Mikuláš, dátum vydania kariet je však 1.9.2009 a prihlasovateľ uviedol, že spoločnosť ponúkajúca uvedené výrobky nikdy nebola jeho obchodným partnerom;
 - výtlačky zo stránky www.proecosan.sk, kde sú ponúkané prípravky s označením „BACTISAN Domová ČOV“, „BACTISAN Septik“, „BACTISAN Latrína“, „BACTISAN Kompost“, „BACTISAN Sifón“, „BACTISAN Jazierka – rybníčky“, na stránke je obsiahnutý aj kontakt na spoločnosť prihlasovateľa, výtlačky sú zo 17.1.2019 a 7.2.2019;
 - výtlačok zo stránky www.proeco.sk ponúkajúcej rôzne prípravky „ACTIVSAN“, vytlačené 17.1.2019, a výtlačok z internetového archívu, podľa ktorého boli 31.10.2016 na tejto stránke ponúkané rôzne prípravky s označením „BACTISAN“, ide teda opäť o obdobie pred vydaním rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica z 3.10.2017, sp. zn. 12CbPv/5/2016-263, ktorým bolo spoločnosti Chem expres, s. r. o., a Ing. Milanovi D., CSc., COMPO, zakázané používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“;
 - výtlačky zo stránok internetových obchodov Komizol s. r. o. (nedatované, obsahujúce prípravky označené „ACTIVSAN“, na vyobrazení produktu je označenie „BACTISAN“), KiNEKUS (nedatované, obsahujúce prípravky „BACTISAN“), ESODrogéria (nedatované, obsahujúce ponuku prípravkov „ACTIVSAN“, ako výrobca je uvedená spoločnosť PROECO s. r. o.), Ľalia kvetinarstvo

- (nedatované, obsahujúce ponuku prípravku označeného „ACTIVSAN LATRÍNA“), Lacné postreky (nedatované, obsahujúce ponuku prípravkov označených „ACTIVSAN“, „BACTI+“ a ďalších patriacich do rovnakej kategórie tovarov, napr. „ENVICOMP – komposty“, „ŽUMPUR“, „LATRÍN“, „ENVIPOND – jazierka“), AMD Drogéria (nedatované, obsahujúce vyobrazenia rôznych prípravkov na čistenie odpadu, medzi inými aj „ACTIVSAN“, „BACTI+“ a iných), MALL.SK (nedatované, obsahujúce je vyobrazenie rôznych prípravkov „ACTIVSAN“, v ich opise je uvedené „BACTISAN ACTIVSAN“), Zebra hygiena (vytlačené 7.2.2019, obsahujúce ponuku prípravku Activsan Septik“, pričom v špecifikácii prípravku je označenie „Bactisan Septik“);
- vyobrazenia prípravkov označených „BACTISAN Latrína“ a „ACTIVSAN Latrína“, líšiacie sa slovným prvkom obsahnutým v označení - „ACTIVSAN“/„BACTISAN“ a uvedeným distribútorom pre Slovenskú republiku, ktorým je v prípade „ACTIVSANU“ spoločnosť prihlasovateľa a v prípade prípravku „BACTISAN“ je distribútorom Chem expres s. r. o., vyobrazený EAN kód je zhodný;
 - výtlačok zo stránky www.gslsk.org/gepir slúžiacej na vyhľadávanie spoločností podľa globálneho lokalizačného čísla alebo podľa informácie z čiarového kódu výrobku, vytlačenej 28.2.2019 a zobrazujúcej vlastníka EAN kódu z vyobrazených produktov „BACTISAN Latrína“ a „ACTIVSAN Latrína“, ktorým je spoločnosť Chem expres, s. r. o., Topoľčany;
 - faktúra vyhotovená 18.2.2019 spoločnosťou EsoDrogéria za nákup prípravku „ACTIVSAN 500G LATRINA“;
 - výtlačok e-mailovej komunikácie medzi spotrebiteľom a spoločnosťou prihlasovateľa, ktorou spotrebiteľ žiadal o vysvetlenie, prečo namiesto objednaného Bactisanu mu bol doručený Activsan, a spoločnosť prihlasovateľa mu odpovedala, že Bactisan sa prestal vyrábať, dopredáva sa a nahradí ho Activsan, zloženie zostáva rovnaké, mení sa len názov, uvedená komunikácia je z konca februára 2019;
 - uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia z 3.4.2019, sp. zn. 16CbPv/6/2019 – 138, ktorým na základe návrhu spoločnosti namietateľa bola spoločnosti prihlasovateľa uložená povinnosť zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTISAN“ a tiež slovo „ACTIVSAN“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež mu bolo zakázané výroby s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať ponúkať alebo inak rozširovať, zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTI“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky určené pre septiky, žumpy a čističky odpadových vôd a taktiež mu bolo zakázané výroby s takýmto označením tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať ponúkať alebo inak rozširovať. Dňa 19.11.2019 namietateľ doručil úradu kópiu uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43CoPv/9/2019 z 20.8.2019, ktorým bolo rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici s číslom konania 16CbPv/6/2019-138 zo dňa 3.4.2019 potvrdené.

