





Banská Bystrica 3. 2. 2021


POZ 601-2019/N-16-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa WILDE s. r. o., Vrátocná 326/5, 034 91 Ľubochňa, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 19.3.2019 prihlasovateľom HASTIA FOOD, s. r. o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, po prevode Hastia Real s. r. o., Námestie A. Hlinku 1875/54, 034 01 Ružomberok (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 601-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.3.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 601-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 601-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.6.2020 a 2.6.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. c) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je spoločnosťou podnikajúcou na území Slovenskej republiky, pričom od 20.3.2010 používa obchodné meno WILDE s. r. o. Obchodné meno namietateľa sa stalo základom jeho loga – nezapísaného obrazového značenia WILDE.SK POĽOVNÍCTVO – LESNÍCTVO – VOĽNÝ ČAS (ďalej „logo WILDE“), ktoré bolo pre namietateľa vytvorené spoločnosťou E.COLOR s. r. o. (v súčasnosti ROLOC-E, spol. s r. o.). Namietateľ je od 23.11.2011 aj majiteľom domény www.wilde.sk.

Namietateľ podniká prevažne v oblasti predaja tovarov na turistiku a voľný čas, ale aj v oblasti poľovníckych a lesníckych potrieb, oblečenia a obuvi, ako aj v oblasti predaja zbraní a streliva. Namietateľ uviedol, že v uvedenej oblasti patrí na Slovensku k obchodným spoločnostiam s najväčším ročným obratom.

Namietateľ používa dlhoročne logo WILDE v obchodnom styku, najmä na označenie jeho kamennej predajne a tiež ním označuje tovary, ktoré dodáva na trh aj prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na jeho webovej stránke www.wilde.sk. Logo WILDE sa nachádza aj na všetkých reklamných predmetoch namietateľa, napr. na vizitkách, tričkách, samolepkách, reklamných polepoch na motorovom vozidle a pod.

Logo WILDE prvýkrát použil namietateľ na vizitkách 7.10.2015 a pracovníci, spoločníci a konatelia namietateľa používajú v obchodnom styku e-mailové adresy obsahujúce časť „wilde.sk“.

Namietateľ vyslovil presvedčenie, že dlhoročným používaním sa logo WILDE stalo príznačným pre neho a ním dodávané tovary a služby, pričom široká verejnosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (osobitne poľovníci) vníma a identifikuje tovary a služby namietateľa prostredníctvom loga WILDE.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ podaním prihlášky POZ 601-2019 žiada zapísať vo svoj prospech označenie totožné s logom WILDE, a to pre tovary a služby zhodné s tými, pre ktoré logo WILDE používa namietateľ.

V ďalšej časti odôvodnenia podaných námietok namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ podniká v oblasti potravinárstva, najmä predaja syrov, pričom nikdy nepodnikal a nepodniká v oblasti prihlásených tovarov a služieb, čo vyplýva z jeho výpisu z obchodného registra aj z prihlasovateľovej webovej stránky.

Namietateľ uviedol, že jedným zo spoločníkov a konateľov prihlasovateľa je pán Peter Ch. Spoločníkov a konateľov spoločnosti namietateľa spájal s pánom Ch. kamarátsky vzťah, ktorý existoval najmä medzi pánom Ch. a pánom M. ako kamarátmi z detstva. Neskôr sa tento vzťah premietol aj do obchodného vzťahu, pán Ch. bol dlhoročným zákazníkom namietateľa. Pán Ch. niekoľkokrát ročne navštevoval kamennú predajňu namietateľa, a preto mu je skutočnosť, že namietateľ podniká pod logom WILDE veľmi dobre známa.

V uvedenej predajni došlo v decembri 2018 k slovnej výmene názorov medzi pánom K. ako spoločníkom a konateľom namietateľa a pánom Ch., ktorý je spoločníkom a konateľom prihlasovateľa, v dôsledku ktorej v prvej polovici roka 2019 vzájomné obchodné vzťahy ustali.

