



Banská Bystrica 18. 3. 2021  
OZ 249957/I-13-2021

## 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. 249957 „SMS“ 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. 1 v nadväznosti na § 5 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 249957 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. 249957 „SMS“ (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 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 známkok je prihlasovateľom prihlášky poľskej ochrannej známky č. Z.502889 „ATLAS SMS“ s dátumom podania 29.7.2019 a prihlásenej pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

a ďalej majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 011675683 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 2.7.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 25, 27, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a

obrazovej medzinárodnej ochrannej známky  č. 655141 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s účinkami na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 26.4.1996, zapísanej pre tovary v triedach 1 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 staršie ochranné známky v triede 19.

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 je obchodným zástupcom majiteľa starších ochranných známk 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 výrobcou výrobkov s označením „ATLAS SMS“ s miestom výroby v Poľsku, čo dokazujú podľa názoru navrhovateľa aj zapísané ochranné známky a webová stránka, na ktorej sú uvedené výrobky s označením „SMS“. Na územie Slovenskej republiky sú tieto výrobky uvádzané spoločnosťou PARAPETROL, a. s., na základe zmluvy č. 5/2017. Navrhovateľ podotkol, že je výrobcou rýchlotvrdnutej samonivelizačnej hmoty s názvom ATLAS SMS. 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 starších ochranných známk), 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 „SMS“ 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.

Navrhovateľ upozornil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky ho neinformoval o podaní prihlášky ochrannej známky „SMS“, 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 známk 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 známk 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 zrejmé, 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 zo 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 „SMS“ doručenom úradu 11.8.2020 skonštatoval, že pri zápise označenia „SMS“ do registra ochranných známk pre tovary v triede 19 boli splnené všetky zákonné podmienky na jeho registráciu. Podotkol, že ochranná známka navrhovateľa „ATLAS SMS“ je zapísaná v registri ochranných známk 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 zmluvy predložené navrhovateľom takéto 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 „SMS“ pre zapísané tovary v triede 19 na území Slovenskej republiky a jeho plán vyrábať výrobky pod svojím menom a následne ich označovať slovom „SMS“ 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 „SMS“ kupuje od navrhovateľa a predáva ich na slovenskom trhu. Výrobky „SMS“ 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 známosť slova „SMS“.

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 „SMS“ 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 „SMS“.

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 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. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, je potrebné zdôrazniť, že podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku. Navrhovateľom uplatnené ustanovenie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach v znení účinnom po 14. 1. 2019 zodpovedá ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. 13.12.2018 (teda v znení účinnom do 13. januára 2019). Preto je potrebné uplatnený dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach posudzovať ako dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že neboli splnené podmienky na zápis do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitú. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodit' záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha napadnutej ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky napadnutej 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 situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky by jej majiteľ, resp. v čase podania prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci zhodné, resp. podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249957 „SMS“ 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 „betón; dlážky – podlahové potery; nekovové stavebné materiály; samonivelizačné cementové potery“ 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 „SMS“ používanom na označovanie rôznych druhov stavebných materiálov, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky od navrhovateľa 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 prihlasovateľom prihlášky poľskej ochrannej známky č. Z.502889 „ATLAS SMS“ s dátumom podania



29.7.2019, prihlásenej pre tovary v triede 19, a ďalej majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 011675683, s právom prednosti od 2.7.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 25, 27, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a



obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 655141, s účinkami na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 26.4.1996, zapísanej pre tovary v triedach 1 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 uzatvorený 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. (jediným spoločníkom spoločnosti je majiteľ napadnutej ochrannej známky) a PARAPETROL a. s. (spoločnosť majiteľa) ako kupujúcich (dôkaz č. 3).
- Odkaz na internetovú stránku navrhovateľa <http://www.atlas6.atlas.com.pl/sk/produkty/grupa/124/6> - na stránke v sekcii ATLAS – podlahy a podlahové podklady sú uvedené vyobrazenia rôznych typov produktov s označením „ATLAS SMS“ s ich špecifikáciou (rýchloschnúca samonivelizačná hmota),





napr. Na produktoch je umiestnená aj staršia obrazová ochranná známka EÚ so slovným prvkom „ATLAS“. Ide o stránku pravdepodobne určenú slovenskému spotrebiteľovi, keďže informácie sú uvedené v slovenskom jazyku a v závere stránky sú umiestnené odkazy na rôzne sekcie,

ako napr. sekcia O nás - skupina ATLAS, značka ATLAS; sekcia Výrobky – Produktové novinky ATLAS. Na výtlaku 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 jeho snahu ochrániť uvedené názvy pred zneužitím konkurenciou. List je z 21.2.2019 (dôkaz č. 5).
- Odkaz na internetovú stránku majiteľa <http://www.parapetrol.sk/sk/stavba> - obsahuje vyobrazenia




rôznych typov produktov navrhovateľa s označením „ATLAS SMS“, napr.  , ktoré majiteľ ponúka spotrebiteľom (dôkaz č. 6).

