



Banská Bystrica 23. 12. 2020
OZ 249711/I-58-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa NEW AROMA, s. r. o., SNP 113/1, 956 18 Bošany (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 249711 „NEW AROMA – AROMA LOGO“ majiteľky Ivany Ryšavej, Palatinová 61/10, 945 05 Komárno, zastúpenej v konaní advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava (ďalej „majiteľka“), za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 249711 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 15.5.2020 doručený návrh na zrušenie slovnej ochrannej známky č. 249711 „NEW AROMA – AROMA LOGO“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Listom úradu zo 17.6.2020 bol navrhovateľ upozornený, že z obsahu predloženého odôvodnenia návrhu na zrušenie ochrannej známky vyplýva, že ide o návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 249711 za neplatnú podľa § 35 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Zároveň bol navrhovateľ vyzvaný, aby upresnil zákonné ustanovenie, o ktoré sa podaný návrh opiera. Úrad v liste zdôraznil, že na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu o ďalší dôvod sa neprihliada (§ 37 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov), tzn. že návrh môže doplniť len v takom rozsahu, ktorý vyplýva z obsahu podania z 15.5.2020, a ak tak neurobí, úrad predmetné podanie posúdi podľa jeho obsahu.

Dňa 12.8.2020 navrhovateľ úradu doručil vyjadrenie, v ktorom úrad požiadal, aby pri posudzovaní jeho podania postupoval v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, keďže prihláška, ktorá je meritom tejto veci a o vyhlásenie ktorej za neplatnú žiadal, nebola podaná v dobrej viere, čo v pôvodnom podaní preukazoval doloženými dokladmi.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu tým, že majiteľka napadnutej ochrannej známky si pred jej podaním (19.11.2018) mala overiť, či nejaké obchodné meno už pod jej budúcou ochrannou známkou nie je registrované, pretože tak by zistila, že navrhovateľ má obchodné meno zapísané od apríla 2018. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľka napadnutej ochrannej známky si túto skutočnosť mohla pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky preveriť z bežne dostupných registrov. Keďže tak neurobila, navrhovateľ považuje konanie majiteľky za nemorálne, neetické a odporujúce dobrým mravom.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že zaregistrovaním označenia do registra ochranných známkov v znení, ktoré už bolo zapísané ako obchodné meno v obchodnom registri pre navrhovateľa, došlo nielen k nekalej obchodnej praktike zo strany majiteľky, ale aj k trestnému činu pokusu o podvod. Navrhovateľ vyjadril názor, že ak by chcela majiteľka postupovať čestne, tak by po zistení informácie o tom, že slovné spojenie je už registrované

v obchodnom registri pre iný subjekt, ktorý zároveň toto slovné spojenie používa, sama potom požiadala o zrušenie svojej ochrannej známky, pretože konala v omyle, a teda nie úmyselne.

Ďalej navrhovateľ skonštatoval, že jediným úmyslom majiteľky je pokračovať vo vyvolanom súdnom spore s navrhovateľom. Podané trestné oznámenie majiteľkou na navrhovateľa pre trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu, bolo políciou odmietnuté ako nepreukázané a nedôvodné.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ upozornil na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého sa do registra ochranných známk nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere, a tiež na § 3 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občiansko-právnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Navrhovateľ zdôraznil, že z predložených dôkazov jednoznačne vyplýva, že konanie majiteľky napadnutej ochrannej známky predstavuje len zakryté konanie držiteľa licencie, t. j. majiteľka napadnutej ochrannej známky sa na tento postup nechala zneužiť, čo vyplýva z prepojenosti osôb majiteľky napadnutej ochrannej známky a držiteľa licencie.