Podaním z 10.4.2019 namietateľ doplnil dôkazy k predmetným námietkam o CD nosič s videonahrávkou a následne 19.11.2019 bolo úradu doručené vyjadrenie namietateľa k vyjadreniu prihlasovateľa k námietkam doplnené o ďalšie dôkazné prostriedky (okrem už uvedeného uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdzujúceho rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbOv/6/2019-138), a to vyjadrenie žalobcu (namietateľ) k vyjadreniu žalovaného k žalobe zo 4.5.2019. Uvedené dôkazy neboli podané v lehote podľa § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ide teda o dôkazy predložené po uplynutí lehoty na podanie námietok.

Prihlasovateľ spolu s vyjadrením k námietkam predložil nasledujúce dôkazy:

- návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 16CbPv/6/2019 navrhovateľa FINECON s. r. o. (namietateľ) proti odporcovi PROECO s. r. o. (prihlasovateľ) zo dňa 4.3.2019, podaný Okresnému súdu Banská Bystrica;
- žalobu sp. zn. 16/CbPv/10/2019 na ochranu proti nekalej súťaži a na ochranu práv z ochrannej známky, podanú spoločnosťou namietateľa;
- vyjadrenie žalovaného (prihlasovateľa) k uvedenej žalobe;
- zoznam EAN kódov používaných na výrobkoch prihlasovateľa a ich vyobrazenie na obaloch tovarov distribuovaných prihlasovateľom;
- etikety výrobkov spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, v rôznych jazykových mutáciách dodávané na príslušné zahraničné trhy;
- vyobrazenie výrobku namietateľa s označením „BACTI+“ a vyobrazenie výrobkov prihlasovateľa „Activsan“.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi tieto skutočnosti patrí napr. totožnosť či podobnosť kolíznych označení, vedomosť o používaní rovnakého či podobného označenia treťou osobou a nepoctivý úmysel prihlasovateľa.

Z hodnotenia dokladov predložených oboma účastníkmi konania jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach vyplýva, že namietateľ je výrobcom prípravku označeného „BACTI+“ a majiteľom ochrannej známky „BACTI+“ č. 211438 s právom prednosti od 13.5.2005.

Spoločnosť Chem expres, s. r. o., a pán Ing. D., CSc., COMPO (subjekty nezúčastnené v predmetnom konaní), podali 5.6.2009 prihlášku ochrannej známky „BACTISAN“ číslo spisu POZ 821-2009, ktorá bola právoplatným rozhodnutím úradu z 26.11.2015 zamietnutá z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere.

Rozsudkom okresného súdu z 3.10.2017 bolo na základe žaloby podanej spoločnosťou namietateľa konanie spoločnosti Chem expres, s. r. o., a pána D. posúdené ako nekalosúťažné a krajský súd rozsudkom z 15.11.2018 uvedené závery okresného súdu potvrdil.

