



Banská Bystrica 17. 6. 2021

OZ 248863/I-28-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Gajdošíkovou, Ambroseho 5,

851 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 248863  majiteľa PALMA a. s., Račianska 66, 836 04 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 248863 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 3.8.2020 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 248863  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 3, 5, 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia „GREEN WAVE“ na území Slovenskej republiky a majiteľom českej národnej ochrannej známky „GREEN WAVE“ č. 332318,

obe vo vyobrazení . Navrhovateľ používal nezapísané označenie na svojich výrobkoch, najmä čistiacich prostriedkoch, ktoré dlhodobým a širokým používaním nadobudlo pre navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Uviedol, že je špecialistom na bytovú chémiu a najväčším českým výrobcom pevných WC dezodorantov, jeho výrobky sú na slovenskom trhu známe. Poukázal na to, že svoje výrobky dodáva na trh pod rôznymi obchodnými značkami, napr. GREEN WAVE, LARRIN, PRIX, LAVAX, KORALAN, na výrobkoch je uvedený ako výrobca.

Navrhovateľ konštatoval, že tovary označené „GREEN WAVE“ dodáva na slovenský trh od roku 2012 až do súčasnosti, a to najmä prostredníctvom siete Kaufland a distribučnej spoločnosti ŠK Spektrum s. r. o. Tieto dodávajú jeho výrobky po celom území Slovenskej republiky, či už vo svojich predajniach alebo prostredníctvom zmluvných obchodníkov, teda je zjavné, že nezapísané označenie nemá len miestny dosah (dôkazy: faktúry z rokov 2012 až 2017). Navrhovateľ podotkol, že predložené dôkazy sú len výberom z množstva dokladov, v prípade potreby by mohol predložiť ďalšie doklady, napr. aj o ponuke výrobkov cez internetový predaj. Poukázal na to, že v roku 2017 uzavrel so spoločnosťou ŠK Spektrum s. r. o. distribučnú

zmluvu a predložil aj svoj katalóg produktov. Navrhovateľ na základe uvedeného konštatoval, že nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa vo vzťahu k čistiacim prostriedkom pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Pri porovnaní nezapísaného označenia a napadnutej ochrannej známky navrhovateľ dospel k záveru, že sú podobné, poukázal na to, že napadnutá ochranná známka obsahuje celé nezapísané označenie. Vyzdvihol, že dominantným prvkom oboch označení je slovné spojenie „GREEN WAVE“, zvýraznené zelenou farbou a nad ním je v oboch označeniach takmer na rovnakej pozícii zelená vlna. Hoci v napadnutej ochrannej známke je obsiahnutý aj ďalší prvok, strom s nápisom „Návrat k prírode“, tento je podľa navrhovateľa malý a ťažko definovateľný, navyše len dopĺňa a podčiarkuje dominantný prvok. Navrhovateľ konštatoval, že ak si spotrebiteľ aj uvedomí rozdiel medzi označeniami, bude napadnutú ochrannú známku vnímať ako ďalšiu verziu nezapísaného označenia a zdôraznil, že medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti. Navrhovateľ uviedol, že tovary, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, sú zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, ide zhodne o drogistický tovar.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že majiteľ vedel o jeho právach k nezapísanému označeniu „GREEN WAVE“, aj o jeho dlhodobom kvalifikovanom používaní navrhovateľom na území Slovenskej republiky. Navrhovateľ upozornil, že majiteľ s ním v roku 2017 začal rokovať ohľadne predaja českej národnej

ochrannej známky  č. 332318 (pozn. od 6.2.2019 platí aj na území SR MOZ č. 1499183) a aj práv pre slovenský trh, pričom rokovania prebiehali aj v roku 2018. Konštatoval, že rokovania neboli úspešné a majiteľ si 29.6.2018 podal bez vedomia navrhovateľa prihlášku napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike. Následne si 23.10.2018 podal aj prihlášku ochrannej známky v Českej republike, kde bola zapísaná pod č. 372636. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ si napriek vedomosti o právach navrhovateľa k nezapísanému označeniu a vzájomným rokovaniam podal prihlášky ochranných známk, a to veľmi podobných s nezapísaným označením, teda podľa neho neboli podané v dobrej viere. Navrhovateľ uviedol, že majiteľ začal prostredníctvom patentových zástupcov rokovať s navrhovateľom o koexistencii označení/ochranných známk až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to pre teritórium celej EÚ, pričom rokovania o koexistencii neboli úspešné. Podanie prihlášok ochranných známk spoločnosťou majiteľa vníma navrhovateľ ako zásah do svojich práv, ktorým majiteľ získal nespravodlivú výhodu. Navrhovateľ však napriek tomu veril, že sa celá záležitosť urovná dohodou, ale nestalo sa tak. Navrhovateľ uviedol, že z tohto dôvodu podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 372636 za neplatnú v Českej republike.

Podľa navrhovateľa pre naplnenie dôvodu podania prihlášky v nie dobrej viere musí na strane prihlasovateľa existovať určitá nespravodlivá výhoda, súčasne musí dôjsť k zásahu do práv navrhovateľa a všetky tieto podmienky sú v tomto prípade splnené. Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.8.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 26.10.2020 uviedol, že podľa predložených faktúr navrhovateľ dodával svojim odberateľom rôzne výrobky, z čoho jeden z výrobkov obsahuje slovné označenie „GREEN WAVE Octový čistič 1l“, avšak bez grafickej úpravy, teda neobsahuje nezapísané označenie v zmysle tvrdenia navrhovateľa. Podľa majiteľa je slovné označenie na faktúrach výrazne odlišné od napadnutej ochrannej známky. Majiteľ poukázal tiež na to, že v predložených faktúrach chýba pečiatka a podpis dodávateľa, nie je z nich jasné, či bolo označenie kontinuálne a neprerušovane používané, pretože najvyšší počet dokladov je z obdobia rokov 2014 až 2016. Nie je tiež zrejmé, že používanie nezapísaného označenia trvalo aj ku dňu podania návrhu, čo podľa majiteľa je jeden z dôvodov, ktorý spochybňuje existenciu staršieho práva navrhovateľa k nezapísanému označeniu. Majiteľ ďalej poukázal na to, že k dnešnému dňu má sieť Kaufland 70 prevádzok a podľa predložených faktúr vyčíslil, aké množstvo výrobkov „GREEN WAVE Octový čistič 1l“ bolo dodaných za jednotlivé roky do siete Kaufland a aké množstvo výrobku mohlo byť približne dodané do jednej predajne. Majiteľ uviedol, že pokiaľ by si výrobok navrhovateľa „GREEN WAVE Octový čistič 1l“ získal u spotrebiteľov v Slovenskej republike relevantné povedomie, spoločnosť Kaufland by pravdepodobne mala záujem aj naďalej predávať tieto produkty.