V poslednej časti návrhu navrhovateľ poukázal na to, že predložené dôkazy preukazujú, že pri registrácii ochrannej známky došlo k podvodnému konaniu a takéto nadobudnutie ochrannej známky je tak proti dobrým mravom, ako aj smerujúce k nekalému súťažnému konaniu, a to držiteľom licencie, a v prvom rade majiteľkou napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutú ochrannú známku zrušil v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.8.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľke na vyjadrenie. V liste bola majiteľka zároveň upozornená, že úrad bude pri posudzovaní návrhu postupovať podľa vyjadrenia navrhovateľa, ktorý v liste doručenom úradu 12.8.2020 uviedol, že návrh má byť posudzovaný v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Majiteľka bola tiež poučená, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľka v stanovenej lehote úradu (do 30.10.2020) svoje stanovisko neoznámila. Vyjadrenie majiteľky bolo úradu doručené 10.11.2020, t. j. 10 dní po lehote stanovenej úradom. Majiteľka v stanovisku upozornila, že sa nevyjadřila k návrhu v stanovenej lehote, a to z toho dôvodu, že konanie úradu týkajúce sa prekvalifikovania návrhu na zrušenie ochrannej známky na návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, považuje za nejasné, zmätočné a najmä za nezákonné.

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 § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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. 5 zákona o ochranných známkach, na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 249711 „NEW AROMA – AROMA LOGO“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľky Ivany Ryšavej, Palatinová 61/10, 945 05 Komárno, s právom prednosti od 19.11.2018 bola 26.4.2019 zapísaná do registra pre tovary „stroje a prístroje na čistenie vzduchu; sterilizátory vzduchu“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň bolo zistené, že s účinnosťou od 18.9.2019 bola do registra zapísaná nevýlučná licenčná zmluva

z 1.5.2019, vzťahujúca sa na všetky zapísané tovary v triede 11, pre spoločnosť AROMA ONE s. r. o., Palatínova 2732/61, 945 01 Komárno.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnený dôvod odôvodnil skutočnosťou, že majiteľka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedela o obchodnom mene navrhovateľa a podaním prihlášky sa snažila uzurpovať si pre svoje výrobky označenie používané navrhovateľom. Navrhovateľ vyvodil záver, že pri registrácii napadnutej ochrannej známky došlo k podvodnému konaniu a podľa neho z predložených dôkazov jednoznačne vyplýva, že majiteľka pri podaní konala špekulatívne, v zlom úmysle a v rozpore s dobrými mravmi.

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 zlú 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 zámery a ciele. 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.

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie zhodné alebo podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, 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 treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daných tovarov alebo služieb a umožniť mu zároveň rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iného subjektu. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery majiteľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 19.11.2018.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil nasledovné doklady:

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa, podľa ktorého bola spoločnosť New Aroma s. r. o. zapísaná do registra 21.4.2018, so sídlom SNP 113/1, Bošany. Podľa výpisu spoločníkmi a konateľmi sú JUDr. Ján Miškeje a Ing. Jana Šefrániková Mikulášová, pričom konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne (dôkaz č. 1);

