



Banská Bystrica 10. 12. 2014

POZ 683-2013/OZ 235742/I-122-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa VODOSHOP, s. r. o., Teplická 34, 058 01 Poprad, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ majiteľa Jozef Mráz, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Budinský s. r. o., Pri Starej Prachárni, 831 04 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 takto:

ochranná známka č. 235742 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 05.12.2013 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ (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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K návrhu uplatnenému podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a aj v čase podania návrhu stále je spoločníkom navrhovateľa, pričom prihlášku si podal bez vedomia navrhovateľa a ostatných dvoch spoločníkov vo svojom mene, ale poplatok za podanie prihlášky v sume 166 eur dal uhradiť z účtu spoločnosti, rovnako tak faktúru za právne služby s tým spojené. Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ neinformoval spoločnosť o tom, že prihlášku napadnutej ochrannej známky si podal na svoje meno, o čom svedčí aj jeho e-mail z 15.04.2003, ktorým preposlal oznámenie od právničky o potrebe uhradiť správny poplatok za podanie prihlášky pracovníčke spoločnosti navrhovateľa. Táto vo viere, že ide o prihlášku ochrannej známky spoločnosti navrhovateľa poplatok uhradila z účtu spoločnosti navrhovateľa. Spoločníci navrhovateľa sa o tom, že ochranná známka VODOSHOP.SK je registrovaná na p. Mráza dozvedeli až po jej zápise do registra, keď p. Jozef Mráz začal na jej základe vydierať. Podľa navrhovateľa majiteľ konal vedome, keď si firemné označenie používané navrhovateľom viac rokov prihlásil na svoje meno, ale náklady na právne zastúpenie a poplatok dal uhradiť z firemného účtu.

Na základe uvedených skutočností je podľa navrhovateľa jednoznačne preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

K druhému uplatnenému dôvodu navrhovateľ uviedol, že je užívateľom veľmi podobného nezapísaného označenia „VODOSHOP“, čo je jeho obchodné meno a zhodného kombinovaného nezapísaného označenia vo vyobrazení, ako má napadnutá ochranná známka. Tieto označenia boli používané v obchodnom styku a týmto používaním nadobudli na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné a podobné tovary a služby a nemajú iba miestny dosah. Navrhovateľ konštatoval, že nezapísané označenie je zhodné s napadnutou ochrannou známkou a podstatná časť jeho obchodného mena je s ňou zameniteľná. Navrhovateľ predložil dôkaz o používaní nezapísaných označení pred podaním prihlášky napadnutej

ochrannej známky, ktorými podľa jeho názoru preukázal, že nezapísané označenia, ktoré používal nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary a služby. Navrhovateľ uviedol, že bežný spotrebiteľ sa bude domnievať, že tovary a služby označené napadnutou ochrannou známkou pochádzajú od navrhovateľa a jej používanie bude vyvolávať nebezpečenstvo zámeny so staršími nezapísanými označeniami navrhovateľa.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 13.01.2014 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 svojom vyjadrení doručenom úradu 24.03.2014 uviedol, že slovná aj grafická stránka označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, bola v roku 2006 vytvorená spoločnosťou Komplot Advertising s. r. o. na základe objednávky spoločnosti ui42 s. r. o., ktorej spoločníkom a konateľom je brat majiteľa, p. Róbert M. Majiteľ uviedol, že táto spoločnosť sa zaoberá vývojom a prevádzkovaním internetových stránok a iných webových aplikácií, pričom majiteľ ako pôvodca podnikateľského zámeru prevádzkovať internetový obchod s vodotechnikou poveril spoločnosť svojho brata, aby zabezpečila platformu pre jeho prevádzkovanie a objednala vytvorenie návrhu loga v spoločnosti Komplot Advertising s. r. o. Majiteľ konštatoval, že v nadväznosti na vytvorenie loga spoločnosť ui42 s. r. o. 30.08.2006 zaregistrovala podľa pokynov majiteľa doménu www.vodoshop.sk.

Majiteľ ďalej konštatoval, že spoločnosť navrhovateľa vznikla 17.09.2009, teda tri roky po vytvorení vyššie uvedených predmetov duševného vlastníctva, pričom majiteľ bol jedným zo zakladateľov navrhovateľa spolu s páňmi Marcelom G. a Júliusom K. Podľa majiteľa know-how vzťahujúce sa na prevádzkovanie internetového obchodu bolo od začiatku späté s iným subjektom ako navrhovateľom, ktorého úlohou bolo zabezpečovať materiálnu stránku prevádzky, teda zabezpečovať dodávky jednotlivých produktov, balenie, logistiku, vybavovanie reklamácií. Tieto skutočnosti vyplývajú aj z popisu fungovania internetového obchodu www.vodoshop.sk. Ďalej majiteľ uviedol, že spoločnosť ui42 s. r. o. uzatvorila s navrhovateľom 28.09.2009 „Dohodu o spolupráci pri prevádzkovaní e-shopu“, ktorá jasne rozdeľuje kompetencie jej účastníkov pri prevádzkovaní internetového obchodu.

Majiteľ konštatoval, že registroval napadnutú ochrannú známku na základe súhlasu spoločnosti ui42 s. r. o., ktorá zabezpečila vytvorenie loga na vlastné náklady a bola nositeľom práv k duševnému vlastníctvu z toho vyplývajúcich. Zdôraznil ďalej, že pri podaní prihlášky konal v dobrej viere, pretože na základe jeho myšlienky a podnikateľského zámeru bolo zabezpečené vytvorenie loga, ktoré sa až na základe jeho súhlasu stalo obchodným menom navrhovateľa. Majiteľ uviedol, že význam registrácie napadnutej ochrannej známky videl v ochrane označenia vodoshop.sk a loga internetového obchodu, vo vzťahu ku ktorým sa považoval za osobu oprávnenú s týmito nehmotnými statkami nakladať. Majiteľ konštatoval, že nemal žiadnu povinnosť informovať o registrácii navrhovateľa a podľa neho na základe toho, že pani Yvone G. - pracovníčke navrhovateľa odoslal oznámenie o povinnosti zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky nemožno usudzovať, že by zatajil podanie prihlášky pred navrhovateľom.

Majiteľ ďalej pripomenul, že napriek tvrdeniu navrhovateľa, že sa o zápise napadnutej ochrannej známky pre majiteľa dozvedel až po jej zápise, sú prihlášky ochranných znáмок zverejňované vo Vestníku úradu. Ďalej uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky už dva roky nebol štatutárnym orgánom spoločnosti navrhovateľa, preto podľa neho špekulácie, či pri podávaní prihlášky konal v mene navrhovateľa nie sú namieste, keďže navrhovateľ musel vedieť, že majiteľ vo veci podania prihlášky za navrhovateľa konať nemohol, nakoľko mu na to žiadne splnomocnenie neudielil.