Podľa majiteľa sa na trhu nachádza množstvo rôznych čistiacich prípravkov, preto objem preukázaného používania nezapísaného označenia nemožno považovať za dostatočný na to, aby toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa. Majiteľ poukázal na to, že doklady navrhovateľa nepreukázali prekonanie miestneho dosahu a z dôvodu chýbajúcich dôkazov z obdobia od 26.10.2017 (posledná predložená faktúra) do 3.8.2020 (dátum podania návrhu) nebolo splnené kritérium kontinuálneho, dlhodobého a neprerušovaného používania označenia, ani jeho trvanie v čase podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. K faktúram od spoločnosti ŠK Spektrum s. r. o. majiteľ uviedol, že nepoukazujú na navrhovateľa a neobsahujú vyobrazenie nezapísaného označenia. Majiteľ upozornil, že navrhovateľ s výnimkou výtlačku z webovej stránky farby.sk nepredložil ani jeden dôkaz o používaní nezapísaného označenia po roku 2017. Podľa jeho názoru dôkazy predložené navrhovateľom nepreukazujú používanie nezapísaného označenia v dostatočnej miere, navrhovateľ používanie dokazoval len vo vzťahu k jedinému výrobku – octovému čističu a výrobok dodával na slovenský trh od júla roku 2012 do októbra roku 2017. Majiteľ zdôraznil, že nezapísané označenie nemohlo pre navrhovateľa nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary súvisiace s čistiacimi prostriedkami a vzhľadom na uvedené nemožno konštatovať, že by používaním napadnutej ochrannej známky mohlo dochádzať k existencii pravdepodobnosti zámery, či k pravdepodobnosti asociácie s nezapísaným označením.

Majiteľ uviedol, že mal dlhodobejšie obchodný záujem na získaní práv k označeniu obsahujúcemu slovné prvky „green wave“, pričom v rámci due diligence (pozn. preverka, audit informácií o podniku pred uskutočnením investície) vykonanej na jeho pokyn bola na teritóriu Českej republiky zistená existencia dvoch takýchto platných ochranných znáмок, ktoré boli navzájom vyhodnotené ako kolízne. Šlo o ochrannú

známku navrhovateľa  č. 332318 a ochrannú známku  č. 330015 majiteľky Denisy Svobodovej. Majiteľ uviedol, že v čase, keď prebiehali rokovania medzi ním a navrhovateľom, bola česká ochranná známka č. 330015 platná a bola tiež predmetom jeho záujmu, avšak bolo zistené, že nebola používaná a medzichasom bola z dôvodu nepoužívania zrušená. Majiteľ konštatoval, že po vyhodnotení výsledkov due diligence začal rokovania o nadobudnutí práv k českej ochrannej známke č. 332318 navrhovateľa, o čom svedčí aj predložená komunikácia medzi stranami.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že v rokovaniach deklaroval svoj záujem o nadobudnutie práv k ochrannej známke navrhovateľa, preto ho požiadal o vyjadrenie, v akom rozsahu ju používa (dôkaz: list z 23.4.2018 adresovaný p. Václavovi M.), avšak navrhovateľ na túto žiadosť neodpovedal a nedeclaroval rozsah jej použitia. Majiteľ upozornil, že informoval navrhovateľa o úmysle podať vlastnú ochrannú známku a navrhovateľ voči tomu nenamietal. Podľa majiteľa je to zrejme z komunikácie predloženej navrhovateľom, konkrétne sa p. J. (Marketing and Commercial Director navrhovateľa) vyjadrila, že „*Co se týče registrace stejného názvu značky, ale pro kosmetiku, Náš poradce doporučoval počkat do července, kdy vyprší lhůta, do kdy mohla pani majitelka (pozn. – p. Svobodová, majiteľka už skôr spomenutej OZ 330 015) vznést návrh na výmaz naší značky (pozn. Green Wave). Poté už by neměla být žádná překážka v jejím používání dál.*“ Uviedol, že spomínaná lehota, je lehota piatich rokov, počas ktorých majiteľ staršej ochrannej známky strpel používanie neskoršej ochrannej známky a v takom prípade už je obmedzený na svojich právach podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú. Majiteľ podotkol, že vychádzal z uvedeného stavu a v dobrej viere podal vlastnú prihlášku ochrannej známky, ktorú od označenia navrhovateľa graficky výrazne

odlíšil farebne, tiež typom použitého písma, aj pridaním výrazného grafického prvku . Podľa neho mu podaním nie totožnej ochrannej známky nemohla vzniknúť nespravodlivá výhoda, pretože tovar

navrhovateľa - octový čistič bol v rokoch 2012 až 2017 dodávaný na slovenský trh pod označením , odlišným od napadnutej ochrannej známky. Majiteľ konštatoval, že prihlásením napadnutej ochrannej známky nedošlo k zásahu do práv navrhovateľa. Naopak, snažil sa v dobrej viere zmluvne zabezpečiť pokojnú koexistenciu oboch strán na trhoch Európskej únie, čo dokazuje navrhovateľom predložený návrh koexistenčnej zmluvy, ktorý majiteľ ochrannej známky v dobrej viere nechal pripraviť a zaslal navrhovateľovi. Majiteľ pri podaní napadnutej ochrannej známky nepredpokladal, že by pod týmto označením vyrábala a distribuovala octové čističe, ktoré považuje z hľadiska dopytu trhu Slovenskej republiky za málo významné.

Majiteľ upozornil na závery vyplývajúce z Metodiky konania - Ochranné známky, podľa ktorej len vedomosť prihlasovateľa o existencii inej ochrannej známky či práva k nezapísanému označeniu sama osebe nie je dostatočným dôvodom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu nedostatku dobrej viery. Poukázal aj na závery z rozsudku vo veci T-291/09 bod 90, podľa ktorých skutočnosť, že ochranné známky

sú zhodné alebo zameniteľne podobné sama osebe nestačí na preukázanie zlej viery. Taktiež pripomenul, že podľa prejudiciálneho rozhodnutia z 27. júna 2013, C-320/12, Malaysia Dairy, bod 3, skutočnosť, že prihlasovateľ v čase podania svojej prihlášky vie alebo má vedieť, že tretia osoba používa takú ochrannú známku v zahraničí, ktorú možno zameniť s prihlasovanou ochrannou známkou, sama osebe nepostačuje na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa.