- kópiu výpisu z webregistra úradu – výpis sa týka napadnutej slovej ochrannej známky „NEW AROMA – AROMA LOGO“ č. 249711, ktorá bola podaná 19.11.2018 a zapísaná do registra ochranných známk 26.4.2019 pre majiteľku Ivanu Ryšavú, Komárno (dôkaz č. 2);
- žalobu o zdržanie sa nekalosúťažného konania, odstránenie jeho následkov a vydanie bezdôvodného obohatenia s návrhom vydania neodkladného opatrenia – žalobu podala majiteľka napadnutej ochrannej známky a žaluje ňou navrhovateľa. V žalobe je uvedené, že majiteľka ochrannej známky „NEW AROMA – AROMA LOGO“ č. 249711 uzatvorila nevýlučnú licenčnú zmluvu 1.5.2019 so spoločnosťou AROMA ONE s. r. o. o využívaní ochrannej známky č. 249711. Následne nadobúdateľ ochrannej známky zistil, že pod názvom, ktorý tvorí ochrannú známku, distribuuje svoje produkty iný subjekt – žalovaný (v tomto konaní navrhovateľ). Žalobca skonštatoval, že konaním žalovaného dochádza k naplneniu skutkových podstát nekalej súťaže, a to skutkovej podstaty klamlivej reklamy, klamlivého označenia tovarov a služieb, prípadne aj iného konania, ktoré spĺňa znaky nekalej súťaže upravené v § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Žalobca (majiteľka napadnutej ochrannej známky) poukázal na to, že žalovaný (navrhovateľ) prezentuje na svojej webovej stránke tvrdenia, ktoré dávajú jeho produktom prestíž, avšak bez toho, aby sa tieto tvrdenia dali čo i len čiastočne overiť. Žalobca zdôraznil, že existujú dva subjekty (majiteľka a nadobúdateľ licencie), ktoré sú oprávnené v súčasnosti používať symbol ® pri označovaní zapísaných tovarov v triede 11. Žalobca podotkol, že žalovanému nič nezabraňuje v tom, aby svoje produkty ponúkal pod iným názvom, ako je jeho obchodné meno. V ďalšej časti žaloby žalobca uviedol, že dochádza k bezdôvodnému obohacovaniu na jeho úkor, pretože žalovaný bez právneho dôvodu používa označenie tvoriace ochrannú známku žalobcu, na základe čoho získava majetkový prospech, ktorý by inak patril žalobcovi. Žalobca navrhol vydať neodkladné opatrenie – žalovaný je povinný zdržať sa akéhokoľvek používania označenia s názvom NEW AROMA – AROMA LOGO, a to spolu či oddelene, zdržať sa používania symbolu ® spoločne s názvom NEW AROMA – AROMA LOGO, alebo oddelene, je povinný stiahnuť všetky svoje produkty NEW AROMA – AROMA LOGO z ponuky a predaja (dôkaz č. 3);
- kópiu licenčnej zmluvy – licenčná zmluva bola podpísaná 1.5.2019 medzi poskytovateľom licencie - Ivanou Ryšavou (majiteľka ochrannej známky) a nadobúdateľom - spoločnosťou AROMA ONE s. r. o., Komárno. V predmete zmluvy je uvedené, že poskytovateľ licencie sa zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi licencie nevýlučné oprávnenie (nevýhradnú licenciu) na používanie ochrannej známky NEW AROMA – AROMA LOGO, na označovanie zapísaných tovarov „*stroje a prístroje na čistenie vzduchu; sterilizátory vzduchu*“ v triede 11 za stanovenú odplatu za poskytnutie licencie vo výške 10 % z čistého zisku nadobúdateľa licencie, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti s predajom výrobkov označených ochrannou známkou. Zmluva bola zapísaná do registra 18.9.2019 (dôkaz č. 4);
- kópiu oznámenia o skutočnostiach možného spáchania trestného činu – oznámenie z 12.8.2019 bolo podané majiteľkou napadnutej ochrannej známky a týkalo sa neoprávneného užívania ochrannej známky oznamovateľky spoločnosťou New Aroma s. r. o. – navrhovateľom. Podľa názoru oznamovateľky (majiteľka napadnutej ochrannej známky) spoločnosť New Aroma s. r. o. (navrhovateľ) uvádza do obehu tovary neoprávnene označené označením zhodným alebo podobným s riadne zapísanou ochrannou známkou pre oznamovateľku, a preto oznamovateľka žiadala Okresnú prokuratúru Komárno o riadne prešetrenie danej veci (dôkaz č. 5);
- kópiu podnetu na vykonanie kontroly – podnet zo 7.8.2019 bol podaný Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bratislava, advokátskou kanceláriou H | P | R Advokátska kancelária s. r. o., Galvaniho 7/D, Bratislava, a to z toho dôvodu, že spoločnosť New Aroma s. r. o., Bošany, svoje produkty a aj názov spoločnosti označuje symbolom ®, čo je právne vylúčené, keďže spoločnosť nie je majiteľom ochrannej známky. Majiteľom ochrannej známky „NEW AROMA – AROMA LOGO“ je Ivana Ryšavá. Ich konanie považuje podávateľ podnetu za konanie vedomé a úmyselné a mohlo by tak dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobkov a obchodnému menu. Podávateľ podnetu spochybnil aj kvalitu výrobkov od spoločnosti New Aroma s. r. o. (navrhovateľ), a to na základe jemu dostupných informácií o tom, že spoločnosť New Aroma s. r. o. ponúka produkty, ktoré

predstavujú napodobeniny pochádzajúce z Číny. Zároveň uviedol, že spoločnosť New Aroma s. r. o. (navrhovateľ) nedisponuje žiadnymi certifikátmi o neškodlivosti a bezpečnosti výrobkov pre zdravie osôb pri ich používaní (dôkaz č. 6);