Podľa namietateľa v prípade zápisu zverejneného označenia ako ochrannej známky do registra ide očividne o tzv. špekulatívnu ochrannú známku. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že dôvodom podania prihlášky zverejneného označenia zhodného s logom WILDE a pre tovary a služby, v oblasti ktorých dlhoročne úspešne podniká namietateľ, je možnosť skomplikovať alebo zamedziť namietateľovi podnikanie s použitím loga WILDE, prípadne zabrániť namietateľovi žiadať o zápis loga WILDE ako ochrannej známky do registra ochranných známk, prípadne žiadať od namietateľa za používanie tohto loga alebo za prevod zverejneného označenia odplatu.

Namietateľ zdôraznil, že tovary a služby poskytuje svojim zákazníkom dlhoročne pod všeobecne známym logom WILDE. Pod týmto označením prevádzkuje namietateľ svoju kamennú predajňu v Liptovskom Mikuláši, ale aj e-shop, ktorý pred podaním prihlášky zverejneného označenia aj v súčasnosti oslovuje desaťtisíce zákazníkov nielen z celého územia Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia. Namietateľ zároveň sponzoruje a podporuje mnohé akcie týkajúce sa poľovníctva, resp. ochrany prírody za účasti širokej verejnosti.

Z uvedeného podľa názoru namietateľa bez pochybností vyplýva, že namietateľ je užívateľom loga WILDE ako všeobecne známeho označenia, ktoré sa ešte pred podaním prihlášky zverejneného označenia stalo príznačným pre namietateľa a ním poskytované tovary a služby.

Namietateľ poukázal aj na to, že dňa 18.6.2019 podal pripomienky proti zápisu označenia prihlasovateľa do registra ochranných známk. Úrad ho listom z 27.6.2019 informoval, že pripomienky boli vyhodnotené ako dôvodné a následne listom zo 17.2.2020 napriek konštatovaniu o vedomosti prihlasovateľa a o tom, že jeho konanie je špekulatívne a podanie prihlášky nie je realizované v dobrej viere, bolo rozhodnuté o pokračovaní v konaní o prihláške označenia prihlasovateľa. Namietateľ s postupom úradu nesúhlasil.

Namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok predložil aj rad dôkazných prostriedkov na podporu jeho argumentácie. V závere zhrnul všetky rozhodujúce okolnosti daného prípadu a požiadal, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 29.6.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Následne listom z 28.7.2020 boli prihlasovateľovi po zápise prevodu prihlášky opätovne zaslané námietky s oznámením, že lehota na vyjadrenie sa k nim zostáva zachovaná, t. j. do 5.9.2020.

Prihlasovateľ sa k predmetným námietkam nevyjadril.

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.


Namietateľ podanie námietok odôvodnil naplnením podmienok ustanovenia § 7 písm. c) a j) zákona o ochranných známkach. Úrad najskôr preskúma predmetné námietky podané podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

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




V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia  , číslo spisu POZ 601-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.3.2019 prihlasovateľom HASTIA FOOD, s. r. o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava (po prevode Hastia Real s. r. o., Námestie A. Hlinku 1875/54, 034 01 Ružomberok), a zverejnená bola vo Vestníku úradu 3.3.2020 pre tovary: „bodné a sečné zbrane; časti a súčasti bodných a sečných zbraní; lovecké nože; puzdrá na nože“ v triede 8, „teleskopické zameriavače (puškohľady); ďalekohľady“ v triede 9, „munícia, strelivo; strelné zbrane“ v triede 13, „tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospekty; letáky; brožúry; katalógy; zoznamy; adresáre; vytlačené programy; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; tlačené reklamné materiály; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské štočky; grafické znaky; grafické zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny)“ v triede 16, „batohy (ruksaky)“ v triede 18, „vypchaté zvieratá; zvieracie rohy; jelenie parohy; umelecké predmety z dreva, vosku, sadry alebo plastov; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov“ v triede 20, „výrobky zo skla a porcelánu s loveckou tematikou“ v triede 21, „obuv; odevy; čiapky; opasky (časti odevov)“ v triede 25, a pre služby „vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); multimediálna reklama v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné sprostredkovateľské služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných oznamov; obchodné konzultačné a poradenské služby; spracovanie textov; prieskum trhu; rozmnožovanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; nábor zamestnancov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí zameraných na popularizáciu a prezentáciu lesníctva a životného prostredia; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s pyrotechnikou, s drevom a s nábytkom“ v triede 35, „vydavateľské služby okrem vydávania reklamných a náborových textov; fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí; školenia; organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie vzdelávacích tréningov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie odborného vzdelávania v oblasti lesníctva a životného prostredia; organizovanie zábavných súťaží a spoločenských podujatí; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie lotérií; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) v oblasti lesníctva; organizovanie podujatí environmentálneho vzdelávania s lesníckym zameraním; vzdelávanie lesných pedagógov; vydávanie kníh; športová a kultúrna činnosť; kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; organizovanie športových súťaží; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poukázal na to, že dlhodobo používa v obchodnom styku logo WILDE, ktoré sa stalo príznačným pre jeho spoločnosť a poskytované tovary a služby. Prihlasovateľ prostredníctvom jeho konateľ a spoločníka pána Ch. bol v kamarátskom vzťahu s konateľom a spoločníkom spoločnosti namietateľa a bol tiež zákazníkom namietateľa. Po narušení vzájomného vzťahu ustala aj obchodná spolupráca a následne


prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia . Zverejnené označenie je zhodné s označením, ktoré používa namietateľ aj ako označenie jeho kamennej predajne, ktorú pán Ch. navštevoval. Namietateľ ho používa aj na všetkých reklamných predmetoch, slovný prvok „WILDE“ je súčasťou jeho obchodného mena a tiež doménového mena, ktoré používa aj na prevádzkovanie e-shopu.


Uplatnený námietkový dôvod odôvodnil namietateľ tým, že prihlasovateľ mal vedomosť o zhodnom označení používanom namietateľom dlhodobo na území Slovenskej republiky a v rozsahu, ktorým sa z neho stalo všeobecne známe označenie. Prihlasovateľ podal prihlášku tohto označenia pre tovary a služby, ktoré poskytuje namietateľ, pričom samotný prihlasovateľ pôsobí v inom segmente tovarov. Z uvedeného namietateľ vyvodil špekulatívny charakter podanej prihlášky. Nečestný úmysel prihlasovateľa videl namietateľ aj v možnosti blokovat' ho v ďalších podnikateľských aktivitách a podaní prihlášky na ochranu ním používaného označenia, či v možnosti žiadať od namietateľa odplatu za prípadný prevod.


Namietateľ spolu s odôvodnením podaných námietok predložil nasledujúce doklady:

- vyobrazenie loga , ktoré používa na označenie svojich produktov a na reklamných predmetoch, doklad nie je datovaný;
- čestné prehlásenie pána Jana D., bývalého jediného spoločníka a konateľa spoločnosti E.COLOR, s. r. o., podpísaného 12.6.2019, v ktorom je uvedené, že v roku 2010 spoločnosť E.COLOR, s. r. o., vytvorila pre spoločnosť namietateľa logo WILDE a jeho varianty a toto logo je výlučným duševným vlastníctvom spoločnosti namietateľa, na ktorú prešli autorské práva výhradne používať názov a logo WILDE, vyobrazenie loga nie je obsiahnuté;
- kópiu žiadosti o zmenu držiteľa domény wilde z 23.11.2011, podľa ktorej sa novým držiteľom domény má stať spoločnosť namietateľa, namietateľ doklad o vykonaní zmeny držiteľa domény nepredložil;
- výtlačok z webovej stránky www.wilde.sk (bez dátumu), obsahujúci logo WILDE v podobe ;
- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa, z ktorého je okrem iného zrejme, že namietateľ má obchodné meno WILDE s. r. o. zapísané od 20.3.2010 a spoločníkmi a konateľmi sú Martin K. a Milan M.;
- výpis z obchodného registra spoločnosti prihlasovateľa HASTIA FOOD, s. r. o. (v čase podania prihlášky zverejneného označenia), z ktorého vyplýva, že spoločníkmi a konateľmi sú Milan H. a Peter Ch. Namietateľ uvedený výpis predložil na preukázanie, že oblasť podnikania prihlasovateľa sa líši od prihlásených tovarov a služieb a poukázal aj na webovú stránku www.hastiafood.sk. K uvedeným dokladom možno uviesť, že z výpisu spoločnosti prihlasovateľa z obchodného registra je zrejme, že predmet činnosti bol špecifikovaný v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb, nákladnej cestnej dopravy, reklamných a marketingových služieb, ale aj poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovania výdajne stravy a tiež poskytovania obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prenájmu huteľných vecí a organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ podniká predovšetkým v oblasti potravinárstva a nikdy nepodnikal a nepodniká v oblasti súvisiacej s lesníctvom, poľovníctvom ani predajom munície, streliva, turistických odevov a obuvi a pod. Uvedené konštatovanie predložený výpis z obchodného registra dostatočne nepreukazuje a výtlačky z webovej stránky prihlasovateľa predložené neboli. Namietateľ odvodzoval konanie pri podaní prihlášky v nie dobrej viere predovšetkým v súvislosti s konateľom a spoločníkom spoločnosti prihlasovateľa pánom Ch., jeho pozíciu v spoločnosti prihlasovateľa predložený výpis z obchodného registra preukazuje;
- čestné prehlásenie spoločnosti REPROservis Kováč, s. r. o., z 13.6.2019 obsahujúce prehlásenie, že logo Wilde.sk poľovníctvo – lesníctvo – voľný čas spoločnosti namietateľa používali na tlač rôznych reklamných produktov, napr. vizitky, reklamné tašky, perá, šnúrky, samolepky, kartičky, obálky, nákupné poukážky. Používajú ho na gravírovanie do reklamných predmetov firmy namietateľa a prvýkrát ho použili na vizitkách 7.10.2015 (vizitka v prílohe pre konateľa pána Milana M., obsahujúca vyobrazenie );