Podľa majiteľa je tak zrejmé, že v prípade napadnutej ochrannej známky nejde o prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a požiadal úrad, aby návrhu nevyhovel.

Listom úradu z 29.10.2020 bolo vyjadrenie majiteľa zaslané navrhovateľovi.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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 sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 248863  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PALMA a. s., Račianska 66, 836 04 Bratislava-mestská časť Nové mesto, s právom prednosti od 29.6.2018 bola 18.12.2018 zapísaná do registra pre tovary „*mydlá; avivážne prípravky; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické krémy; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); esenciálne (éterické) oleje; čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie prostriedky; toaletné prípravky; šampóny; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; dezodoračné mydlá; mydlá proti poteniu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoranty (parfuméria); aviváže; prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); laky na vlasy; osviežovače vzduchu; dezodoranty pre zvieratá; masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); suché šampóny; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); šampóny pre zvieratá; chemické čistiace prípravky na domáce použitie; tyčinkové rozptyľovače vôní; kozmetické prípravky pre deti“ v triede 3, pre tovary „*chemické dezinfekčné prostriedky na WC; prípravky na dezodoráciu vzduchu; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; šampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; mydlá s liečivými účinkami“* v triede 5 a pre tovary v triedach 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná 18.12.2018, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do nadobudnutia účinnosti zákona č. 291/2018 Z. z.

Hoci si navrhovateľ uplatnil aj dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, v právnej úprave zákona o ochranných známkach v čase zápisu napadnutej ochrannej známky

ustanovenie § 7 písm. j) nebolo obsiahnuté (platí len od 14.1.2019). Právne predpisy zásadne nepôsobia späť, právne vzťahy a nároky z nich vyplývajúce sa musia spravovať normami, ktoré platili v čase ich vzniku, preto s ohľadom na uvedené je nutné posúdiť len dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom v tom čase.

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

Navrhovateľ odôvodnil uplatnený dôvod tým, že majiteľ vedel o jeho právach k nezapísanému označeniu „GREEN WAVE“ na území Slovenskej republiky, keďže v roku 2017 s ním začal rokovať ohľadom predaja

českej národnej ochrannej známky  č. 332318 a práv pre slovenský trh, pričom rokovania prebiehali aj v roku 2018, ale neboli úspešné. Majiteľ si napriek tomu 29.6.2018 bez vedomia navrhovateľa podal prihlášku napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike, následne 23.10.2018 podal aj prihlášku ochrannej známky v Českej republike, pričom napadnutá ochranná známka je veľmi podobná s nezapísaným označením navrhovateľa. Z uvedeného je podľa navrhovateľa zrejmé, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere. Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ s ním po podaní napadnutej ochrannej známky začal rokovanie o koexistencii označení/ochranných známk pre teritórium celej EÚ, ktoré však tiež neboli úspešné. Navrhovateľ uviedol, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ zasiahol do jeho práv a získal na trhu nespravodlivú výhodu.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosť, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

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

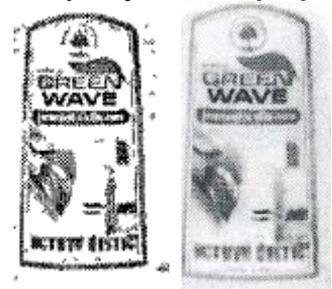
Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daných tovarov alebo služieb a umožniť mu zároveň rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iného subjektu.

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). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 29.6.2018.

Navrhovateľ na preukázanie svojich argumentov v návrhu predložil:

- výpis z registra napadnutej ochrannej známky, príloha 1,
- výpis z registra českej ochrannej známky  č. 332318 platnej v Českej republike, s právom prednosti od 11.4.2012, zapísanej do registra 3.7.2013 pre tovary „chemické výrobky určené pre priemysel“ v triede 1, pre tovary „prípravky pre hygienu bytu, ako čistiace prostriedky WC hygieny, čističe škvŕn, výrobky bytovej a spotrebnej chémie, ako octové čističe, najmä pre WC, kúpeľne, kuchyne, domácnosť a komunálnu hygienu, prípravky na čistenie textílií a iných predmetov, prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie“ v triede 3 a pre tovary „WC deodoranty, WC osviežovače, WC gély“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, príloha 2,
- faktúry (4 ks) vystavené navrhovateľom pre spoločnosť ŠK Spektrum s. r. o. z 19.7.2012, z 29.3.2013, z 12.10.2017 a 26.10.2017 za rôzne výrobky, medzi iným aj za „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“, kód výrobku 01366, predložené boli aj dodacie listy k faktúram z roku 2017, podľa ktorých navrhovateľ dodal 12.10.2017 207 ks a 26.10.2017 27 ks predmetného výrobku, príloha 3,
- faktúry (68 ks) vystavené navrhovateľom pre spoločnosť Kaufland Slovenská republika z rokov 2013 až 2017 za rôzne výrobky, medzi iným aj za „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“, kód výrobku 01366, príloha 4,
- faktúry vystavené spoločnosťou ŠK Spektrum s. r. o. z 19.10.2017 za 207 ks výrobku a 31.10.2017 za 27 ks výrobku „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“, kód výrobku 01366, pre dvoch rôznych odberateľov z Bratislavy (maloobchod a veľkoobchod), podľa údajov o množstve, názve a podľa kódu výrobku je zrejmé, že ide o dodávky výrobkov, ktoré boli dodané spoločnosti ŠK Spektrum s. r. o. od navrhovateľa v prílohe 3, príloha 5,
- výtlačok zo stránky farby.sk z 28.5.2019, na ktorej je ponuka výrobku „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“, je tu údaj, že je 8 ks výrobku skladom v predajni v Nitre, (výrobok nie je zobrazený), zaradený je v kategórii čistiacich prostriedkov, príloha 6,
- kópiu zmluvy o obchodných podmienkach platných pri predaji a kúpe tovaru uzavretú 13.7.2017 medzi navrhovateľom v pozícii predávajúceho a spoločnosťou ŠK Spektrum s. r. o. v pozícii kupujúceho, predmetom zmluvy sú podmienky dodávania drogistického tovaru kupujúcemu, príloha 7,
- kópiu katalógu produktov 2015 navrhovateľa, s výrobkami navrhovateľa zaradenými do kategórií ako čistiace výrobky pre gastro a priemysel, vlasová a telová kozmetika, starostlivosť o textil a pracie prostriedky, prípravky pre WC hygienu a čističe pre domácnosť, medzi ktorými je zaradený výrobok