- výtlačok internetovej stránky spoločnosti New Aroma s. r. o. – webová stránka spoločnosti www.newaroma.sk zákazníkom predstavuje ponúkané difuzéry s informáciou o tom, že ide o profesionálne difuzéry, ktoré sa používajú vo viac ako 80 krajinách, pričom olejové náplne do difuzérov si vyrába spoločnosť New Aroma s. r. o. Na stránke je uvedené spojenie New Aroma aj AROMA LOGO, odkaz na spoločnosť New Aroma s. r. o. (navrhovateľ). Na výtlačku je uvedený dátum 22.7.2019, t. j. dátum, kedy bol výtlačok vyhotovený. V rámci informácií, ktoré stránka ponúka, je uvedený aj odkaz na časť Vyberáme z BLOGU, napr. *Trendy v marketingu na rok 2019* z 8.1.2019 alebo *Spoločnosť New Aroma bude oficiálnym dodávateľom Miss Slovensko 2019* z 3.3.2019 (dôkaz č. 7);
- kópiu zamietnutia návrhu na neodkladné opatrenie Okresným súdom v Banskej Bystrici – uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. konania 10CbPv/20/2019 – 25, zo 6.9.2019 bol zamietnutý návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd dospel k záveru, že žalobkyňa – Ivana Ryšavá síce osvedčila práva z ochrannej známky „NEW AROMA – AROMA LOGO“ zapísanej pre tovary *stroje a prístroje na čistenie vzduchu a sterilizátory vzduchu*, t. j. pre tovary, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi predávanými žalovaným (v tomto konaní navrhovateľ), ale neosvedčila taký zásah do práv z ochrannej známky, ktorý by si vyžadoval nariadenie žiadaného neodkladného opatrenia. Súd ďalej zdôraznil, že obchodné meno žalovaného bolo zapísané do registra ochranných známk skôr (21.4.2018), ako bola podaná prihláška ochrannej známky (19.11.2018). V uznesení sa ďalej píše, že súd pri rozhodovaní zohľadnil aj tú skutočnosť, že žalovaný na trhu už pôsobí a pôsobil pred podaním prihlášky ochrannej známky, kým žalobkyňa nikdy fakticky na trhu s ochrannou známkou prítomná nebola (dôkaz č. 8);
- protokol z webregistra ochranných známk – z predloženého výpisu možno identifikovať jednotlivé položky v konaní o napadnutej ochrannej známke č. 249711 v časovej následnosti (dôkaz č. 9);
- vyjadrenie navrhovateľa pomenované - základná logická podmienka protokolu z registra ochranných známk pre OZ (dôkaz č. 10).

Pre posúdenie konania preukazujúceho zlú vieru majiteľa napadnutej ochrannej známky sú podstatné skutočnosti v čase podania a pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. relevantné dôkazy musia pochádzať z obdobia pred 19.11.2018, resp. vzťahovať sa k uvedenému obdobiu.

Uvedenú podmienku dôkazy predložené navrhovateľom, okrem výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 1) nespĺňajú, keďže všetky pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. po jej zápise do registra ochranných známk. Zároveň je nutné uviesť, že ani obsah týchto predložených dôkazov sa nevzťahuje na časové obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky označiť ako konanie v nie dobrej viere, sú vedomosť prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a podvodný úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky. Otázka vedomosti o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu vyvstáva obzvlášť v situácii, keď bola prihláška ochrannej známky napadnutá treťou osobou, ktorá nemá s prihlasovateľom žiadny vzťah ani spojitosť. Otázkou v takomto prípade je, či zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení môže byť dostatočným dôvodom svedčiacim v prospech konštatovania vedomosti o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu. Vo všeobecnosti platí, že čím je skoršie označenie medzi dotknutou verejnosťou známejšie, prípadne požíva status všeobecne známej známky alebo známky s dobrým menom, tým menšia je pravdepodobnosť, že prihlasovateľ o jeho existencii nevedel.