Podľa vyjadrení namietateľa je spoločnosť prihlasovateľa (PROECO s. r. o.) prepojená so spoločnosťou Chem expres, s. r. o., a rovnako tak konštatoval, že spoločnosti prihlasovateľa bola známa skutočnosť o nekalosúťažnom konaní spoločnosti Chem expres, s. r. o., aj pána D. v súvislosti s používaním označenia „BACTISAN“ na prípravkoch zhodných a podobných s tými, ktoré vyrába namietateľ. Na preukázanie uvedeného predložil namietateľ vyhlásenie spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, z ktorého vyplýva, že BAKTOMA spol. s r. o. vyrába a dodáva na trh v Slovenskej republike bakteriálne výrobky pod označením „Bactisan“ a ich odberateľmi sú Chem expres, s. r. o., a ProECO, s. r. o. Vyhlásenie je z 18.10.2017. Prihlasovateľ personálne či ekonomické prepojenie so spoločnosťou Chem expres, s. r. o., poprel. Ani z dokladov predložených namietateľom žiadne priame prepojenie medzi oboma spoločnosťami nevyplýva. Doklady vyobrazujúce prípravky prihlasovateľa s rovnakým EAN kódom, ako používa spoločnosť Chem expres, s. r. o., nevedie k jednoznačnému záveru, či to bol zámer prihlasovateľa alebo išlo o chybu na strane výrobcu, ako tvrdí prihlasovateľ, keďže prihlasovateľ predložil doklady obsahujúce jeho vlastné EAN kódy. Namietateľ v súvislosti s uvedeným predložil aj výzvy adresované jeho spoločnosti od prihlasovateľa, v ktorých prihlasovateľ poukazuje na obsah správ zasielaných namietateľom v decembri 2018 odberateľom biologických a chemických prípravkov pre septiky, žumpy a pod. s uvedením skutočností o súdnom konaní a potvrdení nekalosúťažného konania spoločnosti Chem expres, s. r. o., a pána D. Podľa predloženej výzvy prihlasovateľ žiadal namietateľa, aby nepoškodzoval dobré meno a povesť jeho spoločnosti a jeho produktov tým, že namietateľ žiadal odberateľov, aby upustili od obchodovania s prípravkom „BACTISAN“ a aby neodoberali ani prípravky „Activsan“. Namietateľom predložené výzvy sú datované (3.1.2019, 12.2.2019) a aj ich obsah (december 2018) sa viaže na obdobie po podaní prihlášky zverejneného označenia „Activsan“ (21.11.2018). Pokiaľ však ide o vedomosť prihlasovateľa o nekalosúťažnom konaní v súvislosti s prípravkami „BACTISAN“ pred podaním prihlášky zverejneného označenia, túto prihlasovateľ nepoprel. Sám uviedol, že v minulosti bol predajcom výrobku „BACTISAN“, ktorý vyrábala česká spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o. Keď sa však od výrobcu dozvedel o predmetnom súdnom konaní, prestal prípravky „BACTISAN“ distribuovať na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o podmienku zlého, nepoctivého úmyslu pri podaní napadnutej prihlášky, tento namietateľ videl predovšetkým v nadviazaní prihlasovateľa na nekalosúťažné konanie spoločnosti Chem expres, s. r. o., a pána D. prechodom od prípravku „BACTISAN“ k prípravku „Activsan“. Namietateľ sa okrem súdnych rozhodnutí odvolal aj na rozhodnutie úradu z 26.11.2015. Týmto rozhodnutím bolo podanie prihlášky ochrannej známky „BACTISAN“ spoločnosťou Chem expres, s. r. o., a pánom D. posúdené ako podanie v nie dobrej viere. V súvislosti s uvedeným úrad považuje za potrebné uviesť, že na rozdiel od posudzovaného prípadu bolo zistené personálne prepojenie s podávateľom pripomienok (spoločnosť FINECON s. r. o.) prostredníctvom bývalého spolupracovníka, ktorý využil nadobudnuté obchodné kontakty z predaja výrobkov vrátane prípravku „BACTI+“ na neskorší odber ním ponúkaného prípravku označeného „BACTISAN“. V danom prípade bolo konanie prihlasovateľov pri podaní prihlášky zverejneného označenia „BACTISAN“ prejavom konania v rozpore s etickými princípmi alebo poctivými obchodnými zvyklosťami. Zároveň bola zistená aj zrejma blízkosť ochrannej známky „BACTI+“ a zverejneného označenia „BACTISAN“, preto bola prihláška zverejneného označenia „BACTISAN“ zamietnutá.

V predmetnom prípade namietateľom predložené dôkazy obsahujú označenia „BACTISAN“ aj „Activsan“. Čo sa týka dôkazov týkajúcich sa označenia „BACTISAN“, je potrebné uviesť, že tieto sa buď viažu na iné subjekty a nie na prihlasovateľa, mnohé z nich nie sú datované, tie ktoré sú datované, sú zväčša z obdobia predchádzajúceho súdnemu konaniu, ktorým bolo - nie prihlasovateľovi - ale spoločnosti Chem expres, s. r. o., a Ing. Milanovi D., CSc., COMPO, zakázané používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“, niektoré doklady sú zas z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia a označenie „BACTISAN“ je používané v kombinácii s označením „Activsan“. Uvedené možno považovať za dôsledok ukončenia distribúcie prípravku „BACTISAN“ prihlasovateľom v súlade s jeho vedomosťou o súdnom posúdení konania iných subjektov ako nekalosúťažného. Navyše, úrad na základe predložených dôkazov nemôže jednoznačne určiť subjekt zodpovedný za obsah predložených webových stránok, najmä v prípade stránok rôznych internetových obchodníkov, a tiež z dôvodu, že aj z vyhlásenia spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, vyplýva, že v ňom uvedené subjekty (odberatelia výrobku „BACTISAN“ - firmy Chem expres s. r. o. a ProECO s. r. o.) nemali podpísanú zmluvu o výhradnom zastúpení.