- s názvom „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“, s kódom výrobku 01366, pri produkte je uvedené, že výrazne eliminuje pachy v kuchyni, kúpeľni a WC, veľmi jemne a dôkladne odstraňuje mastnoty, vodný kameň a mydlové nečistoty, vytvára vysoký lesk, na poslednej strane katalógu je opísaná história podniku, vymenované sú značky výrobkov (medzi inými aj „nově GREEN WAVE“), kontaktné údaje distribútora na Slovensku, ktorým je spoločnosť ŠK Spektrum s. r. o., príloha 8,
- e-mailovú komunikáciu z 23.10.2017 a 24.10.2017 medzi p. V. (zástupca majiteľa, v postavení CEO - skratka pre generálneho riaditeľa, resp. najvyššiu pozíciu v spoločnosti) a p. J. (zástupkyňa navrhovateľa v postavení marketingového a komerčného riaditeľa), podľa ktorej sa menovaní stretli pred týždňom osobne, navrhovateľ na základe schôdzky ponúkol majiteľovi tri obchodné značky - Vitali (kozmetika), Lavax (starostlivosť o textil) a Green Wave (ekologické výrobky), tiež ho požiadal o informáciu, či sú to značky, o ktorých by mohli uvažovať, aké informácie o nich potrebuje, navrhovateľ v odpovedi poďakoval za zaslanie podkladov a oznámil, že dal pripraviť očakávanú cenotvorbu, ktorú zašle navrhovateľovi, príloha 9,
 - e-mailovú komunikáciu z 19.3.2018 a 22.3.2018 medzi zástupcami majiteľa a navrhovateľa, z ktorej vyplýva, že strany spolu rokovali o spolupráci, navrhovateľ zaslal majiteľovi aktualizovaný cenník výrobkov na rok 2018 s otázkou, či je pre ďalšiu spoluprácu akceptovateľný, rokovania sa týkali aj značky „GREEN WAVE“, o ktorej navrhovateľ informoval, že majiteľ môže kontaktovať jeho patentového poradcu, ktorý je o tom oboznámený a je pripravený vyhotoviť zmluvy o prevode značky. Ďalej navrhovateľ uviedol,

že čo sa týka registrácie rovnakého názvu značky, ale pre kozmetiku, ich poradca im odporučil počkať do

júla, kedy vyprší doba dokedy by mohla majiteľka (pozn. majiteľka českej OZ č. 330015  Denisa Svobodová) podať návrh na výmaz ich značky, (pozn. česká ochranná známka č. 332318 navrhovateľa bola do registra zapísaná 3.7.2013, teda 5-ročná doba, dokedy si majitelia starších práv mohli uplatňovať svoje práva by uplynula 3.7.2018, po jej uplynutí by už ich práva boli obmedzené strpením), potom by už nemala byť žiadna prekážka v jej používaní ďalej. Majiteľ na túto informáciu reagoval tým, že sa po spracovaní cenníkov ozve a ohľadom značky „GREEN WAVE“ uviedol, že jeho kolega bude kontaktovať patentového poradcu navrhovateľa, príloha 10,

- e-mailová komunikácia z 22.4.2018 a 22.5.2018 medzi zástupcami majiteľa a navrhovateľa, v ktorej sa navrhovateľ (22.4.2018) pýtal majiteľa, či je niečo nové ohľadne možnosti vzájomnej spolupráce, na ktorú reagoval majiteľ 22.5.2018 a odpísal, že žiaľ nevidí priestor na rozvoj biznisu navrhovateľa cez majiteľa, že značka „GREEN WAVE“ je preňho stále zaujímavá a chce pokračovať v spolupráci, s tým, že bude v tejto veci kontaktovať patentového poradcu navrhovateľa. Navrhovateľ v reakcii (22.5.2018) vyslovil ľútosť nad jeho oznámením a aj nádej, že sa v budúcnosti spolupráca predsa len začne, tiež uviedol, že „GREEN WAVE“ je majiteľovi stále k dispozícii. Majiteľ reagoval a navrhol osobné stretnutie v priebehu júna, príloha 11,

- e-mailová správa p. J. určená p. H. z 15.10.2018, v ktorej mu preposiela poslednú ponúknutú cenu za značku „GREEN WAVE“, pripojený je e-mail p. J. z 2.2.2018, v ktorom zástupcovi majiteľa navrhovala stretnutie a tiež informáciu, že čo sa týka značky „GREEN WAVE“ p. H. navrhuje kompromis, a to 5000 eur, s tým, že verí, že táto cena je pre majiteľa prijateľnejšia, príloha 12,

- nepodpísaný návrh dohody o koexistencii medzi majiteľom (zastúpeným aj p. V., predsedom predstavenstva) a navrhovateľom (zastúpeným p. H., predsedom predstavenstva), v ktorej je uvedené, že navrhovateľ je majiteľom českej ochrannej známky č. 332318 a majiteľ je vlastníkom prihlášky napadnutej ochrannej známky (POZ 1503-2018), predmetom dohody mal byť záväzok spoločnosti navrhovateľa zdržať sa pôsobenia proti majiteľovi ako vlastníkovi POZ 1503-2018, navrhovateľ sa mal najmä zdržať podávať námietky, návrhy na zrušenie, žiadosti o zúženie zoznamu a iné podania, aj voči budúcim prihláškam ochranných známk v ČR, resp. v EÚ, súčasne mal strpieť používanie týchto ochranných známk majiteľom, za uvedené sa majiteľ zaviazal zaplatiť navrhovateľovi finančnú odmenu (3 tis. eur), ktorá mala byť splatná v okamihu registrácie jeho ochrannej známky v Českej republike s uplatnením priority z POZ 1503-2018, príloha 13,

- list od patentového zástupcu majiteľa určený patentovému zástupcovi navrhovateľa z 23.4.2018, týkajúci sa predaja českej ochrannej známky č. 332318 „GREEN WAVE“, v súvislosti s tým ho požiadal o zaslanie informácií ohľadom riadneho využívania tejto ochrannej známky pre tovary, pre ktoré je zapísaná, príloha 14,



- výpis z českej ochrannej známky GREEN WAVE č. 372636, ktorá bola podaná 23.10.2018 s uplatnením priority z prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom napadnutej ochrannej známky, príloha 15.

