



Banská Bystrica 18. 3. 2021
OZ 249963/I-10-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 249963 „HOTER“ majiteľa PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 249963 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 15.5.2020 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 249963 „HOTER“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho spoločnosť je popredným poľským výrobcom stavebnej chémie a patrí medzi významných obchodných partnerov v strednej a východnej Európe. Spoločnosť vznikla už v roku 1991 a v súčasnosti predstavuje skupina ATLAS až 18 hospodárskych subjektov, medzi inými aj ATLAS Slovensko, s. r. o. (predložená Rámcová kúpna zmluva č. 3/2018 z 20.3.2018). Ďalej navrhovateľ opísal stručne víziu a stratégiu firmy, ktorá vychádza z 20-ročných skúseností spoločnosti.

Navrhovateľ upozornil, že okrem iných známk je majiteľom aj poľskej slovnej ochrannej známky „ATLAS HOTER“ so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ skonštatoval, že zapísané tovary pre napadnutú ochrannú známku sú zhodné alebo veľmi podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu poľskú ochrannú známku v triedach 1 a 19.

K podobnosti kolíznych ochranných známk navrhovateľ uviedol, že sa zhodujú v slovnom prvku „HOTER“, ktorý podľa navrhovateľa spôsobil vizuálnu, fonetickú a sémantickú zhodu kolíznych ochranných známk, pretože ďalší slovný prvok „ATLAS“ vyplýva z názvu spoločnosti navrhovateľa.

Navrhovateľ skonštatoval, že je majiteľom ochranných známk chránených v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie a dodal, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „HOTER“ je obchodným zástupcom majiteľa

staršej ochrannej známky „ATLAS HOTER“ (navrhovateľ) na základe Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2017 (dôkaz - Rámcová kúpna zmluva č. 5/2017 z 1.6.2017). Na základe tejto zmluvy je majiteľ napadnutej ochrannej známky v zmluvnom vzťahu s navrhovateľom.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ zdôraznil, že je výrobcom výrobkov s označením „ATLAS HOTER“ s miestom výroby v Poľsku, čo dokazuje podľa názoru navrhovateľa aj slovná ochranná známka „ATLAS HOTER“, č. R.181063 zapísaná v Poľsku a odkázal na svoju webovú stránku, na ktorej sú uvedené výrobky s označením „HOTER“. Na územie Slovenskej republiky sú tieto výrobky uvádzané spoločnosťou PARAPETROL, a. s., na základe zmluvy č. 5/2017. Navrhovateľ podotkol, že je výrobcom maľty na lepenie polystyrénu a XPS, a na stierkovanie s názvom ATLAS HOTER U a ATLAS HOTER S. Ide o materiál, ktorý je súčasťou zatepľovacích systémov (výťažky z oficiálnej webovej stránky navrhovateľa). Majiteľ napadnutej ochrannej známky si ako distribútor výrobkov navrhovateľa podal ochrannú známku vo vlastnom mene bez súhlasu navrhovateľa, a preto sú podľa navrhovateľa naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach.

K ustanoveniu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že majiteľ je v zmluvnom vzťahu s osobou dotknutou na svojich právach, teda navrhovateľom (majiteľ staršej ochrannej známky), a to na základe skôr uvedenej kúpnej zmluvy, podľa ktorej majiteľ ako „kupujúci“ objednáva a predáva tovar od navrhovateľa ako „predávajúceho“.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „HOTER“ na základe obchodovania s ním vedel a vie o používaných ochranných známkach navrhovateľa. Túto skutočnosť podľa navrhovateľa podporuje aj list od konateľa spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky PARAPETROL, a. s., z 21.2.2019, v ktorom majiteľ napadnutej ochrannej známky oznamuje navrhovateľovi, že si podal prihlášky ochranných znáмок v znení názvov výrobkov spoločnosti ATLAS, ktoré uvádza na trh v Slovenskej republike.

Navrhovateľ upozornil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky ho neinformoval o podaní prihlášky ochrannej známky „HOTER“, neinformoval ho o jej zápise a tiež ani o úmysloch, ktoré podaním napadnutej ochrannej známky sledoval a sleduje, z čoho navrhovateľ usúdil, že ju majiteľ nepodal v dobrej viere. Uvedené skutočnosti podľa názoru navrhovateľa podporuje aj to, že si majiteľ napadnutej ochrannej známky podal ďalšie prihlášky ochranných znáмок s označeniami, ktoré používa navrhovateľ na označovanie svojich tovarov, ktoré od neho na základe zmluvy odkupuje a predáva na Slovensku majiteľ napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ uviedol, že proti zápisu týchto označení do registra POZ 2683-2018 (GEOFLEX), POZ 2684-2018 (STONER), POZ 2687-2018 (SAM), POZ 2696-2018 (GIPSAR) a POZ 2698-2018 (ATLAS) podal v zákonnej lehote námietky, ktoré úrad v samostatných konaniach posúdil ako opodstatnené a prihlášky ochranných znáмок boli zamietnuté.