Podľa majiteľa je zavádzajúca argumentácia navrhovateľa o tom, že prihláška bola podaná bez jeho vedomia, pretože aj z doručeného oznámenia o povinnosti zaplatiť správny poplatok za registráciu je zrejmé, že mal vedomosť o prebiehajúcom konaní. Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ mal možnosť využiť inštitúty podľa § 29 a 30, čo však zo špekulatívnych dôvodov neurobil, a zneužíva tak právo na podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Majiteľ uviedol, že spoločníci navrhovateľa v druhej polovici predchádzajúceho roka (pozn. 2013) dospeli k rozhodnutiu, že majiteľ nebude ďalej zotrvať vo vlastníckych štruktúrach spoločnosti a svoj obchodný podiel predá dvom ostávajúcim spoločníkom, a zároveň, že na navrhovateľa prevedie napadnutú ochrannú známku, ktorá má pre spoločnosť navrhovateľa ekonomický význam. Vzhľadom na uvedené boli 19.11.2013

medzi spoločníkmi navrhovateľa podpísané zmluvy o prevode obchodného podielu aj zmluva o prevode napadnutej ochrannéj známky. Podľa majiteľa tak konanie p. G. a p. K., ktorí uzatvorili tieto zmluvy a následne 05.12.2013 podali v mene navrhovateľa na úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannéj známky za neplatnú nemožno vnímať inak, ako zneužívanie práva a jeho výkon v rozpore s dobrými mravmi.

Majiteľ ďalej poukázal na nepravdivé tvrdenia navrhovateľa, že majiteľ nechce previesť napadnutú ochrannú známku na navrhovateľa, pretože toto tvrdenie bolo uvedené v návrhu až potom, ako obaja spoločníci navrhovateľa podpísali zmluvu o prevode ochrannéj známky, na základe ktorej ju mali nadobudnúť. Podľa majiteľa je neprípustné, aby navrhovateľovi bola poskytnutá ochrana jeho záujmov prostredníctvom vyhlásenia napadnutej ochrannéj známky za neplatnú v situácii, keď podanie tohto návrhu je absolútne v rozpore s požiadavkou na konanie v dobrej viere.

Majiteľ konštatoval, že jeho cieľom pri podaní a registrácii napadnutej ochrannéj známky bolo vytvoriť základ na ochranu loga pre prevádzkovanie internetového obchodu, pričom podľa majiteľa činnosťami, ktoré navrhovateľ pri zabezpečovaní prevádzky internetového obchodu vykonával, nedošiel do kolízie s činnosťou, vo vzťahu ku ktorej mal majiteľ v úmysle napadnutú ochrannú známku registrovať. Majiteľ ďalej tvrdil, že rozhodujúci je jeho úmysel registrovať napadnutú ochrannú známku pre účely prevádzkovania internetového obchodu, pričom skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je registrovaná pre tovary je spôsobená tým, že registráciu zabezpečoval zástupca a majiteľ ako osoba neznalá predpisov známkového práva nerozpoznávala význam zápisu pre tie, ktoré triedy.

Majiteľ ďalej poukázal na prax pri systéme registrácie internetových domén a uviedol, že navrhovateľ v tomto smere nikdy nespochybňoval používanie slovného označenia, ktoré je súčasťou domény, rovnako ako nikdy nepodnikol žiadne kroky smerujúce k zabezpečeniu práv k logu VODOSHOP.SK. Podľa majiteľa teda z navrhovateľovho nekonania jednoznačne vyplýva, že si bol vedomý skutočnosti, že mu práva k vyššie uvedeným statkom nepatria.

K návrhu uplatnenému podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) majiteľ uviedol, že obchodné meno navrhovateľa bolo zvolené na základe názvu, ktorého vytvorenie zabezpečil majiteľ, pričom vzťah k tomuto označeniu majiteľ a navrhovateľ nijako formálne neupravovali. Využívanie obchodného mena v danom znení bolo na prospech navrhovateľa tým, že mu umožňovalo na obchodných dokumentoch uvádzať označenie zhodné s označením doménového mena patriaceho spoločnosti ui42 s. r. o. a posilňovať tak spoločnú identitu podnikateľskej spolupráce. Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ síce používal logo tak na webovej stránke, ako aj na faktúrach vystavených navrhovateľom, avšak pôvod loga bol už rozobraný, pričom jeho užívanie bolo navrhovateľovi umožnené z rovnakých dôvodov ako registrácia a užívanie obchodného mena. Podľa majiteľa tak navrhovateľ nie je osobou, ktorá je oprávnená domáhať sa ochrany práv k logu alebo slovnému označeniu „VODOSHOP“, nakoľko používanie týchto označení navrhovateľom vždy bolo odvodené a navrhovateľ tieto označenia užíval len na základe súhlasu osôb, ktoré príslušné logo vytvorili a umožnili navrhovateľovi jeho užívanie vo forme obchodného mena.

Majiteľ ďalej k porovnaniu tovarov a služieb nezapísaného označenia a napadnutej ochrannéj známky uviedol, že navrhovateľ nepoužíval označenie pre tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, pretože jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní sortimentu vodotechniky pre internetový obchod, ale jednotlivé tovary sa v obchode predávajú pod označeniami jednotlivých výrobcov týchto zariadení. Preto podľa majiteľa nebola splnená podmienka používania označenia navrhovateľom pre dané tovary, a taktiež z dôvodu priamej súvislosti s touto podmienkou nebola splnená ani podmienka nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre dané tovary.

Majiteľ teda konštatoval, že navrhovateľ nie je majiteľom loga a užíval ho na základe súhlasu spoločnosti ui42 s. r. o. a majiteľa, pričom logo tvorí text „VODOSHOP.SK“, z ktorého je zrejmé, že ide o označenie webovej adresy internetového obchodu, teda navrhovateľ nepreukázal žiadny právny titul, na základe ktorého by mu práva vyplývajúce z loga patrili. Majiteľ ďalej vo vzťahu k obchodnému menu navrhovateľa, ktoré bolo zapísané skôr ako ochranná známka uviedol, že táto situácia bola vyriešená prevodom tejto ochrannéj známky na pánov G. a K., ktorí sú spoločníkmi navrhovateľa.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannéj známky za neplatnú zamietol.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 16.09.2014 reagoval na vyjadrenie majiteľa a konštatoval, že predložené vyhlásenia konateľov spoločnosti Komplot Advertising s. r. o. a ui42 s. r. o. majú charakter čestných vyhlásení, na ktoré podľa neho v tomto konaní nemožno prihliadať. Ďalej konštatoval, že nebolo preukázané, kedy a kým bolo vytvorené logo, pričom poukázal na „Dohodu o spolupráci“ z roku 2009, podľa ktorej za návrh a vytvorenie loga zodpovedá webový špecialista, teda v roku 2009 zabezpečuje to, čo podľa jeho tvrdení vytvoril v roku 2006. Podľa názoru navrhovateľa, ak by aj logo existovalo v dobe založenia spoločnosti navrhovateľa, aj tak nepotreboval žiadny súhlas na zápis svojho obchodného mena do obchodného registra a žiadny takýto súhlas neexistuje.