Majiteľ vo svojom vyjadrení predložil tabuľku s prehľadom všetkých faktúr navrhovateľa, s údajmi o dodaných kusoch výrobku „GREEN WAVE Octový čistič“ za roky 2013 až 2017 na Slovensko s celkovou sumou za tieto výrobky, za rok 2013 bolo dodaných 1260 ks, za rok 2014 1350 ks, za rok 2015 a 2016 cca po 2600 a 2500 kusov a v roku 2017 bolo dodaných 860 kusov výrobku. Ďalej predložil výtlačok z webovej stránky www.kaufland.sk so zoznamom predajní na Slovensku, ktorých je tu celkom 70 a predložil tiež výpis z registra českej ochrannej známky č. 330015 majiteľky Denisy Svobodovej, s právom prednosti od 18.11.2011, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16, 25, 32, 33 a pre služby v triedach 35 až 44, ktorá bola 9.6.2020 zrušená.

Vyhodnotením predložených dôkazov bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa je českým výrobcom chemických prípravkov pre bytovú a spotrebnú chémiu, WC hygienu, vyrába a ponúka rôzne čistiace prípravky, vlasovú a telovú kozmetiku, starostlivosť o textil a pracie prostriedky, prípravky pre WC hygienu

a čističe pre domácnosť. Bolo zistené, že je majiteľom českej ochrannej známky  č. 332318 s právom prednosti od 11.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia, a to pre rôzne výrobky bytovej a spotrebnej chémie, určených pre domácnosť, WC hygienu, WC gély, deodoranty a pod. Predložené dôkazy preukazujú, že navrhovateľ predmetnou ochrannou známkou označuje konkrétny výrobok - octový čistič, ktorý mal v ponuke v katalógu v roku 2015 a ktorý je podľa opisu v katalógu určený na čistenie domácnosti. Možno považovať za preukázané, že navrhovateľ v období od roku 2012 do roku

2017 dodával svoje výrobky aj na slovenský trh, a to do siete predajní Kaufland a tiež prostredníctvom spoločnosti ŠK Spektrum s. r. o. Z predložených faktúr vyplýva, že okrem iných výrobkov dodával na Slovensko aj výrobok s názvom „GREEN WAVE Octový čistič“, ktorý bol, ako vyplýva z jeho vyobrazenia

v katalógu na obale označený označením , teda označením, ktoré tvorí jeho českú ochrannú známku. Predložené dôkazy preukázali kontinuálne a pravidelné dodávanie tohto výrobku spoločnosti Kaufland minimálne počas rokov 2013 až 2017, bolo predložených aj niekoľko faktúr preukazujúcich dodanie výrobkov spoločnosti ŠK Spektrum s. r. o. Čo sa týka tvrdenia majiteľa o nedostatkoch predložených faktúr, konkrétne chýbajúcej pečiatke a podpisu dodávateľa, možno zdôrazniť, že úrad nie je oprávneným subjektom na hodnotenie a kontrolu správnosti predložených dôkazov z pohľadu ich náležitostí, ktoré predpisujú iné všeobecne záväzné predpisy napr. daňové zákony. Ako však bolo pri vyhodnotení predložených faktúr zistené, tieto obsahujú údaje, ktoré umožňujú vyvodiť záver o ich hodnovernosti. Na faktúrach sú údaje o čísle daňového dokladu, účastníkoch účtovného prípadu, suma, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, číslo dodacieho listu, číslo objednávky, meno zodpovednej osoby vystavujúcej daňový doklad aj údaj o tom, akým informačným systémom bol doklad vytlačенý. Taktiež je nutné uviesť, že hoci v predložených faktúrach navrhovateľa je len slovné označený názov dodávaného výrobku „GREEN WAVE

Octový čistič 1 l“, nie obrazové označenie  v jeho grafickej podobe, nejde o nič netypické. V účtovných dokladoch sú výrobky zvyčajne označované ich slovným alebo druhovým názvom, skratkou, či kódom, bez grafického stvárnenia obchodného názvu výrobku, ktorým sú označované na svojom obale. Po zhodnotení predložených dôkazov vo vzájomnej spojitosti možno považovať za preukázané, že výrobok označený vo faktúrach slovným označením „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“ bol predávaný v obale



s etiketou , na ktorej je označenie , ako to vyplýva z predloženého katalógu. V katalógu je zreteľne uvedený kód tohto výrobku, pričom v predložených faktúrach je uvedený výrobok s rovnakým názvom aj kódom. Na základe týchto faktúr možno považovať za preukázané, že výrobok „GREEN WAVE Octový čistič 1 l“ bol na trh Slovenskej republiky dodávaný v podobe, v akej je zobrazený v katalógu

výrobcu a že na jeho obale bolo označenie .

Okrem toho z dôkazov vyplýva, že navrhovateľ na Slovensko dodával svoje výrobky aj prostredníctvom spoločnosti ŠK Spektrum s. r. o., ktorá na našom území ďalej distribuovala jeho výrobky. Uvedené možno považovať za preukázané na základe predloženej zmluvy o obchodných podmienkach platných pri predaji a kúpe tovaru uzavretej 13.7.2017 medzi navrhovateľom a touto spoločnosťou, ich vzájomný vzťah vyplýva aj z údajov v katalógu z roku 2015, kde je spoločnosť uvedená ako distribútor výrobkov navrhovateľa na Slovensku a potvrdzujú to aj predložené faktúry (príloha 3), ktoré osvedčujú dodávky výrobkov navrhovateľa pre túto spoločnosť, ktorá ich následne dodala tretím osobám (faktúry v prílohe 5). Hoci majiteľ k faktúram v prílohe 5 uviedol, že neobsahujú nijaký poukaz na navrhovateľa, možno považovať za preukázané, že spoločnosť ŠK Spektrum s. r. o. výrobky, ktoré odobrala od navrhovateľa, následne dodala tretím osobám. Uvedené potvrdzuje zhodný názov výrobku, rovnaký počet dodaných kusov výrobkov od navrhovateľa a dodaných tretím osobám, identický kód výrobku, ako aj dátumy dodania výrobkov od navrhovateľa a ich následné dodanie spoločnosťou ŠK Spektrum s. r. o. tretím osobám.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že prevádzka Kaufland má celkom 70 predajní a pri zohľadnení počtu dodaných výrobkov sa mohlo do každej predajne dostať len malé množstvo výrobkov, je nutné uviesť, že tento argument nijako neznižuje váhu toho, že navrhovateľ preukázateľne dodával na slovenský trh svoj