V danom prípade navrhovateľ preukázal, že spoločnosť New Aroma s. r. o., so sídlom SNP 113/1, Bošany je od 21.4.2018 zapísaná v obchodnom registri. Zároveň predložil výtlačok webovej stránky spoločnosti, ktorej súčasťou sú slovné spojenia „NEW AROMA“ a „AROMALOGO“. Výtlačok webovej stránky, vytlačený 22.7.2019, sprostredkúva zákazníkom informácie o činnosti spoločnosti navrhovateľa a o jeho produktoch – difuzéroch a vôňach. V jej časti Vyberáme z BLOGU sú odkazy na akcie – MARKETING trends 2019

a Miss Slovensko 2019, ktoré boli zverejnené na webovej stránke 8.1.2019 a 3.3.2019, t. j. ide o dátumy po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Obsah tohto dokladu sa netýka obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo v čase jej podania, nemožno preto na základe tohto dôkazu jednoznačne vyvodiť záver o pôsobení navrhovateľa na trhu s výrobkami „NEW AROMA/AROMALOGO“ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľova argumentácia bola založená predovšetkým na jeho tvrdení o existencii jeho obchodného mena New Aroma s. r. o., ktoré bolo zapísané do obchodného registra skôr, ako bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky a ďalej na dôkazoch - *Žaloba o zdržanie sa nekalosúťažného konania, odstránenie jeho následkov a vydanie bezdôvodného obohatenia s návrhom vydania neodkladného opatrenia*, kópia oznámenia o skutočnostiach možného spáchania trestného činu (z 12.8.2019) a kópia podnetu na vykonanie kontroly (zo 7.8.2019). Obsahom týchto dôkazov však opäť nie sú skutočnosti, ktoré by siahali do obdobia predchádzajúceho dňu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, prípadne v čase jej podania a nie je možné na ich základe tvrdiť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pri jej podaní vedel o existencii obchodného mena navrhovateľa. Spoločnosť navrhovateľa bola do obchodného registra zapísaná 21.4.2018 a prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 19.11.2018, avšak navrhovateľ dokladmi nepreukázal, že by v tom čase používal intenzívne označenia „NEW AROMA/AROMALOGO“ na trhu, a to v takom rozsahu, že by majiteľka musela mať vedomosť o jeho existencii, a chcela by takúto vedomosť využiť pri podaní napadnutej ochrannej známky. Z rozsudku vo veci C-529/07 z 11.6.2009 vyplýva, že čím dlhšie sa označenie používa, tým je väčšia pravdepodobnosť, že prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky o ňom vie. V predmetnom prípade navrhovateľ nepredložil také dôkazy, z ktorých by bolo možné vyvodiť dĺžku či intenzitu používania jeho označenia. K tvrdeniu navrhovateľa o tom, že na vedomosť stačí zápis do obchodného registra je potrebné uviesť, že existencia obchodného mena ešte neznamena, že sa tak budú označovať aj tovary tejto spoločnosti a navyše, keď nebolo v relevantnom čase preukázané ani používanie obchodného mena na trhu. Možno teda konštatovať, že navrhovateľom predložené dôkazy (žaloba, podané podnety a výtlačok z webovej stránky) odkazovali na aktivity navrhovateľa až v roku 2019 a na situáciu vzniknutú až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. na obdobie, kedy sa Ivana Ryšavá ako majiteľka napadnutej ochrannej známky snažila brániť proti používaniu označenia „NEW AROMA / AROMALOGO“ navrhovateľom.

Pri hodnotení naplnenia podmienky vedomosti prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu je ešte potrebné zdôrazniť, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj označenie, na ktoré sa odvoláva navrhovateľ, nepredstavujú jedinečné, originálne koncipované označenia a vo vzťahu k tovarom ide o označenia skôr s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Tak v prípade majiteľky napadnutej ochrannej známky „NEW AROMA – AROMA LOGO“, ktorá udelila licenciu spoločnosti AROMA ONE s. r. o., tak aj v prípade navrhovateľa – spoločnosť New Aroma s. r. o., ktorá poukazuje na označenie „NEW AROMA/AROMALOGO“ možno uviesť, že sa priamo prostredníctvom označení snažia odkázať na vlastnosti alebo povahu ponúkaných tovarov (difuzéry, vône). Z dôvodu jednoduchosti označení vytvorených z bežných slov úrad zastáva názor, že nemožno vylúčiť ani to, že si tieto slovné prvky mohli nezávisle od seba zvoliť obidva dotknuté subjekty, t. j. majiteľka aj navrhovateľ. Uvedený záver je potrebné prijať najmä v situácii, keď nebol preukázaný opak.