Navrhovateľ uviedol, že s firmou ui42 s. r. o. mal spoločný internetový obchod, kde navrhovateľ bol vlastníkom 50% podielu a ui42 s. r. o. bola tiež vlastníkom 50% podielu. Ďalej navrhovateľ uviedol, že doména nie je predmetom návrhu, preto nie je podstatné, kto je jej majiteľom. Podľa navrhovateľa je zaujímavá skutočnosť, že p. Mráz pri založení spoločnosti VODOSHOP s. r. o. nepožiadaval svojho brata o prevedenie domény na spoločnosť a vyzerá, že si tak ponechal zadné vrátka a potvrdzuje tvrdenie, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere. Navrhovateľ tiež konštatoval, že je bežné, že doména zostane v majetku registrátora, ktorý fakturuje jej používateľom udržiavacie poplatky za doménu, pričom navrhovateľ predložil faktúry, ktoré preukazujú, že spoločnosť navrhovateľ hradila ročné registračné poplatky spoločnosti ui42 s. r. o., čiže za udržiavanie domény platil v konečnom dôsledku navrhovateľ. Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením, že majiteľ registroval napadnutú ochrannú známku so súhlasom spoločnosti ui42 s. r. o., pretože podľa neho takýto súhlas neexistuje, pričom firma ui42 s. r. o. ani nemá žiadny doklad o dátume vytvorenia loga. Navrhovateľ tvrdil, že p. Róbert M. o registrácii ochrannej známky nevedel a dozvedel sa to, až keď p. Jozef Mráz predal svoj obchodný podiel vo firme Vodoshop, s. r. o., ktorý podmienil odkúpením napadnutej ochrannej známky a uviedol, že až v novembri 2013 sa p. Róbert M. pýtal, prečo si p. Jozef Mráz dal zaregistrovať ochrannú známku na seba. Navrhovateľ tiež uviedol, že dohoda o spolupráci s firmou Online42, (firma ktorá prevzala e-commerce aktivity po ui42 s. r. o.) bola zo strany Online42 s. r. o. vypovedaná a tiež, že 07.06.2014 bola založená nová firma vodoshop.sk s. r. o., ktorej spoločníkmi sú Jozef a Róbert M. Navrhovateľ ďalej predložil kópiu výpovede nájomnej zmluvy od p. Jozefa M. (pozn. otca majiteľa) z priestorov firmy. Podľa navrhovateľa ide teda o cieľný útok majiteľa a jeho rodinných príslušníkov na spoločnosť navrhovateľa, pričom zákazníci sú zvyknutí na firmu VODOSHOP s. r. o. s dlhoročným sídlom na adrese, z ktorej dostali výpoveď.

Navrhovateľ poukázal na finančnú situáciu majiteľa, ktorý je podľa neho totálne zadlžený ako súkromná osoba, byt mu vzala banka v dražbe a prevodom napadnutej ochrannej známky si chcel len zabezpečiť bez práce finančnú hotovosť. Podľa vyjadrenia navrhovateľa majiteľ 19.11.2013 prišiel do firmy, kde sa vyhrážal, že ak nedôjde k podpisu zmluvy o predaji obchodného podielu a napadnutej ochrannej známky, tak exekútori siahnu na jeho obchodný podiel vo firme VODOSHOP s. r. o.

Ďalej navrhovateľ konštatoval, že pri internetovom obchode firma ui42 s. r. o. stála len v pozadí, zabezpečovala len technickú podporu a spotrebiteľ sa o nej nemal ako dozvedieť, pretože sa stretával len so spoločnosťou navrhovateľa. Navrhovateľ konštatoval, že p. Mráz si v čase keď bol spoločníkom spoločnosti navrhovateľa podal prihlášku napadnutej ochrannej známky – loga, ktoré roky používala firma, v ktorej bol spoločníkom, ale na svoje meno, pričom faktúru za podanie prihlášky dal zaplatiť firme. Navrhovateľ trval na skutočnosti, že majiteľ ich uviedol do omylu a že verili, že známku registruje na firmu. Ďalej konštatoval, že od spoločnosti Právny dom- advokáti s. r. o. prišla aj faktúra, a v čase keď došlo k prezradeniu akcie p. Mráza si navrhovateľ vyžiadal stanovisko spoločnosti Právny dom - advokáti s. r. o., ktorá uviedla, že z ich strany došlo k omylu.

Navrhovateľ konštatoval, že konanie majiteľa určite nebolo v dobrej viere, keď ako spoločník navrhovateľa nekonal v jeho ale vo svoj prospech. Podľa navrhovateľa je podstatné to, či bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v dobrej viere a nie účelové tvrdenia majiteľa, čo mal a čo robil navrhovateľ po tom, ako sa o všetkom dozvedel. Tiež poukázal na to, že tvrdenie, že majiteľ nechcel previesť napadnutú ochrannú známku na navrhovateľa je pravdivé do tej miery, že ju nechcel previesť bezplatne, pretože náklady na podanie prihlášky znášal navrhovateľ, a ochotu previesť napadnutú ochrannú známku za sumu 80 tis. eur pod nátlakom nepodpísania zmluvy o prevode obchodných podielov a hrozbu následnej exekúcie nie je možné považovať za ochotu.

Navrhovateľ uviedol, že nezapísané označenie VODOSHOP.SK a obchodné meno VODOSHOP boli v internetovom obchode používané, aj keď pre výrobky iných výrobcov. Podľa názoru navrhovateľa ide

o používanie nezapísaného označenia pre podobné tovary, pričom dosah internetového obchodu je celosvetový, preto nie je potrebné skúmať, či jeho používanie nemalo len miestny dosah.

V závere navrhovateľ konštatoval, že je majiteľom obchodného mena a používateľom nezapísaného označenia, čo nikto doteraz nespochybnil a používal ho od svojho vzniku až doteraz, pričom vlastníctvo loga nebolo preukázané a aj keby, spotrebiteľ nemôže poznať, kto je jeho vlastníkom, pretože ak nakupuje na stránke www.vodoshop.sk, tak tam nájde údaje o firme VODOSHOP s. r. o.