výrobok označený označením  dlhodobo, kontinuálne a pravidelne už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navyše ako vyplýva z návrhu, v konaní neboli predložené dôkazy o všetkých dodávkach výrobku a možno uviesť, že z hľadiska hospodárnosti konania pred úradom nie je potrebné predložiť všetky dostupné doklady, postačuje aj len ich časť, pokiaľ je na základe tejto časti možné dospieť k záverom o charaktere používania označenia na relevantnom trhu. V tomto prípade je zrejme, že nešlo

o náhodné, či mimoriadne dodávky výrobku označeného „GREEN WAVE“, resp.  , ale o pravidelné dodávky výrobkov navrhovateľa na základe objednávok počas určitej doby, čo znamená, že na trhu existoval dopyt po tomto výrobku.

Ako bolo ďalej zistené z predloženej e-mailovej komunikácie, majiteľ v októbri 2017 začal rokovať s navrhovateľom o vzájomnej spolupráci a prejavil záujem o kúpu značky „GREEN WAVE“ navrhovateľa. Komunikácia z 2.2.2018 sa týkala prevodu značky „GREEN WAVE“ a vyplýva z nej, že bola navrhnutá aj konkrétna suma za predaj značky (5 tis. eur). V správe z 19.3.2018 navrhovateľa zazneli niektoré informácie o značke „GREEN WAVE“, z ktorých vyplynulo, že patentový zástupca navrhovateľa je pripravený predložiť zmluvu k prevodu značky, že majiteľ ho môže v súvislosti s touto značkou kontaktovať. V správe je aj poznámka, že pokiaľ ide o registráciu rovnakého názvu značky pre kozmetiku, patentový poradca navrhovateľa odporúča počkať do júla, kedy mala uplynúť lehota na uplatnenie starších práv (v tomto prípade zo strany majiteľky českej ochrannej známky GREEN WAVE č. 330015). Aj z listu patentového zástupcu majiteľa z 23.4.2018 určenému pre patentového zástupcu navrhovateľa vyplýva záujem majiteľa o prevod a kúpu českej ochrannej známky č. 332318 „GREEN WAVE“. Z komunikácie z 22.5.2018 vyplýva, že k spolupráci majiteľa a navrhovateľa nedôjde, avšak v tej istej správe zástupca majiteľa uviedol, že „značka GREEN WAVE je stále zaujímavá pre nás a chceme pokračovať v spolupráci“. Z následnej komunikácie z toho istého dňa vyplýva, že majiteľ navrhol osobné stretnutie zástupcov so zástupcom navrhovateľa v priebehu júna 2018.

Majiteľ 29.6.2018 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorej predmetom je označenie  a ktorá bola prihlásená pre tovary v triedach 3, 5, 29, 30 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Potom 23.10.2018 podal zhodnú prihlášku ochrannej známky v Českej republike, pričom si v nej uplatnil prioritu z prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podľa dôkazu v prílohe 13 majiteľ po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky kontaktoval navrhovateľa s návrhom dohody o koexistencii ochrannej známky navrhovateľa č. 332318 a prihlášky napadnutej ochrannej známky. Návrh dohody upravoval podmienky koexistencie, ktoré mali zaväzovať navrhovateľa k tomu, aby nepodnikal voči prihláške majiteľa žiadne kroky, a to ani voči budúcim prihláškam v Českej republike, dohoda sa mala týkať územia EÚ, navrhovateľ sa mal k predmetným podmienkam dohody zaviazat' za finančnú odplatu (3 tis. eur), ktorá mala byť splatná v okamihu zápisu českej ochrannej známky, ktorá bude čerpať prioritu z napadnutej ochrannej známky.

Po zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno považovať za

preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pri jej podaní vedel o existencii označenia  navrhovateľa, o jeho právach k ochrannej známke v Českej republike a s najväčšou pravdepodobnosťou mal aj vedomosť o používaní označenia na našom území. Na uvedené zreteľne poukazuje okrem iného aj tvrdenie majiteľa, že mal dlhodobjšie trvalý obchodný záujem na získaní práv k označeniu obsahujúcemu slovné prvky „green wave“ a potvrdzujú to aj predložené dôkazy, podľa ktorých už v roku 2017 začal

rokovat' s navrhovateľom o získaní práv k českej ochrannej známke  . S ohľadom na to možno vysloviť záver, že majiteľ mal informácie o navrhovateľovi, jeho výrobkoch, aj o používaných značkách, ako aj o tom, že navrhovateľ dodával, resp. mal záujem naďalej dodávať svoje výrobky na slovenský trh, keďže ich komunikácia sa týkala rozvoja spolupráce na slovenskom trhu, čo potvrdzuje napr. výrok majiteľa v správe z 22.5.2018 „žial nevidím priestor na rozvoj Vášho businessu cez nás“, pričom zo strany navrhovateľa v správe z 22.5.2018 zaznelo „Je to škoda. Těšila jsem se na změnu a profesionální přístup....., ale aj „GREEN WAVE“ je Vám stále k dispozici.“ Z uvedeného jasne vyplýva, že majiteľ už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nepochybne vedel aj o úmysle navrhovateľa dodávať svoje výrobky na slovenský trh, resp. v tom pokračovať (poukazuje na to poznámka navrhovateľa „tešila som sa na zmenu“).

Napriek vedomosti o existencii označenia  navrhovateľa si majiteľ po neukončených rokovaniach, keďže posledná správa, v ktorej majiteľ vyslovil svoj záujem o značku „GREEN WAVE“ bola z 22.5.2018 a navrhoval v nej osobné stretnutie v priebehu júna, 29.6.2018 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky. Po jej podaní predložil navrhovateľovi návrh dohody o koexistencii jeho ochrannej známky s ochrannou známkou navrhovateľa, zrejme ešte pred podaním prihlášky v Českej republike, pričom

splatnosť navrhnutej finančnej odmeny za záväzky navrhovateľa podmienil okamihom zápisu jeho ochrannej známky v Českej republike, ktorá bude čerpať prioritu z napadnutej ochrannej známky.