- ukážky e-mailovej komunikácie nadväzujúcej na obsah uvedeného čestného prehlásenia, a to medzi konateľom spoločnosti namietateľa pánom M. a pani T. (zo spoločnosti REPROservis) z 29.10.2015

a 28.4.2016 týkajúce sa loga namietateľa a obsahujúce vyobrazenie  ;


- e-mailovú komunikáciu medzi pánom K. a spoločnosťou namietateľa z 2.5.2016 a obsahujúcu vyobrazenie  na polepe auta;

- fotografie reklamných predmetov obsahujúcich logo WILDE, a to kľúčenkú s označením ,



med ,





pero s označením ,



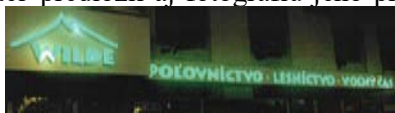
igelitovú tašku s označením ,



šiltovku

s označením  a darčekovú poukážku . Jednotlivé vyobrazené reklamné predmety nie sú datované, okrem medu, kde je pod logom WILDE uvedené: vyrobené na Slovensku 2018;

- namietateľ predložil aj fotografiu jeho prevádzky – kamennej predajne, kde je možné rozoznať logo



WILDE 

- ďalším predloženým dokladom je výpis e-mailových príloh, ktoré sú datované od 8.10.2015 do 13.12.2018, všetky obsahujú slovný prvok „wilde“ a je zrejme, že sa týkali rôznych druhov reklamných predmetov, a to vizitiek, igelitových tašiek, samolepiek, kartičiek, poukážok, šnúrok, termosiek a pod.;

- čestné prehlásenie z 15.5.2020, ktoré je podpísané v mene Slovenskej poľovníckej komory organizačnej zložky obvodnej poľovníckej komory v Ružomberku a obsahuje vyhlásenie, že spolupráca so spoločnosťou namietateľa trvá od roku 2013, spoločnosť namietateľa poskytuje tovary z oblasti poľovníctva, lesníctva a na voľný čas, a to vo svojej kamennej predajni aj prostredníctvom e-shopu a zároveň táto spoločnosť aj sponzoruje mnohé športové a kultúrne podujatia konajúce sa každoročne, členom je veľmi dobre známa;