Na základe uvedeného navrhovateľ považoval tvrdenia majiteľa za účelové, nepreukázané a pre toto konanie irelevantné a trvá na svojom návrhu v celom rozsahu.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 18.09.2014 doplnil doklad, ktorý potvrdzoval skutočnosti z jeho vyjadrenia o finančnej situácii majiteľa a jeho zadlženosti.

Majiteľ vo svojom podaní doručenom úradu 30.10.2014 reagoval na tvrdenia navrhovateľa a uviedol, že ani vyhlásenia konateľov spoločností Komplot Advertising s. r. o. a ui42 s. r. o. nie sú čestnými vyhláseniami účastníkov konania, preto nie je dôvod na ne v konaní neprihliadať. Ďalej majiteľ preložil dôkazy o tom, že internetový obchod bol na doméne prevádzkovaný už od roku 2006. Podľa majiteľa v zmysle „Dohody o spolupráci“ z 28.09.2009 navrhovateľ nie je oprávnený nárokovať si práva k predmetom duševného vlastníctva, o ktorých vytvorenie sa nijako nepričinil. K tvrdeniu navrhovateľa, že na zápis svojho obchodného mena nepotreboval žiadny súhlas majiteľ uviedol, že písomný súhlas majiteľa ani spoločnosti ui42 s. r. o. daný nebol, pretože majiteľ bol spoločníkom navrhovateľa a konateľ ui42 s. r. o. je jeho bratom, teda súhlas z jeho strany bol daný ústne a zo strany majiteľa konkludentne, jeho faktickým konaním spočívajúcim v založení navrhovateľa. Majiteľ k tvrdeniam navrhovateľa týkajúcich sa vzťahov k doméne vodoshop.sk uviedol, že spoločnosť ui42 s. r. o. zabezpečovala všetky činnosti od SEA až po zabezpečovanie a platenie inzercie internetového obchodu, pričom úloha navrhovateľa bola iba materiálna, preto je pochopiteľné, že majiteľom domény bola spoločnosť ui42 s. r. o. a nebol dôvod prevádzať ju na navrhovateľa.

Majiteľ zdôraznil, že z Dohody je zrejmé, že osobou, ktorej súhlas na zápis napadnutej ochrannej známky je rozhodujúci, je spoločnosť ui42 s. r. o., ktorá preukázala vytvorenie loga v roku 2006 dôkazmi v maximálnej možnej miere.

Majiteľ k ďalším tvrdeniam navrhovateľa ohľadne vypovedania Dohody, výpovedi z nájomných priestorov, ako aj k ekonomickej situácii majiteľa uviedol, že tieto skutočnosti sú pre posúdenie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky irelevantné. Tiež sa vyjadril k podpísaniu zmluvy o prevode napadnutej ochrannej známky a uviedol, že boli podpísané súčasne z dôvodu ich vecného prepojenia, pričom tvrdenie majiteľa, že hrozilo, že „o firmu prideme celkom“ je nepravdivé.

Podľa majiteľa navrhovateľ pri prevádzkovaní internetového obchodu zabezpečoval len materiálnu stránku, pričom napadnutá ochranná známka zabezpečuje úpravu práv k logu a označeniu „VODOSHOP.SK“, ktoré tvoria identitu internetového obchodu vodoshop.sk, a tieto prvky spolu s dizajnom stránky majú pre spotrebiteľa rozlišovaciu spôsobilosť a je preňho úplne nerozhodné, aké je obchodné meno osoby, ktorá zabezpečuje balenie a expedovanie objednaného tovaru.

Ďalej majiteľ konštatoval, že tvrdenia navrhovateľa o tom, že uhradil faktúru za právne služby spojené s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v domnienke, že je registrovaná v jeho prospech sú absurdné, pretože navrhovateľ vedel, že k logu a označeniu nemá žiadne práva, a preto sa nemohol oprávnené domnievať, že mu práva k logu a označeniu „VODOSHOP.SK“ náležia. Tiež zdôraznil, že navrhovateľ o skutočnosti, že majiteľ nie je konateľom navrhovateľa, a teda nie je oprávnený v jeho mene konať musel vedieť. Majiteľ ešte tiež zdôraznil, že obchodnú činnosť nemožno považovať za podobnú výrobe tovarov a argumentácia navrhovateľa ohľadne tejto skutočnosti je v rozpore so zákonom.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Jozefa Mráza, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad s právom prednosti od 15.04.2013 bola 10.10.2013 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 7, 11 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky spoločníkom navrhovateľa a prihlášku si podal bez vedomia ďalších dvoch spoločníkov navrhovateľa, ale poplatok za podanie prihlášky, ako aj náklady za právne zastúpenie s tým spojené dal uhradiť z účtu spoločnosti. Spoločnosť navrhovateľa neinformoval, že si prihlášku podal vo svojom mene a spoločníci navrhovateľa sa o tom, že ochranná známka nie je zapísaná na spoločnosť dozvedeli až po zápise napadnutej ochrannej známky do registra. Majiteľ teda konal vedome, keď si prihlásil na svoje meno firemné označenie, používané navrhovateľom viac rokov, ale náklady na právne zastúpenie a poplatok za podanie prihlášky dal uhradiť z firemného účtu.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná 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 skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele, pričom nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Inštitút dobrej viery sa uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej“, resp. „pirátskej“ známky, ktorú si jej prihlasovateľ nedáva zapísať z dôvodu jej používania v obchodnom styku, ale iba za účelom dosiahnutia zisku zo známkovej transakcie, prípadne s blokačným úmyslom.

Navrhovateľ v predmetnom konaní predložil tieto dôkazy:

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa, príloha č. 2,
- kópia e-mailu p. Jozefa Mráza zaslaného p. G. 15.04.2013, príloha č. 3,
- kópie pohybu na bankovom účte a výpisu z účtu spoločnosti navrhovateľa - za podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky zo 17.04.2013 a za právne služby, príloha č. 4, č. 5 a č. 6,
- kópia faktúry za právne služby od spoločnosti Právny dom-advokáti, s. r. o., príloha č. 7,
- výtlačky webových stránok www.vodoshop.sk z archívu z 1.11.2012, 15.01.2013, 20.1.2013, príloha č. 8,
- faktúry spoločnosti navrhovateľa určené pre rôznych odberateľov z obdobia rokov 2010 až 2013, prílohy č. 9 až 12,
- 6 ks faktúr od spoločnosti ui42 s. r. o. určené navrhovateľovi za registračný poplatok za doménu vodoshop.sk, z obdobia 2010 až 2012,
- vypovedanie dohody o e-commerce spolupráci z 09.05.2014,
- výpis z obchodného registra spoločnosti vodoshop.sk s. r. o.,
- vypovedanie nájomnej zmluvy z 26.03.2014,
- žiadosť navrhovateľa o vyjadrenie spoločnosti Právny dom-advokáti s. r. o. z 21.10.2013 spolu s vyjadrením tejto spoločnosti z 28.10.2013,
- výpis z katastrálneho portálu vlastníka J. Mráza o výkone záložného práva.