Napadnutá ochranná zámka  je farebná, tvorená zo slovných prvkov „GREEN WAVE“, „NÁVRAT K PRÍRODE“, ktoré sú farebné, graficky stvárnené a z obrazových prvkov zeleného lístka a symbolu listnatého stromu v kruhu. Za dominantný prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý prednostne upúta pozornosť spotrebiteľov možno označiť slovné spojenie „GREEN WAVE“, v ktorom sú slová usporiadané pod sebou a ktoré je porovnaním s ostatnými prvkami najväčšie. Nad slovom „GREEN“ je umiestnený obrazový prvok zeleného listu, nad ním je umiestnený malý obrazový prvok listnatého stromu v kruhu, nad ktorým je slovné spojenie „NÁVRAT K PRÍRODE“. S ohľadom na veľkosť obrazového prvku stromu v kruhu a veľkosť písmen slovného spojenia nad ním možno konštatovať, že tieto prvky sú menej významné pri vnímaní spotrebiteľov, pretože nie sú také zreteľné.

Označenie navrhovateľa  je tvorené zo slovného spojenia „GREEN WAVE“, ktoré je graficky stvárnené a farebné, slovo „GREEN“ je napísané zeleným písmom a slovo „WAVE“ čiernym, vzájomne sú umiestnené pod sebou. Nad slovným prvkom „GREEN“ je umiestnený obrazový prvok zeleného listu.

Z porovnania napadnutej ochrannej známky a označenia navrhovateľa vyplýva, že napadnutá ochranná zámka obsahuje zhodné slovné spojenie „GREEN WAVE“, ktorého slovné prvky sú takisto usporiadané pod sebou, rovnako obsahuje aj obrazový prvok zeleného listu umiestnený na identickom mieste a s veľmi podobným tvarom. Taktiež možno konštatovať, že napadnutá ochranná zámka je stvárnená v zelenej farbe, ktorá je použitá aj v označení navrhovateľa, hoci ide o iný odtieň. Slovné spojenie „GREEN WAVE“, ktoré dominuje napadnutej ochrannej známke a tvorí označenie navrhovateľa, je v anglickom jazyku, význam slova „GREEN“ je známy slovenským spotrebiteľom ako zelená farba, hoci má aj viac ďalších významov (zeleň, trávnik, mladosť, sila). Význam slova „WAVE“ bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozpoznávať len časť verejnosti ovládajúca anglický jazyk, a to vo význame vlny (na povrchu mora, oceánu). Vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 3, resp. tovarom, na ktorých používal označenie navrhovateľ (čistiaci prostriedok) môže toto slovné spojenie kvôli pojmu „GREEN“ evokovať súvislosť s výrobkami približujúcimi sa prírode, s výrobkami šetrnými k prírode, keďže pojem „green“ okrem hlavného významu v prenesenom význame znamená aj „šetrný k životnému prostrediu“ alebo „ekologický, súvisiaci s ekológiou“. Napriek tejto možnej evokácii slovné spojenie „GREEN WAVE“ ako celok možno považovať za prvok disponujúci dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k predmetným tovarom. Za jediný rozdielny prvok v napadnutej ochrannej známke v porovnaní s označením navrhovateľa možno považovať obrazový prvok stromu v kruhu so slovným spojením „Návrat k prírode“, ktorý je však malý, nevýrazný a určite jej nedominuje. Typ písma ani farebnosť pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s označením navrhovateľa nemožno vnímať ako rozdielne a je zjavné, že ich spoločné znaky prevažujú nad zistenými menej významnými rozdielmi.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že majiteľ si na ochranu prihlásil označenie, ktoré obsahuje identické slovné spojenie ako skoršie označenie navrhovateľa, o ktoré majiteľ už pred podaním prihlášky prejavil zrejmy záujem, a aj ako celok je stvárnené veľmi podobne. Z doložených dôkazov je zjavné, že majiteľ využil svoju znalosť o skoršom označení „GREEN WAVE“ navrhovateľa a jeho používaní v súvislosti s čistiacim výrobkom a prihlásil si na ochranu označenie, ktoré možno hodnotiť ako podobné dokonca vo vyššej miere.

Hoci majiteľ tvrdil, že si podal prihlášku ochrannej známky v dobrej viere a od označenia navrhovateľa ju výrazne graficky odlíšil a to farebne, typom použitého písma aj pridaním výrazného grafického prvku, ním uvedené rozdiely nemožno vnímať ako významné a zásadným spôsobom vplyvajúce na vnímanie spotrebiteľov. Ako bolo uvedené, za dominantu napadnutej ochrannej známky možno považovať bezpochyby práve slovné spojenie „GREEN WAVE“ s rovnako usporiadanými slovami, nad ktorým je veľmi podobne stvárnený obrazový prvok umiestnený na rovnakom mieste a označenia sú rovnako v prevládajúcej zelenej farbe. V tomto prípade nie je viditeľná nejaká významnejšia snaha majiteľa odlíšiť sa od označenia navrhovateľa, naopak, možno skôr povedať, že skoršie označenie len mierne upravil a pridal ďalší, avšak nie veľmi výrazný prvok, ktorý nezmenil jeho charakter. Majiteľ k odôvodneniu svojho konania pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky tiež poukázal na to, že pri jej prihlasovaní nepredpokladal, že by pod týmto označením vyrábala a distribuovala octové čističe. Napriek tomu je však z rozsahu ochrany napadnutej ochrannej známky nepochybne, že pokrýva aj kategórie tovarov, pod ktoré patria octové čističe (napr. tovary v triede 3 „*prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie*

na použitie vo výrobnom procese); prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky; chemické čistiace prípravky na domáce použitie“).