- potvrdenie dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou namietateľa od Správy Tatranského národného parku z 19.5.2020 konštatujúca, že spolupráca trvá od roku 2015, spoločnosť namietateľa je reklamným a obchodným partnerom, zabezpečuje technické a odevné vybavenie pre Správu TANAP-u, podporuje mnohé akcie určené širokej laickej aj odbornej verejnosti, na základe dobrej spolupráce je spoločnosti namietateľa poskytnutý priestor na propagáciu jeho spoločnosti aj na stránke Správy TANAP-u, ktorej denná návštevnosť sa pohybuje okolo 1 500 kliknutí zo Slovenska aj zo zahraničia, kamenná predajňa aj e-shop sú podľa tohto potvrdenia celoslovensky známe;

- fotografiu podľa vyjadrenia namietateľa zobrazujúcu riaditeľa TANAP-u pána M. s pani Bridget A. Brink, veľvyslankyňou USA na Slovensku, kde možno vidieť na šiltovke pána M. logo WILDE (k uvedenému dokladu možno uviesť, že nie je datovaný, ale keďže pani Bridget A. Brink je veľvyslankyňou USA na Slovensku od 20.8.2019, nemožno ho považovať za doklad spred podania prihlášky zverejneného označenia – 19.3.2019);

- prehľad návštevnosti webovej stránky www.wilde.sk za obdobie 1.2.2019 – 28.2.2019, z ktorého vyplýva, že stránka má 7 699 používateľov a bola 26 203-krát zobrazená, jej návštevníci sú nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka, Poľska a pod.; z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia je ďalší predložený prehľad návštevnosti stránky www.wilde.sk (1.2.2020 – 29.2.2020), kedy stránku navštívilo 14 425 používateľov a zobrazená bola 137 918-krát z územia Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska;

- výsledok vyhľadávania z internetu po zadaní „wilde poľovníctvo lesníctvo“ zobrazujúce odkazy na webovú stránku www.wilde.sk a predajňu namietateľa, pri jednom výsledku označenom Poľovníctvo s wilde.sk je obsiahnutý dátum 2.9.2015;

- čestné prehlásenie pani Zuzany K., zamestnankyne namietateľa, z 27.5.2020, ktorá uviedla, že pracuje v prevádzke kamennej predajne, potvrdila, že pán Ch., konateľ a spoločník spoločnosti prihlasovateľa, je dlhoročným zákazníkom namietateľa, kamarátom pána M., pričom pravidelne navštevoval predajňu namietateľa a potvrdila tiež, že bola svedkom slovného konfliktu v decembri 2018 medzi pánom Ch. a pánom K.;

- čestné prehlásenie spoločníkov a konateľov spoločnosti namietateľa, pána K. a M., podpísané 13.6.2019, ktoré je potvrdením všetkých uvedených argumentov spoločnosti namietateľa;
- korešpondenciu úradu týkajúcu sa posúdenia podaných pripomienok spoločnosťou namietateľa.

V súvislosti s argumentmi namietateľa je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere. Relevantným dátumom, ku ktorému je potrebné uvedené preukázať je obdobie pred podaním prihlášky zverejneného označenia, v predmetnom prípade pred 19.3.2019.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.




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

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


Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako 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 čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla 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 označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno 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 označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.


Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky 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 prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.


Z predloženého odôvodnenia podaných námietok a dokladov vyplýva, že spoločnosť namietateľa má v obchodnom registri zapísané obchodné meno WILDE s. r. o. od 29.3.2010. Slovný prvok „WILDE“

používa namietateľ nielen na označovanie jeho spoločnosti, ale je tiež súčasťou označenia jeho prevádzky – kamennej predajne, webovej stránky aj ním ponúkaných tovarov a reklamných predmetov. Zverejnené označenie sa zhoduje s obrazovým označením používaným namietateľom . Možno dôvodne predpokladať, že v tejto podobe bolo pre namietateľa vytvorené už v roku 2010, ako to vyplýva z čestného prehlásenia pána Jana D., bývalého jediného spoločníka a konateľa spoločnosti E.COLOR, s. r. o., v ktorom je uvedené, že v roku 2010 spoločnosť E.COLOR, s. r. o., vytvorila logo WILDE pre spoločnosť namietateľa. V rovnakej podobe bolo označenie  obsiahnuté aj na reklamných materiáloch, ktorých predložené vyobrazenie v spojitosti s údajmi o e-mailových prílohách možno situovať do obdobia rokov 2015 až 2018 a potvrdené bolo aj e-mailovou komunikáciou z 29.10.2015 a 28.4.2016 v spojitosti s čestným prehlásením spoločnosti REPROservis Kováč, s. r. o., ktorá uvedené logo používala na tlač rôznych reklamných predmetov pre namietateľa. Zároveň použitie uvedenej podoby loga WILDE potvrdzuje aj e-mailová komunikácia z 2.5.2016 obsahujúca vyobrazenie polepu na aute pre namietateľa obsahujúceho označenie .