V závere návrhu navrhovateľ podotkol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel mať už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o ochranných známkach navrhovateľa, pretože takáto vedomosť môže vzniknúť aj vtedy, ak existuje obchodný vzťah alebo iný vzťah medzi subjektmi, alebo ak je z dôkazov zjavné, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal možnosť prísť do kontaktu so staršími ochrannými známkami.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, keďže boli splnené podmienky podľa § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 10.6.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie (§ 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „HOTER“ za neplatnú doručenom úradu 11.8.2020 skonštatoval, že pri zápise označenia „HOTER“ do registra ochranných znáмок boli splnené všetky zákonné podmienky na jeho registráciu. Podotkol, že ochranná známka navrhovateľa „ATLAS HOTER“ je zapísaná v registri ochranných znáмок Patentového úradu Poľskej republiky, t. j. jej ochrana je platná len na území Poľskej republiky.

Majiteľ v ďalšej časti poukázal na to, že predmetom predložených rámcových zmlúv č. 5/2017 a č. 3/2018 je nákup a predaj tovaru, ktorý v slovenskom právnom poriadku upravuje § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

a celý charakter zmlúv zodpovedá *kúpnyim zmluvám*. Majiteľ zdôraznil, že podľa § 652 Obchodného zákonníka obchodným zastúpením je záväzok podnikateľa pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzatvárať obchodné zmluvy v mene zastúpeného a na jeho účet, pričom predložené zmluvy navrhovateľom takýto záväzok neobsahujú.

Majiteľ uviedol, že jeho spoločnosť na základe rámcových kúpnych zmlúv kupovala a kupuje od navrhovateľa tovary, ktoré následne predávala a predáva na slovenskom trhu pod svojím menom a na svoj účet. Vzhľadom na uvedené majiteľ vyjadril presvedčenie, že jeho spoločnosť nebola a nie je obchodným zástupcom navrhovateľa alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu. Majiteľ zdôraznil, že v predložených rámcových kúpnych zmluvách vystupuje na pozícii kupujúceho a navrhovateľ na pozícii predávajúceho, a preto dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach nemožno v tomto prípade aplikovať.

Podľa názoru majiteľa ochrana investícií do budovania známosti slovného označenia „HOTER“ pre zapísané tovary v triedach 1 a 19 na území Slovenskej republiky a jeho plán vyrábať výrobky pod svojím menom a následne ich označovať slovom „HOTER“ je dostatočný oprávnený záujem.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ podotkol, že konania o prihláškach ochranných známk, na ktoré poukázal v podanom návrhu navrhovateľ, neboli právoplatne ukončené (podané rozklady), a zároveň informácia o nich nesúvisí s podaním návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Majiteľ upozornil, že ustanovenie § 7 písm. j) zákona č. 509/2019 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je dôvodom uvedeným v zákone platnom až od 14.1.2019, pričom prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 13.12.2018.

Majiteľ zdôraznil, že konal v dobrej viere pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a uviedol, že výrobky označené slovom „HOTER“ kupuje od navrhovateľa a predáva ich na slovenskom trhu. Výrobky „HOTER“ pred začatím ich predaja na Slovensku majiteľom boli neznáme, preto musel majiteľ vynaložiť značné finančné prostriedky na vybudovanie ich známosti. Aj z tohto dôvodu majiteľ tvrdil, že má oprávnený dôvod sa domnievať, že práve navrhovateľovi by v budúcnosti v prípade ukončenia obchodnej spolupráce s ním vznikla nespravodlivá výhoda, pretože jeho ďalšie predaje by využívali majiteľom vybudovanú známost' slova „HOTER“.

Z listu, ktorý ako dôkaz predložil navrhovateľ, je podľa názoru majiteľa zrejmé, že jeho spoločnosť bola oslovená navrhovateľom v roku 2015 na spoluprácu týkajúcu sa predaja výrobkov navrhovateľa na slovenskom trhu a z uvedených objemov predaja výrobkov za roky 2016 až 2018 jasne vyplýva, že až po značnej finančnej a marketingovej podpore majiteľa sa objem predaných výrobkov zvyšoval.