Majiteľ predložil v konaní o návrhu tieto dôkazy:

- výpisy z obchodného registra navrhovateľa a spoločnosti ui42 s. r. o.,

- vyhlásenie konateľa spoločnosti Komplot Advertising s. r. o. zo 17.03.2014,
- potvrdenie spoločnosti ui42 spol. s r. o.,
- faktúra č. 3060801734 od spoločnosti SK-nic, a. s. pre spoločnosť ui42 s. r. o. zo 14.09.2006 za poplatok za doménu vodoshop.sk,
- dohoda o spolupráci pri prevádzkovaní eshopu uzavretá medzi spoločnosťou ui42 s. r. o. a navrhovateľom z 28.09.2009,
- zmluva o prevode obchodných podielov a zmluva o prevode ochrannej známky z 19.11.2013,
- snímka obrazovky z konta Google AdWords- užívateľa meno.priezvisko@ui42.com, s jednotlivými kampaňami
- snímka obrazovky zo stránky www.vodoshop.sk z roku 2008,
- štatistika návštevnosti stránky www.vodoshop.sk za roky 2007 až 2009.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa (príloha č. 2) bola spoločnosť založená 17.09.2009 spoločníkmi Marcelom G., Júliusom K. a Jozefom Mrázom, pričom p. Jozef Mráz do 23.11.2011 vystupoval aj ako konateľ spoločnosti (ako vyplýva z dostupného výpisu z obchodného registra na internete ale aj z vyjadrenia účastníkov konania), v súčasnosti sú spoločníkmi p. Marcel G. a Július K., konateľom spoločnosti je p. Marcel G.

Podľa predloženej kópie e-mailu z 15.04.2013 (príloha č. 3) pán Jozef Mráz zaslal p. Yvone G. - pracovníčke spoločnosti navrhovateľa (podľa mailovej adresy- @vodoshop.sk) správu, v ktorej právnička Mgr. Lucia Š. informuje p. Mráza, že dnešným dňom bola registrovať obchodnú známku na úrade, ďalej sú v správe uvedené informácie ohľadne platby správneho poplatku za podanie prihlášky s identifikačnými údajmi na jeho zaplatenie. Z predložených dôkazov v prílohách č. 4 až 7 vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa 17.04.2013 uhradila predmetný poplatok za podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky vo výške 166 eur, a 14.05.2013 aj sumu 48 eur - za právne služby spoločnosti Právny dom- advokáti s. r. o.

Predložené kópie z archívu webových stránok eshopu vodoshop.sk (príloha č. 8) preukazujú, že táto stránka fungovala už v roku 2007, súdiac podľa názvu článku „Novinka mesiaca Jún 2007“, ako aj z informácií v sekcii „O nás“, v ktorej je uvedené, že elektronický obchod funguje od roku 2007. Ďalej sú tu predložené kópie stránky z novembra 2012 a z januára 2013 z archívu webu, teda z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom na stránke eshopu sú uvedené kontaktné údaje na spoločnosť navrhovateľa, tiež je z predložených stránok zrejmé, že ide o obchod so sortimentom vodotechniky. Na kópii sú aj hodnotenia zákazníkov, teda je zrejmé, že obchod reálne fungoval, na stránke je značka – „Overené zákazníkmi“, novinky a akcie, teda je nepochybné, že eshop bol v tomto období funkčný a užívateľmi používaný. V informáciách o internetovom obchode na stránke je uvedené, že tento obchod je spoločný podnik obchodných firiem VODOSHOP s. r. o. a TATRASIMAX s. r. o., ktorej špecializáciou je návrh, realizácia a prevádzka webových aplikácií. Aj keď na predložených kópiách z archívu nie je viditeľné logo vodoshop.sk, pretože podľa navrhovateľa sa na výtlačkoch z archívu logo nevytlačilo, podľa predloženej kópie zo stránky, na ktorej je údaj o novinke mesiaca jún 2007 je zrejmé, že toto logo skutočne na stránke bolo viditeľne použité a to v úprave, ktorá je zhodná s napadnutou ochrannou známkou.

Predložené faktúry spoločnosti navrhovateľa (prílohy č. 9 až č. 12) preukazujú dodávky a zabezpečovanie tovarov internetového obchodu www.vodoshop.sk svojim odberateľom v rámci celého Slovenska a to v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pretože podľa nich prevádzkoval túto činnosť v období od roku 2010 až do apríla 2013. Podľa predložených faktúr išlo o dodávky rôznych výrobkov zo sortimentu vodotechniky maloobderateľom z rôznych častí Slovenska, pričom na faktúrach je logo VODOSHOP.SK vo vrchnej časti faktúry, aj na pečiatke navrhovateľa.

Čo sa týka predloženej výpovede nájomnej zmluvy a vypovedania dohody o e-commerce spolupráci, tieto dôkazy sú z obdobia po podaní a aj po zápise napadnutej ochrannej známky, pričom ide o materiály, ktoré priamo nesúvisia s konaním majiteľa napadnutej ochrannej známky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Aj keď tieto dôkazy preukazujú konanie príbuzných majiteľa a poukazujú na situáciu navrhovateľa, do akej sa dostal zrejme aj v dôsledku podania a zápisu napadnutej ochrannej známky, keďže nesvedčia priamo o konaní a úmysloch majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nemožno ich považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu podania prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere. Čo sa týka výpisu z obchodného registra spoločnosti vodoshop.sk s. r. o. možno uviesť, že ide o spoločnosť založenú 07.06.2014 dvoma spoločníkmi - majiteľom napadnutej ochrannej známky a jeho bratom, pričom vzhľadom na to, že bola založená až po podaní napadnutej ochrannej známky taktiež

nemožno tento dôkaz akceptovať ako relevantný na preukázanie skutočností súvisiacich s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Predložené faktúry vystavené spoločnosťou ui42 s. r. o. pre navrhovateľa za registračný poplatok za doménu vodoshop.sk sú z obdobia rokov 2010 až 2012 a preukazujú priamu účasť navrhovateľa na prevádzkovaní internetového obchodu vodoshop.sk.