V konaní z predložených dôkazov tiež nebolo preukázané, že by medzi obidvoma subjektmi existovalo nejaké, napríklad personálne prepojenie, alebo akýkoľvek iný vzťah, resp. spolupráca, a preto bez dostatočných dôkazov nemožno v preskúvanom prípade dospieť k záveru, že prihlasovateľka pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky musela mať vedomosť o existencii navrhovateľa a ním používaného označenia.

Vo vzťahu k preukázaniu zlej viery je, ako bolo už uvedené potrebné preukázať vedomosť prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky o tom, že ďalší subjekt používal pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky zhodné, resp. podobné označenie na trhu. V danom prípade pri hodnotení naplnenia podmienky vedomosti prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu je potrebné zdôrazniť, že navrhovateľ túto skutočnosť nepreukázal a ani zo zhodnotených skutočností nevyplýva.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že závery ohľadne zlého úmyslu prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky musia byť preukázané, t. j. zlú vieru nemožno bez ďalšieho len predpokladať,

resp. tvrdiť. V opačnom prípade by sa každý subjekt, ktorý opomenul alebo zanedbal možnosť chrániť si svoje označenie zápisom do registra ochranných známkov, mohol dovoliť zamietnutia neskoršej zhodnej alebo podobnej prihlášky ochrannej známky z dôvodu zlej viery s odôvodnením, že podanie takejto neskoršej prihlášky nemohlo byť náhodné. Osoba, ktorá zlú vieru tvrdí, musí uviesť skutočnosti a predložiť dôkazy, ktoré zlú vieru preukazujú, resp. dôkazy, na základe ktorých je možné zlú vieru aspoň vysoko predpokladať. Absencia odôvodnenia zlej viery, resp. dôkazov, ktoré zlú vieru preukazujú, nemôže byť vykladaná v neprospech prihlasovateľa. Pokiaľ ide o podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere, zlý úmysel nemožno vidieť v podaní prihlášky ochrannej známky samotnom, pretože jedným z princípov známkového práva je, že právo k ochrannej známke (tzv. právo prednosti) patrí tomu, kto si ako prvý danú ochrannú známku nechal zapísať.

Úrad považuje ďalej za potrebné uviesť, že v zmysle zákona o ochranných známkach zápisom ochrannej známky do registra sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky a tým mu vznikajú práva dané zákonom, napr. výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, právo používať s ochrannou známkou symbol ®, ale aj právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané, či poskytnúť licenciu. V zmysle zákona o ochranných známkach má majiteľ ochrannej známky päťročnú lehotu na to, aby začal ochrannú známku používať. Pokiaľ sa tak nestane, môžu tretie strany uplatniť ustanovenie § 34 písm. a) zákona o ochranných známkach, t. j. podať návrh na jej zrušenie pre nepoužívanie.

Navrhovateľ v podanom návrhu poukázal na časovú následnosť krokov majiteľky napadnutej ochrannej známky, pričom zdôraznil, že nadobúdateľ licencie – spoločnosť AROMA ONE s. r. o., zneužila majiteľku napadnutej ochrannej známky, čo vyplýva z prepojenosti osôb majiteľky napadnutej ochrannej známky Ivany Ryšavej a držiteľa licencie. Úrad z bežne dostupných zdrojov zistil, že spoločnosť AROMA ONE s. r. o., je zapísaná v obchodnom registri od 18.12.2014 a jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti je od jej zápisu do registra Michal Židek, čo prepojenosť osoby majiteľky a nadobúdateľa licencie nepreukazuje.

K uvedenému možno len konštatovať, že majiteľka napadnutej ochrannej známky využila zákonnú možnosť a následne po zápise označenia „NEW AROMA – AROMA LOGO“ do registra ochranných známkov (26.4.2019), poskytla licenciu na jej používanie spoločnosti AROMA ONE s. r. o.