V závere vyjadrenia majiteľ skonštatoval, že po posúdení neformálnych informácií z trhu o snahe konkurenčnej firmy obmedziť rozvoj predaja výrobkov „HOTER“ majiteľom tým, že si ju plánuje zaregistrovať ako ochrannú známku, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že rámcová kúpna zmluva uzatvorená medzi navrhovateľom a majiteľom má výpovednú lehotu jeden mesiac, sa spoločnosť majiteľa rozhodla ochrániť si svoje investície vynaložené do rozšírenia známosti výrobkov navrhovateľa a uchrániť si svoje oprávnené záujmy tým, že si podá prihlášku ochrannej známky „HOTER“.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhol majiteľ zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu.

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. 3 zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach, na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

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

Podľa § 7 písm. e) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249963 „HOTER“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika, s právom prednosti od 13.12.2018 bola 20.5.2019 zapísaná do registra pre tovary „*adhezíva (lepiace materiály) pre priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky*“ v triede 1 a „*nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky; nekovové vonkajšie plášte budov*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ – spoločnosť Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, odôvodnil podanie návrhu tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pri jej podaní vedel o jeho označení „HOTER“ používanom na označovanie rôznych druhov stavebných materiálov, najmä lepidiel, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky nakupuje a predáva na území Slovenskej republiky na základe Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 uzatvorenej medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom, pričom navrhovateľ poukázal aj na skutočnosť, že je majiteľom slovnej ochrannej známky platnej na území Poľska, a to slovnej ochrannej známky č. R.181063 „ATLAS HOTER“, s právom prednosti od 14.1.2004, zapísanej pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ spolu s odôvodnením podaného návrhu predložil nasledujúce dôkazy:

- Kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 – zmluva bola uzatvorená medzi spoločnosťou navrhovateľa Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko (predávajúci/dodávateľ) a majiteľom napadnutej ochrannej známky PARAPETROL, a. s. (kupujúci). V predmete zmluvy sa píše, že kupujúci bude nakupovať tovar výlučne na predaj mimo územia Poľska. V ďalšej časti zmluvy 5.1 je uvedené, že predávajúci udeľuje kupujúcemu výhradné zastúpenie na predaj výrobkov značky ATLAS a DOLINA NIDY v Slovenskej republike, a to na obdobie od roku 2017 do roku 2021. Zmluva obsahuje dodatok č. 1 uzavretý 5.6.2017 medzi oboma stranami a týka sa zmeny obsahu bodu 5.6 zmluvy – Dodacie podmienky (dôkaz č. 1).
- Kópiu dodatku č. 2 k zmluve č. 5/2017 z 1.6.2017 – dodatok bol podpísaný medzi spoločnosťou navrhovateľa a majiteľom napadnutej ochrannej známky 30.10.2017 a týkal sa tiež len časti zmluvy 5.6 - Dodacie podmienky (dôkaz č. 2).
- Kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy č. 3/2018 z 20.3.2018 – zmluva bola uzatvorená medzi spoločnosťou navrhovateľa (predávajúci) a spoločnosťou ATLAS SLOVENSKO, s. r. o. (kupujúci) 20.3.2018. V časti zmluvy 5.1 je zároveň uvedené, že predávajúci udeľuje kupujúcemu výhradné zastúpenie na predaj výrobkov „ATLAS“ v Slovenskej republike od roku 2018 do roku 2022. Zmluvu podpísali predstavitelia troch spoločností – a to spoločnosti navrhovateľa – ako predávajúceho a spoločnosti ATLAS SLOVENSKO s. r. o. a PARAPETROL a. s. (spoločnosť majiteľa) ako kupujúcich (dôkaz č. 3).