Na základe predloženej žiadosti o vyjadrenie spoločnosti Právny dom- advokáti s. r. o. z 21.10.2013 a následnej odpovede tejto spoločnosti bolo zistené, že poplatky za právne služby spojené s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky boli najprv fakturované na spoločnosť navrhovateľa, avšak šlo o chybu spôsobenú informačným systémom advokátskej spoločnosti a navrhovateľ bol informovaný, že ním uhradené prostriedky boli 16.10.2013 preúčtované späť.

Vo výpise z katastrálneho portálu bytu vlastníka - p. Jozefa Mráza je v poznámkach uvedené, že banka začala výkon záložného práva zo dňa 12.09.2013 formou dobrovoľnej dražby.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti ui42 s. r. o. vyplýva, že táto spoločnosť bola založená 17.03.1997, jej spoločníkom je p. Róbert M., brat majiteľa napadnutej ochrannej známky, rovnako je aj konateľom tejto spoločnosti a predmetom činnosti tejto spoločnosti je okrem iného aj „*poskytovanie software- predaj hotových programov, poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, kúpa tovaru za účelom jeho predaja*“.

Z vyhlásenia konateľa spoločnosti Komplot Advertising s. r. o. zo 17.03.2014 vyplýva, že táto spoločnosť v roku 2006 v rámci dohody so spoločnosťou ui42 s. r. o. poskytovala obchodné poradenstvo ohľadne internetového obchodu s vodotechnikou a vodoinštaláčnym materiálom a na základe objednávky tiež vytvorili návrh mena VODOSHOP pre takýto webový obchod, návrh loga a návrh grafického dizajnu pre webový obchod. Ďalej z vyhlásenia konateľa spoločnosti ui42 s. r. o. vyplýva, že v roku 2006 si v agentúre Komplot Advertising s. r. o. objednal návrh mena, loga a grafického dizajnu pre internetový obchod s vodotechnikou, pričom táto agentúra navrhla názov obchodu – Vodoshop, aj logo vo vyobrazení, ktoré je používané na webovej stránke www.vodoshop.sk a potom si spoločnosť ui42 s. r. o. toto označenie zaregistrovala ako doménové meno. Ďalej je vo vyhlásení uvedené, že p. Jozef Mráz spolupracoval pri prevádzke eshopu a na jeho podnet spolupracovali s firmami vybavujúcimi dodávku tovaru, najprv s Yumat s. r. o., potom s Vodoshop s. r. o., a že mu udelili súhlas na registráciu označenia vodoshop.sk a loga tohto internetového obchodu ako ochrannej známky, bez časového vecného a územného alebo iného obmedzenia, pričom nikomu inému nedali právo uvedenú ochrannú známku registrovať. K uvedeným dôkazom možno v prvom rade uviesť, že napriek tvrdeniu navrhovateľa o vylúčení takýchto dôkazov v konaní pred úradom z dôvodu, že ide o čestné vyhlásenie v zmysle § 32 správneho poriadku, ktorého aplikácia je v konaní podľa zákona o ochranných známkach vylúčená, možno tieto dôkazy v konaní akceptovať. V tomto prípade ide o listinné dôkazné prostriedky, ktoré sú v konaní pred úradom prípustné, pretože ide o vyhlásenia tretích osôb, nie vyhlásenia účastníkov konania, avšak dôkazná sila takýchto dôkazov je nízka, pretože skutočnosti, ktoré sú v týchto vyhláseniach uvedené (napr. o tom, ako a kým bolo vytvorené logo internetového obchodu, či návrh dizajnu webovej stránky), neboli ďalej podložené žiadnymi priamymi dôkazmi, ktoré by tieto skutočnosti jednoznačne preukázali.

Ako ďalej vyplýva z predloženej faktúry č. 3060801734 vystavenej 14.09.2006 spoločnosťou SK-nic pre spoločnosť ui42 s. r. o., spoločnosť ui42 s. r. o. v roku 2006 zaregistrovala doménu vodoshop.sk.

Podľa predloženej „Dohody o spolupráci pri prevádzkovaní eshopu“ (ďalej „Dohoda“) uzavretej 28.09.2009 medzi spoločnosťami ui42 s. r. o. a Vodoshop, s. r. o. sa tieto dve spoločnosti dohodli na spoločnom prevádzkovaní eshopu so sortimentom súvisiacim s vodovodnými produktmi www.vodoshop.sk, ktorý bol prevádzkovaný a vytvorený predtým v spolupráci firmami Yumat s. r. o. a ui42 spol. s r. o. Ďalej z predmetnej Dohody vyplýva, že spoločnosť ui42 s. r. o. bude zabezpečovať návrh a webovú realizáciu mena, loga, vizuálnej identity, grafického dizajnu webu eshopu, ako aj návrh marketingových kampaní na webe pre eshop, technologické prevádzkovanie IT systémov a spoločnosť navrhovateľa zodpovedá za zabezpečenie produktového portfólia pre eshop, vrátane skladových zásob, napĺňania popisu produktov, fotografií k nim, odborného poradenstva, zabezpečuje tiež efektívny nákup a konkurencieschopnosť predajných cien, ďalej marketingové aktivity mimo Internetu, ako napr. reklamné tabule, potlače, letáky a podobne, vybavovanie objednávok, reklamácií, príjem hotovosti a poskytnutie bankového účtu. Tieto dve strany sa medzi sebou dohodli, že náklady na svoju časť zodpovednosti znáša každá strana z vlastných zdrojov, pričom odmenu

dostávajú ako polovicu rozdielu medzi nákupnými cenami tovaru a predajom cez eshop bez DPH, pričom sa tiež dohodli na tom, že každá zo zmluvných strán je vlastníkom všetkých produktov a služieb, ktoré vytvorila v priebehu spolupráce z vlastných zdrojov a údaje, ktoré vzniknú v eshope činnosťou tretích strán sú spoločným vlastníctvom oboch zmluvných strán. K predmetnej Dohode možno doplniť, že podľa verejne prístupného výpisu z obchodného registra spoločnosti Yumat s. r. o., ktorá v Dohode figuruje ako jeden z predchádzajúcich prevádzkovateľov internetového obchodu vodoshop.sk, bola založená v roku 2006 a jej spoločníkmi boli od roku 2006 p. Július K. a od roku 2007 aj p. Marcel G. a p. Jozef Mráz, pričom spoločnosť zanikla ex offo výmazom 17.07.2012.