Na základe zhodnotenia argumentov a dôkazov predložených v predmetnom prípade je nutné ďalej konštatovať, že medzi podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a žalobou a podanými podnetmi majiteľkou ako žalobcom proti navrhovateľovi ako žalovanému nevyplývajú žiadne objektívne súvislosti vedúce k záveru o zlom, nečestnom, nepoctivom konaní majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podanou žalobou sa majiteľka napadnutej ochrannej známky snaží brániť si svoje práva k ochrannej známke a navrhovateľ náležite nepreukázal, že by jeho označenie bolo na trhu natoľko známe alebo by požívalo dobré meno, v dôsledku čoho by bolo možné konštatovať ťaženie z jeho známosti. Len predloženie žaloby a podnetov nemožno považovať za dostačujúce dôkazy na preukázanie zlého úmyslu majiteľky napadnutej ochrannej známky pri jej podaní. Ani výpis z obchodného registra navrhovateľa svedčiaci len o tom, že jeho spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra štyri mesiace pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, bez toho aby bolo preukázané jeho používanie na trhu, nemožno považovať za dostatočný dôkaz na preukázanie zlého úmyslu majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z navrhovateľom predložených dôkazov nevyplýva, že by v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. v relevantnom období, ktoré priamo predchádzalo podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, používal svoje označenie v takom rozsahu, aby o tom majiteľka napadnutej ochrannej známky nevyhnutne musela vedieť a zneužila svoju vedomosť na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky.

K tvrdeniu navrhovateľa, že majiteľka napadnutej ochrannej známky si pred jej podaním (19.11.2018) mala overiť, či nejaké obchodné meno už pod jej budúcou ochranou známkou nie je registrované, je potrebné uviesť, že zápisy v obchodnom registri nemajú vplyv na zápisy označení do registra ochranných známkov. Obchodný register a register ochranných známkov sú rozdielne registre fungujúce na inom princípe. Obchodný register funguje len ako registrátor, verejný zoznam, t. j. zápis obchodného mena predstavuje len formálne právo, a preto môže dôjsť k situácii, že existujú zapísané aj zhodné obchodné mená s označeniami zapísanými do registra ochranných známkov, t. j. len existencia obchodného mena istého subjektu, bez preukázaného používania na trhu, nie je na prekážku zápisu, resp. nepredstavuje dôvod na zneplatnenie zápisu rovnakého označenia ako ochrannej známky pre iný subjekt. Avšak, ako už bolo uvedené, navrhovateľ okrem existencie obchodného mena, žiadne jeho používanie na trhu na tovaroch či službách,

ktoré by priamo predchádzalo podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky predloženými dokladmi, nepreukázal.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky neexistovali práva tretej osoby (navrhovateľ) k staršej ochrannej známke vyplývajúce z jej zápisu v registri ochranných známk. Z predložených dôkazných materiálov tiež nevyplynulo, že majiteľka o existencii navrhovateľa v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky vedela. Taktiež nebol preukázaný zlý, nečestný úmysel majiteľky pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pretože navrhovateľ síce preukázal existenciu svojej spoločnosti New Aroma s. r. o. výpisom z obchodného registra, ale nepreukázal používanie zhodného či podobného označenia v súvislosti s tovarmi na trhu, prípadne existenciu jeho spoločnosti na trhu. Uvedené skutočnosti nesvedčia o tom, že napadnutá prihláška ochrannej známky bola podaná prihlasovateľkou v nie dobrej viere.

K upozorneniu navrhovateľa, že sa majiteľka napadnutej ochrannej známky dopúšťa nekalosúťažného konania, považuje úrad za potrebné uviesť, že nie je oprávnený posudzovať, či sa majiteľka dopúšťa nekalosúťažného konania v zmysle Obchodného zákonníka, pretože posúdenie tejto otázky nepatrí do kompetencie úradu.

Úradu bolo doručené vyjadrenie majiteľky k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „NEW AROMA – AROMA LOGO“ desať dní po úradom stanovenej lehote. Okrem skutočnosti, že vyjadrenie bolo doručené po lehote, úrad uvádza, že sa týkalo najmä postupu úradu, keď vyzval navrhovateľa, aby upresnil zákonné ustanovenie, o ktoré sa podaný návrh opiera. Úrad tak urobil na základe obsahu podaného návrhu na zrušenie, v ktorom sa navrhovateľ opieral najmä o § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Úrad pritom postupoval v súlade s § 51 ods. 13 zákona o ochranných známkach, z ktorého vyplýva, že podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

Vzhľadom na uvedené a po komplexnom vyhodnotení všetkých dôkazných materiálov úrad dospel k názoru, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal naplnenie uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

Hriadel & Heger
Advokátska kancelária s. r. o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

NEW AROMA, s. r. o.
SNP 113/1
956 18 Bošany