- Výtlačky internetových stránok navrhovateľa <https://www.atlas.com.pl/wyszukiwarka/?search-query=hoter>, <http://atlas6.atlas.com.pl/cs> -výtlačky nie sú datované. Prvý výtlačok v poľskom jazyku predstavuje zoznam výrobkov navrhovateľa predávaných pod označením „ATLAS HOTER“. Na druhom výtlačku sú umiestnené informácie o ponúkaných výrobkoch skupiny ATLAS s ich špecifikáciou, informácie o vzniku spoločnosti ATLAS v Poľsku, o jej zakladateľoch. Konkrétne v časti Lepidlá pre zatepľovacie systémy navrhovateľ ponúka aj výrobky pod označením „ATLAS HOTER“. Ide o stránku pravdepodobne určenú slovenskému spotrebiteľovi, keďže všetky informácie sú uvedené v slovenskom jazyku a v závere sú odkazy na rôzne sekcie, ako napr. sekcia O nás - skupina ATLAS, značka ATLAS; sekcia Výrobky – Produktové novinky ATLAS. V závere výpisu je uvedený kontakt na spoločnosť navrhovateľa (dôkaz č. 4).
- Kópiu listu člena spoločnosti PARAPETROL a. s. - z obsahu listu vyplýva, že predstaviteľ spoločnosti navrhovateľa navštívil v roku 2015 spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky, v rokoch 2016 a 2017 prebehli medzi oboma stranami ďalšie obchodné rokovania aj o založení spoločnosti ATLAS SLOVENSKO s. r. o. a o uvedení výrobkov skupiny ATLAS na slovenský trh. Ďalej majiteľ napadnutej ochrannej známky informoval navrhovateľa o dosiahnutom finančnom objeme z predaja uvedených výrobkov za roky 2016 až 2018. Majiteľ uviedol, že na základe informácií o tom, že konkurencia sa chystá zaregistrovať názvy výrobkov ako ochranné známky, ktoré na trh uviedla spoločnosť majiteľa, sa majiteľ rozhodol podať prihlášky ochranných známk s označeniami totožnými s názvami predávaných výrobkov. V závere listu majiteľ skonštatoval, že žiadosti o registráciu názvov výrobkov do registra ochranných známk je potrebné chápať ako jeho snahu pokračovať v uvádzaní výrobkov skupiny ATLAS na slovenský trh a ochrániť uvedené názvy pred zneužitím konkurenciou. List je z 21.2.2019 (dôkaz č. 5).
- Výpis z registra poľského patentového úradu pre ochrannú známku „ATLAS HOTER“ – výpis svedčí o tom, že navrhovateľ je majiteľom staršej ochrannej známky, konkrétne slovnej ochrannej známky č. R. 181063 „ATLAS HOTER“ s právom prednosti od 14.1.2004, zapísanej pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 6).

Predmetné ustanovenie (§ 7 písm. e) zákona o ochranných známkach) vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť podať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, o ktorej zápis požiadal tzv. „neverný agent“. Zo známkovo-právneho hľadiska sa za „neverného agenta“, resp. „nehodného zástupcu“ považuje subjekt, ktorý je alebo bol na určitom území zástupcom alebo agentom majiteľa zahraničnej ochrannej známky, a ktorý vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa a bez oprávneného dôvodu podal prihlášku jeho ochrannej známky. Účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach je teda zabrániť zneužitiu ochrannej známky zo strany obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcu na základe iného právneho vzťahu.

Na úspešné uplatnenie predmetného dôvodu neplatnosti sa vyžaduje preukázanie súčasného splnenia niekoľkých podmienok, a to existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa, existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu.

Z predloženej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 (ide o dátum pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky), ktorá bola uzatvorená medzi navrhovateľom a majiteľom jednoznačne vyplynulo, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky odoberala, dovážala a distribuovala tovary navrhovateľa na slovenský trh. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v zmluve nie je uvedená žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala majiteľa napadnutej ochrannej známky podať si prihlášku ochrannej známky s označením „HOTER“, ktorú mala už v čase podpisu tejto zmluvy zapísanú ako poľskú ochrannú známku spoločnosť navrhovateľa.

V zmluve sú zaznamenané dohodnuté podmienky o dodávke tovaru na územie Slovenskej republiky, pričom zmluva, ako je uvedené v časti 2.1, je uzavretá na dobu neurčitú. V časti 5.1 tejto zmluvy je zároveň uvedené, že kupujúcemu predávajúci udeľuje výhradné zastúpenie na predaj výrobkov značky ATLAS a DOLINA NIDY v Slovenskej republike, a to od roku 2017 do roku 2021. Vzhľadom na to, že majiteľ

napadnutej ochrannej známky vystupoval v zmluvách na pozícii kupujúceho, možno jednoznačne tvrdiť, že o tejto skutočnosti vedel.

O tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii ochranných známk navrhovateľa, rovnako aj o jeho výrobkoch, ktoré na základe zmluvy dovážal na územie Slovenskej republiky, svedčí aj predložený list z 21.2.2019 určený navrhovateľovi. V liste majiteľ napadnutej ochrannej známky potvrdil, že v rokoch 2016 až 2018 uviedla jeho spoločnosť na slovenský trh výrobky skupiny ATLAS. Majiteľ upozorňoval v liste navrhovateľa, že sa rozhodol podať prihlášky ochranných známk s označeniami totožnými s názvami predávaných výrobkov navrhovateľa na Slovensku, a to na základe informácií o tom, že konkurencia sa chystá zaregistrovať si tieto názvy výrobkov ako ochranné známky. V závere listu majiteľ skonštatoval, že žiadosti o registráciu názvov výrobkov do registra ochranných známk je potrebné chápať, ako jeho snahu pokračovať v uvádzaní výrobkov skupiny ATLAS na slovenský trh a jeho snahu ochrániť uvedené názvy pred zneužitím konkurenciou.

K obsahu listu je potrebné uviesť, že majiteľovu snahu chrániť názvy výrobkov súvisiacu s dovozom a predajom výrobkov navrhovateľa na území Slovenskej republiky nemožno považovať za oprávnené dôvody, ktoré by ospravedlňovali podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky „HOTER“ v jeho mene bez súhlasu navrhovateľa. Vyvíjanie obchodných aktivít súvisiacich s predajom výrobkov navrhovateľa majiteľom ako výhradným zástupcom navrhovateľa v Slovenskej republike, možno považovať za konanie v súlade s jeho snahou naplniť obchodné podmienky stanovené v rámcovej zmluve, ktorú obaja účastníci konania podpísali. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí označenie „HOTER“ a práva ku ktorému preukázateľne patria navrhovateľovi, bez súhlasu oprávnenej osoby na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky však nemožno pokladať za aktivitu v súlade s podmienkami predloženej rámcovej zmluvy.

Na základe predložených dôkazov možno uviesť, že navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom poľskej ochrannej známky, a to slovnej ochrannej známky č. R. 181063 „ATLAS HOTER“ s právom prednosti od 14.1.2004 zapísanej pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá je tvorená slovnými prvkami vyhotovenými veľkými písmenami „ATLAS“ a „HOTER“, pričom slovný prvok „HOTER“ tvorí aj napadnutú ochrannú známku „HOTER“. V prípade napadnutej ochrannej známky ide o jedno slovo vyhotovené veľkými písmenami „HOTER“. Staršia ochranná známka obsahuje aj slovný prvok „ATLAS“, ktorý odkazuje na obchodné meno navrhovateľa, avšak vzhľadom na prítomnosť zhodného ďalšieho slovného prvku „HOTER“ ide napriek tomu o označenia podobné vo vysokej miere. Zároveň je potrebné uviesť, že slovný prvok „HOTER“ možno považovať za originálny, fantazijný, nie bežne používaný prvok vo vzťahu k tovarom, ktoré označuje. Teda je nepravdepodobné, aby si majiteľ označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku vytvoril sám a nezávisle.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*adhezíva (lepiace materiály) pre priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky*“ v triede 1 a „*nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky; nekovové vonkajšie plášte budov*“ v triede 19 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku navrhovateľa v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s tovarmi „*lepidlá a malty*“ v triede 1 a tovarmi „*nekovové stavebné materiály, stavebné prvky a polotovary obsahujúce sadru, sadrovú maltu*“ v triede 19, keďže sú všetky druhmi nekovových stavebných materiálov či lepidiel. Tovary tak majú zhodnú povahu, účel použitia, výrobcov, distribučné kanály aj spotrebiteľov.

Poľská republika je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva a aj členom Svetovej obchodnej organizácie, preto splnenie prvej podmienky nevyhnutnej na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky z dôvodu podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za preukázané.

Ďalej možno považovať za preukázanú aj existenciu obchodného vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou navrhovateľa a majiteľom, ktorá vyplýva z Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 uzatvorenej 1.6.2017. Zo zmluvy totiž jednoznačne vyplývajú také povinnosti zúčastnených strán, ktoré umožňujú vysloviť záver o tom, že majiteľ zastupoval záujmy obchodnej spoločnosti navrhovateľa, keďže mu zo zmluvy vyplývala nielen povinnosť odoberať a distribuovať výrobky, ale taktiež povinnosť vystupovať v rámci tejto zmluvy tak, aby neboli poškodzované práva a oprávnené záujmy obchodnej spoločnosti navrhovateľa. V článku 5.1 rámcovej zmluvy č. 5/2017 je uvedené, že predávajúci (spoločnosť navrhovateľa) udeľuje kupujúcemu (spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky) výhradné zastúpenie na predaj výrobkov značky ATLAS a DOLINA NIDY v Slovenskej republike. Z predloženého výtlačku webovej stránky navrhovateľa zároveň vyplynulo, že do skupiny takých výrobkov patria aj tovary označované známkou „ATLAS HOTER“. Existencia obchodného vzťahu vyplýva aj z obsahu listu majiteľa navrhovateľa z 21.9.2019, a to