Predložené zmluvy o prevode obchodných podielov a ochrannej známky boli 19.11.2013 uzatvorené medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a p. G. a K., teda súčasnými spoločníkmi navrhovateľa. Napriek datovaniu po zápise napadnutej ochrannej známky do registra možno tieto dôkazy akceptovať, pretože vo vzťahu k posúdeniu skutočnosti, či prihláška napadnutej ochrannej známky bola, resp. nebola podaná v dobrej viere môžu prostredníctvom následného konania majiteľa poukázať na úmysly, s akými podával prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Podľa snímok obrazovky z konta Google AdWords, zo stránky www.vodoshop.sk z roku 2008 a zo štatistiky návštevnosti stránky www.vodoshop.sk za roky 2007 až 2009 je zrejmé, že internetový obchod vodoshop.sk fungoval a bol v prevádzke už v roku 2007, teda už pred vznikom spoločnosti navrhovateľa, pričom na stránke bolo použité aj logo VODOSHOP.SK, zhodné s napadnutou ochrannou známkou.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa vznikla 17.09.2009 a jej spoločníkmi s rovnakým podielom majetku boli p. Jozef Mráz, p. G. a p. K. Spoločnosť takmer od svojho vzniku od 28.09.2009, začala na základe Dohody so spoločnosťou ui42 s. r. o. prevádzkovať internetový obchod s názvom Vodoshop na webovej stránke www.vodoshop.sk. Ako ďalej z predložených dôkazov vyplynulo, tento internetový obchod fungoval a bol v prevádzke už od roku 2007 a to v spolupráci firmami ui42 s. r. o. a Yumat s. r. o. (Dohoda o spolupráci z 28.09.2009) a doména vodoshop.sk bola zaregistrovaná spoločnosťou ui42 s. r. o. ešte v roku 2006 (faktúra č. 3060801734 od spoločnosti SK-nic, a. s.). Taktiež možno podľa predložených dôkazov (snímka obchodu predložená majiteľom a dôkazy v prílohe č. 8) považovať za preukázané, že logo Vodoshop.sk zhodné s označením, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky bolo používané ako logo tohto internetového obchodu už v roku 2007.

Ako ďalej vyplýva z Vyhlásenia konateľa spoločnosti ui42 s. r. o. p. Róberta M. - brata majiteľa - na prevádzke tohto internetového obchodu sa ešte v čase pred vznikom spoločnosti navrhovateľa podieľal p. Jozef Mráz, resp. v spolupráci s ním dali do života myšlienku tohto obchodu. Skutočnosť, že na prevádzkovaní tohto obchodu sa už v období pred vznikom spoločnosti navrhovateľa podieľal i p. Jozef Mráz okrem tohto Vyhlásenia potvrdzuje aj fakt vyplývajúci z Dohody i z Vyhlásenia, a to, že pri prevádzkovaní internetového obchodu spolupracovali spoločnosti ui42 s. r. o. a Yumat s. r. o., v ktorej bol spoločníkom. Ďalej možno poukázať na to, že spoločníkmi a konateľmi tejto spoločnosti (Yumat s. r. o.) boli aj p. Július K. a p. Marcel G., ktorí boli následne spolu s p. Jozefom Mrázom neskôr spoločníkmi spoločnosti navrhovateľa. Faktom teda zostáva, že v roku 2006 bola zaregistrovaná doména vodoshop.sk spoločnosťou ui42 s. r. o., ktorá stála pri vzniku tohto internetového obchodu a následne bola prevádzka zabezpečovaná so spoločnosťou Yumat s. r. o. a neskôr so spoločnosťou VODOSHOP s. r. o., v ktorých figurovali tie isté osoby. Z dôkazov predložených navrhovateľom ďalej vyplýva, že internetový obchod vodoshop.sk reálne fungoval, tiež možno považovať za preukázané, že spoločnosť navrhovateľa dodávala a zabezpečovala dodávku tovarov odberateľom v rámci celého Slovenska v priebehu rokov 2010 až 2012, pričom v rámci svojej činnosti používala logo VODOSHOP.SK, ktoré je až na farebnú variáciu zhodné s napadnutou ochrannou známkou.

Ako ďalej vyplynulo z predložených dôkazov, prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 15.04.2013 prihlasovateľom Jozefom Mrázom, ktorý bol v tom čase jedným z troch spoločníkov navrhovateľa. Je preto nepochybné, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zo svojej pozície v spoločnosti navrhovateľa mal vedomosť o tom, že navrhovateľ v rámci svojej činnosti pri prevádzkovaní internetového obchodu používa logo Vodoshop.sk zhodné s označením, ktoré si 15.04.2013 prihlásil na ochranu ako prihlášku ochrannej známky vo svojom mene. Aj sám majiteľ pritom vo svojom vyjadrení uviedol, že *„vzhľadom na to, že činnosť navrhovateľa je zameraná výhradne na zabezpečovanie produktov a ostatných činností spojených s prevádzkou internetového obchodu s vodoinštaláčnym materiálom, právo používať označenie tvoriace napadnutú ochrannú známkou, ktoré bolo až do ukončenia*

účasti majiteľa v spoločnosti zabezpečené má pre navrhovateľa ekonomický význam“ (vyjadrenie z 24.03.2014, str. 5 ods. 3). Z uvedeného vyjadrenia majiteľa je teda zrejmé, že on sám si uvedomuje a uvedomoval, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a jej zápisom sa navrhovateľ dostal do situácie, keď v prípade, že nechce porušovať práva z ochrannej známky, musí mať na jej používanie súhlas majiteľa. Napokon na špekulatívny úmysel a zámer majiteľa, ktorý vedel o tom, že používanie loga napadnutej ochrannej známky je pre podnikanie navrhovateľa nosné, v tomto prípade poukazuje aj uzavretie zmluvy o prevode napadnutej ochrannej známky, ktorá bola podpísaná súčasne s prevodom obchodným podielom majiteľa.

V tomto prípade teda majiteľ napadnutej ochrannej známky, v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, bol spoločníkom spoločnosti navrhovateľa, pričom navrhovateľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky aktívne používal pri svojej činnosti sporné označenie. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky pánom Jozefom Mrázom bez upovedomenia o tomto kroku svojich vtedajších partnerov - spoločníkov p. K. a p. G., preto možno považovať za zámerné konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie iba pre seba. Nemožno teda konštatovať, že by išlo o také chovanie, ktoré by nespôsobilu niekomu ujmu a vo vzťahu k jeho spoločníkom ide teda o konanie v nie dobrej viere. Preto možno konštatovať, že daná prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v rozpore s princípmi dobrej viery.