V súvislosti s dôkaznými prostriedkami predloženými namietateľom je potrebné uviesť, že nie všetky spĺňajú podmienky na to, aby ich úrad mohol vyhodnotiť ako relevantné – t. j. také, z ktorých je zjavné, že sú datované v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, že pochádzajú z nezávislých zdrojov a pod. Čo sa týka predložených čestných prehlásení, je potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia § 39 správneho poriadku čestné vyhlásenie nepreukazuje existenciu alebo neexistenciu určitej skutočnosti dôležitej pre správne konanie, túto skutočnosť len osvedčuje. Správny orgán hodnotí čestné vyhlásenie podľa všeobecných zásad hodnotenia dôkazov v správnom konaní, pričom k nemu pristupuje s istou dávkou racionálnej opatrnosti, keďže nejde o skutočnosť dokázanú, ale len osvedčenú – nie sú to teda okolnosti objektívne dokázané, ale subjektívne tvrdené. Zároveň je potrebné uviesť, že osobitné priemyselno-právne predpisy vylučujú aplikáciu § 39 správneho poriadku v konaní pred úradom, úrad teda nemôže v konaní pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania. V danom prípade je ako dôkazný prostriedok vylúčené čestné prehlásenie spoločníkov a konateľov namietateľa a ich zamestnankyne. Hoci ďalšie predložené potvrdenia sú tiež čestnými prehláseniami a pochádzajú od spolupracujúcich subjektov, ktoré z tohto dôvodu nemožno jednoznačne považovať za pochádzajúce od nezávislých subjektov, je potrebné vziať do úvahy, že boli doplnené inými dôkaznými prostriedkami (najmä datovanou e-mailovou korešpondenciou obsahujúcou prílohy s vyobrazením označenia WILDE, príkladmi používania označenia namietateľom), ktoré ich objektivitu a relevantnosť umocnili, a preto vo vzájomnej súčinnosti tieto dôkazné prostriedky ako celok nemožno odmietnuť.


Vzhľadom na analýzu namietateľom predložených dôkazov možno konštatovať, že obrazové označenie v podobe  namietateľ používal a propagoval niekoľko rokov pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a to minimálne od roku 2015.


Prvou podmienkou uplatneného ustanovenia je vedomosť prihlasovateľa o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie. Namietateľ opísal okolnosti vedúce k záveru o vedomosti prihlasovateľa o označení, ktoré namietateľ už niekoľko rokov používal, keďže spoločník a konateľ namietateľa – pán M. a spoločník a konateľ prihlasovateľa – pán Ch. boli kamarátmi z detstva a táto ich známosť neskôr nadobudla podobu spolupráce v tom zmysle, že pán Ch. bol niekoľko rokov zákazníkom namietateľa až kým nedošlo ku konfliktu a nedorozumenie spôsobilo ustrnutie spolupráce a podľa namietateľa viedlo prihlasovateľa k nečestnému konaniu, ktoré vyústilo do podania prihlášky zverejneného označenia. Toto konštatovanie namietateľa bolo obsiahnuté aj v čestnom prehlásení oboch spoločníkov a konateľov namietateľa, ako aj v čestnom prehlásení pani Zuzany K., zamestnankyne namietateľa. Vzhľadom na už uvedené postavenie čestných prehlásení ako dôkazov v konaní pred úradom, je potrebné tieto dôkazné prostriedky odmietnuť. Hoci namietateľ žiaden priamy dôkaz o známosti a spolupráci s pánom Ch., konateľom spoločnosti prihlasovateľa, nepredložil, zhoda zverejneného označenia  a označenia namietateľa