- Výpis z registra poľského patentového úradu o prihláške ochrannej známky „ATLAS SMS“ – výpis svedčí o tom, že navrhovateľ je prihlasovateľom poľskej ochrannej známky, konkrétne slovnej ochrannej známky č. Z.502889 s právom prednosti od 29.7.2019, prihlásenej pre tovary v triede 19. Navrhovateľom uvedená poľská prihláška ochrannej známky „ATLAS SMS“ má neskorší dátum prednosti (29.7.2019), ako má napadnutá ochranná známka (13.12.2018) (dôkaz č. 6).



- Výpis z registra EUIPO pre obrazovú ochrannú známku EÚ  č. 011675683 s právom prednosti od 2.7.2013, zapísanú pre tovary a služby v triedach 1, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 25, 27, 35, 37 a 39



medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a výpis z registra WIPO pre MOZ  č. 655141, s účinkami na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 26.4.1996, zapísanej pre tovary v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb - výpisy svedčia o tom, že navrhovateľ je majiteľom uvedených starších obrazových ochranných známk so skorším právom prednosti, ako má napadnutá ochranná známka (dôkaz č. 7).

Ako už bolo uvedené, za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere.

Doložené výpisy z registrov preukazujú, že navrhovateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 011675683 s právom prednosti od 2.7.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 8, 9,




16, 17, 19, 25, 27, 35, 37 a 39 a medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 655141 s právom prednosti od 26.4.1996, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov


a služieb, teda ide o staršie ochranné známky vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke. Slovný prvok „ATLAS“ tvoriaci staršie ochranné známky je zároveň súčasťou obchodného mena navrhovateľa a ako vyplynulo z dokladov, je súčasťou aj označovania výrobkov navrhovateľa (dôkaz č. 4).

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 vyplýva, 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 „SMS“ pre výrobky (napr. podlahové potery, samonivelizačné hmoty), ktoré už majiteľ odoberal a dovážal na slovenský trh od navrhovateľa. Uvedené vyplýva z vyjadrenia majiteľa i navrhovateľa.

V zmluve sú zaznamenané dohodnuté podmienky o dodávke tovaru na územie Slovenskej republiky, pričom zmluva, ako je uvedené v časti 2.1, je uzatvorená 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. Z predloženého výtlačku webovej stránky navrhovateľa zároveň vyplynulo, že do skupiny takých výrobkov patria aj tovary označované označením „SMS“. Vzhľadom na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vystupoval v zmluvách na pozícii kupujúceho, možno jednoznačne tvrdiť, že vedel o existencii výrobkov navrhovateľa, pretože tie od neho majiteľ kupoval a predával na slovenskom trhu.

V súvislosti s uvedeným je nutné tiež zdôrazniť, že majiteľ vo svojom vyjadrení potvrdil, že navrhovateľ vyrába na území Poľska výrobok s označením „ATLAS SMS“. Navrhovateľ teda na označenie tovarov používa označenie, ktoré je podobné s označením, ktoré si na zápis do registra ochranných známok prihlásil majiteľ, t. j. ide o označenie tvorené slovným prvkom „SMS“, ktoré používal iný subjekt, a to aj pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ako je zrejmé z ďalších predložených dôkazov, ktorými je výpis z internetovej stránky majiteľa, majiteľ ponúkal na predaj tovary v segmente trhu týkajúcom sa nekovových stavebných materiálov. Z výtlačku je bez pochyb jasné, že ide aj o tovary s označením „ATLAS SMS“ (<http://www.parapetrol.sk/sk/18-1/stavba/sadrove-vyroby>), pričom navrhovateľ je

majiteľom staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky  č. 655141 a aj staršej obrazovej

ochrannej známky EÚ  č. 011675683, ktoré bez jeho súhlasu majiteľ napadnutej ochrannej známky používa spolu s označením „SMS“. Napriek tomu, že všetky výpisy zo stránky majiteľa boli vytlačené po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, možno ich pokladať za podporný dôkaz v spojení s kúpnu zmluvou uzatvorenou medzi navrhovateľom a majiteľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a týkajúcej sa predaja výrobkov skupiny ATLAS na Slovensku.

O tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii označenia a ochranných známkach 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. Existencia obchodného vzťahu medzi navrhovateľom a majiteľom vyplýva 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.

Majiteľ upozorňoval v liste navrhovateľa, že sa rozhodol podať prihlášky ochranných známok 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 známok 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 oprávnený dôvod, ktorý by ospravedlňoval podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky „SMS“ v jeho mene bez súhlasu navrhovateľa. Vyvíjanie obchodných aktivít súvisiacich s predajom výrobkov navrhovateľa majiteľom ako

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 „SMS“ 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 uvedených dôkazov je dôvodné tvrdiť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky, v tom čase prihlasovateľ, teda v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii navrhovateľa, keďže medzi nimi existoval vzťah obchodného zastúpenia vyplývajúci z kúpnej zmluvy, ako aj o tom, že navrhovateľ vyrába a predáva tovary, pričom vo vzťahu k predmetným tovarom používa aj označenie „ATLAS SMS“, ktoré je podobné s napadnutou ochrannou známkou „SMS“, a s ktorým sa spotrebiteľská verejnosť mohla stretnúť na trhu v súvislosti s tovarmi navrhovateľa, keďže majiteľ tieto tovary od navrhovateľa nakupoval a ďalej distribuoval.

Konanie majiteľa taktiež nemožno považovať za náhodné, naopak išlo o konanie zámerné (úmysel), čo vyplýva aj z konštatovania majiteľa v jeho vyjadrení (časť III.), podľa ktorého predmetné tovary plánuje aj vyrábať pod svojím menom a tieto výrobky následne označovať označením „SMS“.

Zároveň je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom staršej



obrazovej medzinárodnej ochrannej známky

č. 655141 a aj staršej obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 011675683 so skorším právom prednosti, ktoré sú zapísané okrem iných tovarov aj pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a ktoré sú tvorené slovným prvkom „ATLAS“. Tieto staršie ochranné známky navrhovateľa sú súčasťou označovania výrobkov, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky predáva a ktoré obsahujú aj slovný prvok „SMS“, ktorý tvorí napadnutú ochrannú známku.

Tovary napadnutej ochrannej známky „betón; dlážky – podlahové potery; nekovové stavebné materiály; samonivelizačné cementové potery“ v triede 19 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky navrhovateľa v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s tovarmi „malta, stavebné materiály, nie z kovu, malty“ v triede 19, keďže sú všetky druhmi nekovových stavebných materiálov. Tovary tak majú zhodnú povahu, účel použitia, výrobcov, distribučné kanály aj spotrebiteľov.

V tomto prípade teda nečestný úmysel majiteľa možno vidieť v tom, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky „SMS“, ktorá je tvorená slovným prvkom, ktorý navrhovateľ používa na označovanie svojich výrobkov, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky predáva. Majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre tovary, ktoré pokrývajú zhodnú oblasť, ako tovary poskytované navrhovateľom. Všetky tieto okolnosti sú umocnené skutočnosťou, že majiteľ napadnutej ochrannej známky na základe uzavretej zmluvy o obchodnej spolupráci s navrhovateľom, pôsobil ako výhradný obchodný zástupca navrhovateľa pre slovenský trh. Je preto nepresvedčivé tvrdenie, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si označenie prihlásil v rámci štandardnej obchodnej politiky, naopak z preukázaných okolností vyplýva, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sledoval určitú obchodnú stratégiu, ktorej cieľom bolo získať pre neho zvýhodnenie a zrejším spôsobom dostať navrhovateľa do nevýhodnej pozície.

Vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu majiteľa a navrhovateľa, charakter kolíznych označení a zhodnosť tovarov, je vylúčená náhodnosť pri voľbe označenia, ktorým si majiteľ chce chrániť svoje tovary na trhu. Majiteľ nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali jeho snahu o používanie sporného označenia, resp. skutočnosti odôvodňujúce podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky práve v takej podobe, v akej bola podaná. Neuviedol žiadne skutočnosti, ani nepredložil dôkazy, ktorými by tvrdenia navrhovateľa podložené dôkazmi vyvrátil či spochybnil. Zo žiadneho dôkazu nevyplývala skutočnosť, že by navrhovateľ prestal používať označenie „ATLAS SMS“ alebo by súhlasil s podaním prihlášky ochrannej známky, prípadne nemal oň záujem. Takýmto konaním by majiteľ mohol spôsobiť ujmu navrhovateľovi, napr. spočívajúcu v blokovanií podnikania navrhovateľa na území Slovenska, napr. zamedzovaním dovozu tovarov od navrhovateľa na územie Slovenska iným dovozcom, čo možno vzhľadom na platnosť zmluvy o obchodnej spolupráci platnej do konca roka 2021 považovať za reálne.



V súvislosti s uvedenými skutočnosťami konanie majiteľa pri podaní prihlášky možno oprávnenne považovať za špekulatívne, pretože existencia napadnutej ochrannej známky môže zhoršiť situáciu navrhovateľa na trhu a navrhovateľ môže byť poškodený. Majiteľ vo svojom vyjadrení nepoprel, že registroval ochrannú známku vo svojom mene, ani že by nevedel o používaní tohto označenia spoločnosťou navrhovateľa. Takéto konanie pri podaní prihlášky ochrannej známky nemôže byť vnímané ako konanie v dobrej viere. Základnou funkciou ochrannej známky je individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, nie obmedziť alebo blokovať inú osobu v používaní označenia, prípadne ho takýmto spôsobom prinútiť prijať určité rozhodnutia, či vynútiť riešenie vzniknutej konfliktnej situácie vo svoj prospech.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, úrad bez pochybností dospel k záveru, že navrhovateľ relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá by mohla vyústiť do spôsobenia nespravodlivej ujmy navrhovateľovi. Uvedené sa zároveň nepodarilo majiteľovi jeho tvrdeniami vyvrátiť.

V závere možno uviesť zhrnutie o splnení všetkých kumulatívnych faktorov (vedomosť/úmysel), ktoré preukazujú neexistenciu dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „SMS“, a to:

*Vedomosť o používaní zhodného/podobného označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby* - majiteľ aj navrhovateľ sa pohybujú na rovnakom a/alebo veľmi príbuznom trhu (nekovové stavebné materiály), zároveň bol majiteľ na základe zmluvy výhradným obchodným zástupcom navrhovateľa. Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „SMS“, ktorý navrhovateľ používal na označovanie svojich výrobkov, ktoré od neho majiteľ odkupoval, umiestňoval na svojej webovej stránke a distribuoval na slovenskom trhu. O tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii označenia 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.

*Nečestný úmysel prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky* – z doložených dôkazov navrhovateľom je zrejme, že majiteľ využil svoju znalosť o označení „ATLAS SMS“ a jeho používaní v súvislosti so stavebnými nekovovými výrobkami z pozície výhradného obchodného zástupcu a prihlásil si označenie „SMS“. Takéto konanie poukazuje na zámer majiteľa využiť označenie patriace inému subjektu, čím možno podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je, ako už bolo uvedené, veľmi podobné s používaným označením navrhovateľa. Konanie majiteľa tak nesie zrejme znaky nečestného a špekulatívneho konania.

Vnútorňa pohnútka (motivácia) prihlasovateľa samotná nemôže byť predmetom dokazovania, úrad má však možnosť posúdiť všetky ostatné objektívne okolnosti veci - skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky, a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútke prihlasovateľa pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Je plne legitímnou snahou prihlasovateľa vytvárať si v rámci svojej obchodnej stratégie vlastné označenie, pod ktorým bude vykonávať podnikateľskú činnosť, no v tomto prípade, s prihliadnutím na použitý zhodný slovný prvok „SMS“, si spotrebiteľ v mysli môže bezprostredne spojiť sporné označenia.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom v triede 19 je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k tovarom a službám v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za naplnené.

Berúc do úvahy výsledok konania preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky 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, je posudzovanie uplatneného dôvodu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vzhľadom na efektivitu a hospodárnosť správneho konania bezpredmetné, keďže posúdenie tohto dôvodu by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 Harďoň  
podpredseda

Doručiť:

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

PARAPETROL, a. s.  
Štefánikova 15  
949 01 Nitra