Podané námietky smerujú proti zápisu zverejneného označenia „Activsan“ do registra ochranných známk. Tu je potrebné zdôrazniť, že zverejnené označenie sa líši od ochrannej známky namietateľa „BACTI+“. Obe označenia sú tvorené slovnými prvkami, ktoré vedú spotrebiteľa aj pri kontakte s prípravkami s rovnakým účelom použitia k ich zreteľnému odlíšaniu. Aj pri zohľadnení preukázanej a prihlasovateľom nepopieranej skutočnosti, že v minulosti distribuoval na území Slovenskej republiky výrobky označené „BACTISAN“ a neskôr ich označoval „Activsan“ a na zápis do registra ochranných známk si podal prihlášku tohto označenia, teda „Activsan“, nemožno z hľadiska známkovoprávneho považovať podanie prihlášky zverejneného označenia za prejav zlého, nepoctivého úmyslu. Uvedené konanie z tohto hľadiska nenesie znaky špekulatívnosti so snahou zneužiť výsledky podnikateľského úsilia namietateľa, ani mu znemožňovať, či brániť v jeho podnikateľských aktivitách, alebo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti jeho ochrannej známky „BACTI+“, ale ani z označenia „BACTISAN“. Označenie, od používania ktorého prihlasovateľ upustil – „BACTISAN“ a zverejnené označenie „Activsan“ majú rozdielny slovný základ („BACTI“ v. „Activ“), ktorého odlišnosti sú zreteľne postrehnuteľné z vizuálneho, fonetického, ale aj sémantického hľadiska, keďže zhodnému zakončeniu „-san“ (v súvislosti s prípravkami na čistenie, sanáciu poukazuje priamo na účel použitia takto označených prípravkov) predchádza odlišný začiatok označenia, a to „bacti“ (evokuje význam baktéria, bakteriálny a pod.), kým slovným základom zverejneného označenia je časť jeho slovného prvku „Activ“ (vnímaná vo význame aktívny). Obe označenia ako celky tak vytvárajú vnem, ktorý je pre priemerného spotrebiteľa bezpečne odlíšiteľný.

Namietateľ poukazoval aj na podobnosť obalov konkurenčných výrobkov a na ich výskyt na rovnakých webových stránkach internetových obchodníkov. V danej súvislosti možno uviesť aj napriek tomu, že predmetom posúdenia v danom prípade sú okolnosti viažuce sa na podanie prihlášky zverejneného slovného označenia „Activsan“, že namietateľ vyrába a prihlasovateľ distribuuje bakteriálne výrobky, ktorých balenie v dózach má odôvodnenie dané funkciou týchto výrobkov. Výskytu výrobkov označených „BACTI+“ a „Activsan“ na rovnakých webových stránkach sa nemožno vyhnúť spolu s radom množstva ďalších výrobkov patriacich do rovnakej kategórie.

Napriek tvrdeniam namietateľa úrad v konaní prihlasovateľa nachádza prejav vôle vyhnúť sa označeniu, na ktorého používanie sa viaže rozsudok konštatujúci nekalosúťažné konanie, a získať ochranu pre označenie,

ktoré je zo známkovoprávneho hľadiska pre spotrebiteľa dostatočne odlišiteľné tak od ochrannej známky namietateľa „BACTI+“, ako aj od označenia „BACTISAN“. Úrad v počínaní prihlasovateľa nenachádza akúsi špekulatívnosť či obchádzanie zákazu používať označenie „BACTISAN“ konaním odporujúcim dobrým mravom a poctivým obchodným zvyklostiam.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia z 3.4.2019, sp. zn. 16CbPv/6/2019 – 138 bola na základe návrhu spoločnosti namietateľa uložená spoločnosti prihlasovateľa povinnosť zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTISAN“ a tiež slovo „ACTIVSAN“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež mu bolo zakázané výrobky s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať, zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTI“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky určené pre septiky, žumpy a čističky odpadových vôd a taktiež mu bolo zakázané výrobky s takýmto označením tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať a uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20.8.2019 bol rozsudok okresného súdu potvrdený.

Napriek skutočnosti, že obaja účastníci konania sa predovšetkým odvolávali na podania súvisiace so súdnymi konaniami, je potrebné uviesť, že úradu neprislúcha posúdenie otázky nekalosúťažného konania v súvislosti so spôsobom používania označenia „Activsan“ na trhu. Zároveň je potrebné konštatovať, že predložené rozhodnutia súdov sa nezaoberajú otázkou dobrej či zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia a namietateľ svoje tvrdenia v tomto smere nepreukázal.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava

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