 je zreteľná. Keďže označenie používané namietateľom v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia nie je označením vo vzťahu k tovarom a službám poskytovaným namietateľom v oblasti poľovníctva, lesníctva a voľného času bežným či akokoľvek banálnym, ale naopak označenie namietateľa je bezpochyby jedinečné a originálne, odpoveď na otázku, či prihlasovateľ mal alebo mohol mať vedomosť o tomto práve iného subjektu je jednoznačne kladná. Je vylúčené, aby náhodou a bez vedomosti bolo označenie zhodné s označením používaným namietateľom prihlásené pre tovary a služby zhodujúce sa

so zameraním podnikateľských aktivít vyvíjaných namietateľom. Preto podmienku vedomosti prihlasovateľa možno vzhľadom na charakter označenia používaného namietateľom považovať aj bez priamych dôkazov za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami. Keďže z argumentácie a dôkazov namietateľa vyplýva, že pôsobí na slovenskom trhu niekoľko

rokov a jeho aktivity spájané s označením  sa dostali do povedomia minimálne verejnosti zameranej na oblasť poľovníctva a lesníctva, je možnosť prihlasovateľa blokovat' namietateľa v ďalšom používaní tohto označenia zrejme. Podanie prihlášky zverejneného označenia možno považovať za snahu prihlasovateľa privlastniť si zverejnené označenie vo svoj prospech a stať sa majiteľom ochrannej známky, v dôsledku čoho by získal práva na predmetné označenie. Vzhľadom na to, že zápisom zverejneného označenia do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na používanie tohto

označenia, mohol by brániť namietateľovi v ďalšom používaní označenia , teda reálne by mohlo dôjsť k ujme na strane namietateľa. Je tak dôvodné predpokladať, že úmyslom prihlasovateľa bolo brániť (blokovat') namietateľa v používaní tohto označenia. Zlý úmysel prihlasovateľa tak možno považovať za preukázaný, pričom nezáleží na tom, či prihlasovateľ sám považoval svoje konanie za zlé. Konanie prihlasovateľa možno posúdiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardmi etického správania s cieľom blokovat' a poškodiť namietateľa alebo získať neoprávnenú výhodu pre seba. V danej súvislosti je ešte potrebné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade na namietateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na prihlasovateľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky zverejneného označenia odôvodniť, resp. ospravedlniť. Prihlasovateľ sa však k podaným námietkam nevyjadril a teda svoje konanie nevysvetlil ani neospravedlnil.

Berúc do úvahy uvedené, možno konštatovať, že bolo preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie prihlasovateľa konaním nečestným a namietateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Pre kompletnosť posudzovania daného prípadu možno poznamenať, že prevodom prihlášky zverejneného označenia po podaní námietok zápisná prekážka podľa uplatneného ustanovenia nezanikla. Skúmanie naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach sa viaže na podanie prihlášky zverejneného označenia a navyše prevodom zo spoločnosti HASTIA FOOD, s. r. o., na Hastia Real, s. r. o., pričom páni Ch. a H. sú zároveň konateľmi oboch spoločností, sa preukázané skutočnosti takisto nemenia. V súvislosti s výhradou namietateľa, že úrad napriek posúdeniu ním podaných pripomienok najskôr konštatoval, že sú dôvodné a následne pokračoval v konaní o prihláške napadnutého označenia, možno uviesť, že v prípade, ak tvrdená nie dobrá viera prihlasovateľa pri podaní prihlášky nie je úradu známa zo všeobecne dostupných informácií či jeho vlastnej činnosti, ale vyžaduje si prieskum dôkazných prostriedkov predložených v priebehu konania, nemožno hovoriť o zjavnej zlej viere, a preto ak úrad pokračoval v konaní o prihláške jej zverejnením, čím vznikol predpoklad na podanie námietok podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, úrad postupoval správne.

Keďže zákonom stanovené podmienky ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach boli naplnené a námietkam založeným na tomto ustanovení bolo v plnej miere vyhovené, nie je dôvodné zaoberať sa posúdením ďalšieho uplatneného námietkové dôvodu podľa § 7 písm. c) 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.
Panenská 7
811 03 Bratislava 1

Hastia Real s. r. o.
Námestie A. Hlinku 1875/54
034 01 Ružomberok 1