Majiteľ vo svojom vyjadrení tiež konštatoval, že v rokovaní s navrhovateľom deklaroval svoj záujem o nadobudnutie práva k ochrannej známke navrhovateľa, preto ho prostredníctvom patentového zástupcu 23.4.2018 požiadal o vyjadrenie, v akom rozsahu ju navrhovateľ používa. Navrhovateľ podľa neho na túto žiadosť neodpovedal a rozsah použitia českej ochrannej známky č. 332318 nedeclaroval. K uvedenému je nutné uviesť, že tento fakt nijako neospravedľuje, že majiteľ napriek prebiehajúcim rokovaniam a jeho vedomosti o označení navrhovateľa a bez jeho súhlasu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Ako bolo v konaní zistené, okrem získania ochrany na území Slovenskej republiky bolo jeho jasným zámerom získať ochranu aj na území Českej republiky, a to pre rovnaké tovary, ktoré patria do rozsahu ochrany platnej ochrannej známky navrhovateľa v Českej republike. Možno tiež poznamenať, že majiteľ ešte v správe z 22.5.2018 prejavoval záujem o jej prevod, navrhoval osobné stretnutie, pričom táto komunikácia prebiehala len mesiac pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Súčasne majiteľ tvrdil, že navrhovateľa informoval o svojom úmysle podať vlastnú prihlášku, čo malo vyplývať zo správy z 19.3.2018 (príloha 10), v ktorej navrhovateľ spomenul, že „čo sa týka prihlásenia rovnakého názvu značky pre kozmetiku, patentový poradca odporúča počkať...“. Hoci táto poznámka v správe navrhovateľa umožňuje vyvodiť záver, že majiteľ mal záujem o prihlásenie vlastnej značky a informoval o tom navrhovateľa, nemožno ju vnímať ako súhlas navrhovateľa s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navyše z predmetnej správy možno usudzovať, že majiteľ dal najavo záujem o prihlásenie si vlastnej značky pre kozmetiku, teda tovary odlišné od tovarov, pod ktorými používal označenie „GREEN WAVE“ navrhovateľ.

Majiteľ taktiež deklaroval, že jeho konaním pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nijakým spôsobom nedošlo k zásahu do práv navrhovateľa, ba priam naopak - v dobrej viere sa snažil zmluvne zabezpečiť pokojnú koexistenciu oboch strán na trhoch Európskej únie. Možno uviesť, že na základe zistených okolností, ponuku tejto dohody nemožno vnímať jednoznačne ako akt dobrej viery. K ponuke dohody pritom došlo až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá je veľmi podobná so skôr používaným označením a českou ochrannou známkou navrhovateľa a navyše bola prihlásená aj pre tovary podobné s tovarmi českej ochrannej známky navrhovateľa, resp. na ktorých bolo používané označenie „GREEN WAVE“. Tiež je zjavné, že predmetnou dohodou sa majiteľ snažil zabezpečiť aj to, aby navrhovateľ žiadnym spôsobom nebránil zápisu jeho budúcej ochrannej známky v Českej republike, pričom navrhovaná finančná odmena v dohode bola podľa dostupných zistených informácií nižšia, ako bola navrhnutá cena navrhovateľom za prevod českej ochrannej známky navrhovateľa. Z tohto pohľadu ponuka dohody o koexistencii po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bez zrejme súhlasu navrhovateľa s jej podaním, ktorý v konaní predložený nebol, nemôže byť považovaná za dôvod, ktorý by preukazoval oprávnenosť konania majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo ktorý by ho ospravedľoval. Možno len poznamenať, že ak by majiteľ bol skutočne presvedčený o tom, že jeho konaním naozaj nedošlo žiadnym spôsobom k zásahu do práv navrhovateľa, teda keby išlo skutočne o odlišné označenia s iným rozsahom ochrany, nepovažoval by pravdepodobne vôbec za nutné dohadovať podmienky koexistencie.

Ďalšou z podmienok, ktorá musí byť tiež splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní. Na základe vyhodnotenia predložených dôkazov možno zhrnúť, že majiteľ si prihlásil na ochranu označenie, v ktorom je v podstate obsiahnutá česká ochranná známka navrhovateľa, resp. skoršie používané označenie navrhovateľa, a to napriek tomu, že s ním pred podaním prihlášky rokoval o spolupráci a o jej prevode a rokovania neboli v čase podania prihlášky ukončené. Zároveň si prihlášku napadnutej ochrannej známky podal pre rovnaký rozsah ochrany ako má ochranná známka navrhovateľa, resp. pre tovary, na ktorých navrhovateľ používal svoje označenie a tiež s jasným zámerom rozšírenia ochrany napadnutej ochrannej známky na územie Českej republiky. Po zohľadnení zistených skutočností možno konštatovať, že konanie majiteľa poukazuje na jeho zámer znevýhodniť navrhovateľa a nesie zrejme znaky nečestného a špekulatívneho konania. Za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ a získať tak zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je veľmi podobné s označením navrhovateľa, ktoré používal na konkrétnom výrobku aj na území Slovenskej republiky. Konanie majiteľa nemožno kvalifikovať inak, ako

úmyselné, cieľom ktorého bolo získať neoprávnenú výhodu pri ďalšom používaní označenia, ktoré používal dlhodobo iný subjekt, a to napriek tomu, že pred podaním prihlášky s ním rokovo spolupracoval a odpredal práva k jeho českej ochrannej známke.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, keďže majiteľ by mohol na základe podanej prihlášky napadnutej ochrannej známky zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia, ktoré používal dlhodobo na trhu už predtým. Majiteľ pritom v konaní nepreukázal, že by existoval dôvod na ospravedlnenie jeho konania a hoci uviedol viaceré argumenty, ktoré podľa neho svedčia o tom, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v dobrej viere, nemožno ich považovať za dôvody, ktoré by jeho konanie ospravedlňovali.

Čo sa týka poukazu majiteľa na závery z metodiky konania a z relevantných judikátov, možno len uviesť, že v tomto prípade bola v konaní zistená nielen vedomosť majiteľa o existencii skoršieho označenia navrhovateľa ale aj to, že jeho zámerom bolo privlastniť si označenie tretej osoby, čím jej mohol zabrániť v jeho ďalšom používaní, resp. znevýhodniť ju v jeho ďalšom používaní.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, možno dospieť 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. Zároveň možno konštatovať, že majiteľ nepreukázal, že by existoval dôvod na ospravedlnenie jeho konania. Prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach je posudzovanie ďalšieho uplatneného ustanovenia na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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 Harďoň
podpredsa

Doručiť:
Ing. Zuzana Gajdošíková

Ambroseho 5
851 02 Bratislava 5

inventá Patentová a známková kancelária s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava 1