najmä z časti, v ktorej majiteľ píše o tom, že jeho spoločnosť uviedla na trh výrobky ATLAS vo finančnom objeme za rok 2016 – 10 000 eur, za rok 2017 – 710 000 eur a za rok 2018 - 1 850 000 eur. Možno teda skonštatovať, že i ďalšia podmienka nevyhnutná na úspešné uplatnenie tohto dôvodu je naplnená.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami považuje úrad za potrebné uviesť, že čo sa týka preukázania, či prihlasovateľ je alebo bol obchodným zástupcom, alebo zástupcom na základe iného právneho vzťahu, je nutné tieto pojmy vykladať tak široko, aby pokrývali všetky formy vzťahov založených na zmluvnej dohode, podľa ktorej jedna zo strán zastupuje záujmy druhej strany, a to nezávisle od kvalifikácie zmluvného vzťahu. Preto stačí, aby medzi stranami existovala dohoda o obchodnej spolupráci, ktorá môže založiť vzťah dôvery a lojality prihlasovateľa s ohľadom na záujmy majiteľa zahraničnej ochrannej známky. Dohoda musí vzniknúť a existovať ešte pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, avšak nie je nevyhnutné, aby dohoda platila aj pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. V predmetnom prípade bola skôr vyhodnotenými dôkazmi preukázaná existencia obchodného vzťahu medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom.

Pri vyhodnotení dôkazov bolo tiež zistené, že majiteľ konal vo svojom mene a nepredložil žiadny dôkaz o tom, že konal so súhlasom navrhovateľa, pričom navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol, že takýto súhlas majiteľovi nikdy nedal, teda za naplnenú možno považovať aj podmienku, že majiteľ konal vo svojom mene a bez súhlasu navrhovateľa. Dôkazné bremeno v prípade vyvrátenia tvrdenia, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná bez súhlasu navrhovateľa je na majiteľovi napadnutej ochrannej známky, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná so súhlasom, resp. s vedomím majiteľa starších zahraničných ochranných známk alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Majiteľ napadnutej ochrannej známky nepredložil žiadny dôkaz, resp. súhlas, z ktorého by jednoznačne vyplývala vôľa navrhovateľa vzdať sa určitého svojho práva. K odôvodneniu oprávnenosti konania majiteľa ochrannej známky je nutné konštatovať, že medzi oprávnené dôvody konania bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky nie je možné zahrnúť odôvodnenia súvisiace výlučne s hospodárskymi záujmami majiteľa (list člena predstavenstva spoločnosti PARAPETROL a. s. adresovaný spoločnosti navrhovateľa), pretože ani prípadná ochrana jeho investícií pri uvádzaní výrobkov na trh, mu nedáva právo konať z vlastnej iniciatívy, keďže majiteľ platnej poľskej ochrannej známky, t. j. navrhovateľ môže mať záujem o používanie svojich ochranných známk aj naďalej na území Slovenskej republiky. Možno teda uviesť, že i posledné dve podmienky potrebné na úspešné uplatnenie tohto dôvodu boli splnené.

V závere možno zhrnúť všetky tri kumulatívne faktory, ktoré preukazujú naplnenie dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach majiteľom pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „HOTER“, a to existenciu zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa „ATLAS HOTER“, pričom slovný prvok „HOTER“ tvorí napadnutú ochrannú známku, existenciu vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom (rámcová zmluva č. 5/2017 z 1.6.2017, finančný objem za predané výrobky ATLAS za obdobie rokov 2016 až 2018 na slovenskom trhu vyplývajúce z listu majiteľa navrhovateľovi) a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu. Dôkazné bremeno je v tomto prípade na majiteľovi napadnutej ochrannej známky, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná so súhlasom, resp. s vedomím majiteľa starších zahraničných ochranných známk alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Majiteľ napadnutej ochrannej známky však nepredložil žiadny taký dôkaz.

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

Úrad sa ďalej nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienky ďalšieho navrhovateľom uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

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

PARAPETROL a. s.
Štefánikova 15
949 01 Nitra