Možno ďalej považovať za preukázané, že prihlasovateľ zaslal e-mail od právnej zástupkyne pracovníčke spoločnosti navrhovateľa a na jeho základe bol 17.04.2013 spoločnosťou navrhovateľa uhradený poplatok za podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, rovnako bola 14.05.2013 uhradená suma fakturovaná za príslušné právne služby. Aj keď, ako vyplynulo z komunikácie medzi navrhovateľom a advokátskou spoločnosťou Právny dom - advokáti s. r. o., táto suma za právne služby spojené s podaním prihlášky bola navrhovateľovi prefakturovaná späť, pravdepodobne sa tak udialo až na jeho podnet, podľa listu spoločnosti 16.10.2013, teda po zápise napadnutej ochrannej známky do registra.

Napriek tvrdeniam majiteľa, že práve na základe toho, že oznámenie o povinnosti zaplatiť správny poplatok za prihlášku odoslal pracovníčke navrhovateľa nemožno usudzovať, že by navrhovateľovi zatajil podanie prihlášky, resp. že navrhovateľ mohol vedieť, že prihláška nie je podaná v jeho mene, pretože prihlasovateľ nebol konateľom spoločnosti a nemohol konať v mene spoločnosti, je nutné zdôrazniť, že predmetom posúdenia v tomto prípade je zámer a úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky a nie fakt, či spoločníci prihlasovateľa - v tomto konaní v postavení navrhovateľa, boli dostatočne a primerane obozretní a či sa mali na základe oznámenia o zaplatení poplatku za podanie prihlášky a za právne služby domnievať, že ich tretí spoločník podal prihlášku nie v mene spoločnosti ale pre seba. Pri hodnotení takto uplatneného návrhu nie je úlohou posudzovať právne povedomie navrhovateľa (teda zostávajúcich dvoch spoločníkov) a jeho konanie. Aj keď prihlasovateľ nebol konateľom spoločnosti a jeho dvaja spoločníci sa tak i na základe preposlaného mailu o potrebe zaplatiť správny poplatok mohli dovŕtiť, že prihlášku nemohol podať v mene spoločnosti, na druhej strane sa vzhľadom na ich spoločné podnikanie aj záujmy mohli domnievať, že prihláška ochrannej známky, za ktorú zaplatili zo spoločných prostriedkov bola podaná v mene ich spoločnosti. Ako bolo zistené, náklady spojené s podaním prihlášky ako aj príslušné právne služby (bez ohľadu na to, že neskôr boli tieto prostriedky vrátené) znášala spoločnosť navrhovateľa - nie prihlasovateľ ako fyzická osoba, teda jeho dvaja spoločníci sa na základe tohto mohli domnievať, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v prospech ich spoločnosti. Žiadny priamy dôkaz pritom nesvedčí o tom, že prihlasovateľ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky informoval o tomto svojom kroku svojich spoločníkov.

Majiteľ vo svojom vyjadrení nepoprel, že registroval ochrannú známku vo svojom mene, ani že by nevedel o používaní tohto označenia spoločnosťou navrhovateľa, ale poukázal na to, že nemal žiadnu povinnosť informovať o podaní/registácii prihlášky navrhovateľa, pretože spoločnosti navrhovateľa nepatria práva k tomuto označeniu a podľa majiteľa vytvorenie loga VODOSHOP.SK zabezpečila na vlastné náklady spoločnosť ui42 s. r. o., a on pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal na základe jej súhlasu. K uvedenému tvrdeniu majiteľa možno uviesť, že skutočnosť o tom, kto vytvoril logo vodoshop.sk v roku 2006 a kto je jeho autorom nie je relevantná vo vzťahu k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky až v roku 2013, i keď nepriame dôkazy poukazujú na to, že za vznikom názvu Vodoshop a zrejme aj tvorbou loga VODOSHOP.SK stojí spoločnosť ui42 s. r. o. Ďalej je ale v tomto prípade nutné konštatovať, že ani súhlas osoby, ktorá zabezpečila vytvorenie loga, t. j. označenia, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky nedávalo majiteľovi právo konať tak, že mohol obmedziť konanie spoločnosti navrhovateľa, o ktorej vedel, že takéto označenie legitímne a dlhodobo na trhu používa v rámci svojej činnosti, ktoré ako sám uviedol má pre navrhovateľa ekonomický význam, ktorá navyše svoju činnosť vykonávala aj na základe

Dohody so spoločnosťou ui42 s. r. o., pretože takéto konanie je nutné považovať za konanie nie v dobrej viere. Majiteľ konal vedome, pretože bol personálne zainteresovaný v spoločnosti navrhovateľa, bol si vedomý, že kombinované označenie Vodoshop.sk spoločnosť navrhovateľa legitímne používa na trhu na základe platnej Dohody so spoločnosťou ui42 s. r. o., teda s jej súhlasom, a že zaujíma na trhu vďaka tomuto používaniu určité postavenie. Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ vedel o týchto skutočnostiach jeho konanie teda možno oprávnene považovať za špekulatívne, pretože existencia napadnutej ochrannej známky môže zhoršiť situáciu navrhovateľa na trhu a navrhovateľ môže byť poškodený.

K tvrdeniu majiteľa, že podľa neho pri činnosti navrhovateľa, ktorú vykonával pri prevádzke internetového obchodu by nedošlo ku kolízii s činnosťou, vo vzťahu ku ktorej mal majiteľ v úmysle registrovať napadnutú ochrannú známku možno uviesť, že tovary v triedach 7, 11 a 20, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná možno bezpochyby považovať za súvisiace s činnosťou navrhovateľa, ktorý s predmetnými tovarmi obchodoval v rámci internetového obchodu. K uvedenému tvrdeniu je potrebné tiež poukázať na to, že v prípade, ak by napadnutá ochranná známka svojim rozsahom nezasahovala do činnosti navrhovateľa, zrejme by k tomuto konaniu a sporu vôbec nedošlo.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že navrhovateľ zneužíva právo a zo špekulatívnych dôvodov nepodal pripomienky a námietky, pričom sa s majiteľom dohodli na prevode napadnutej ochrannej známky aj obchodných podielov spoločnosti a potom podali návrh na vyhlásenie jej neplatnosti, teda ide o zneužívanie práva a jeho výkon v rozpore s dobrými mravmi, tu je nutné konštatovať, že podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 nie je podmienené skorším podaním a uplatnením pripomienok, či námietok.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na zápis do registra, keďže napĺňa podmienky zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l), a preto možno návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za dôvodný.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. f)

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. 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.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na 5 ods. 1 písm. l) a s prihliadnutím na hospodárnosť konania, je posudzovanie ďalšej podmienky na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by aj tak 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riadielka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1/A
851 03 Bratislava

Budinský s. r. o.
Pri Starej Prachárni
831 04 Bratislava