



Banská Bystrica 30. júna 2014
POZ 1821-2011/OZ 232410 II/92-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. júla 2013 majiteľom Ing. Dušanom Antalom, Križovany nad Dudváhom č. d. 69, 919 24 Križovany nad Dudváhom, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „majiteľ“) a o rozklade podanom 5. augusta 2013 navrhovateľom ALFATECH, s. r. o., Dyjská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1821-2011/OZ 232410-I/83-2013 z 28. júna 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 232410 „ALFATECH“ za neplatnú, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. f) citovaného zákona sa rozhodnutie zn. POZ 1821-2011/OZ 232410-I/83-2013 z 28. júna 2013 mení takto:

ochranná známka č. 232410 sa vyhlasuje za neplatnú pre všetky tovary zapísané v triedach 11 a 20, pre služby „zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb); sprostredkovanie obchodu s tovarom v počítačovej sieti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti gastronomickej a chladiacej techniky“ v triede 35, pre všetky služby zapísané v triede 37 a pre služby „odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka č. 232410 zostáva v platnosti pre služby „reklamná činnosť; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom predajných automatov; reklama vrátane online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média cez telefónne, dátové alebo informačné siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zbieranie údajov do počítačových databáz“ v triede 35 a pre služby „odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:


Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1821-2011/OZ 232410-I/83-2013 z 28. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) ochranná známka č. 232410 „ALFATECH“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená čiastočne za neplatnú, a to pre všetky tovary zapísané v triedach 11 a 20, pre služby „zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb); sprostredkovanie obchodu s tovarom

v počítačovej sieti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti gastronomickej a chladiacej techniky“ v triede 35 a pre všetky služby zapísané v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prvostupňového rozhodnutia napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre služby „reklamná činnosť; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom predajných automatov; reklama vrátane online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média cez telefónne, dátové alebo informačné siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zbieranie údajov do počítačových databáz“ v triede 35 a pre všetky služby zapísané v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú jednak podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, teda z dôvodu, že je užívateľom nezapísaného označenia „ALFATECH“, zhodného, resp. podobného s napadnutou ochrannou známkou, ktoré používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním poskytované tovary a služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, a jednak podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach z dôvodu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že navrhovateľ splnil všetky kumulatívne podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám napadnutej ochrannej známky zapísaným v triedach 11, 20 a 37, a tiež vo vzťahu k časti služieb zapísaných v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto v tomto rozsahu bolo potrebné návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považovať za opodstatnený. Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, tento prvostupňový orgán považoval za nedôvodný.

V súvislosti s dôvodom uplatneným podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ preukázal používanie obchodného mena „Alfatech s. r. o.“, prípadne používanie kombinovaného označenia „alfatech company“  (ďalej len ako „nezapísané označenie Alfatech“ alebo ako „nezapísané označenia“) na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom ako sú zariadenia do kuchýň, prevádzok rýchleho občerstvenia (fritézy, grily, kávovary, toastery, zmrzlinové stroje, nápojové zariadenia) a vo vzťahu k službám montáž, opravy a servis vyššie uvedených zariadení. Zároveň doplnil, že vďaka povahe týchto tovarov a súvisiacich služieb, berúc do úvahy, že tieto sú určené užšiemu okruhu spotrebiteľov, bolo používanie nezapísaných označení pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky dostatočné na to, aby nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby navrhovateľa. Navrhovateľ podľa prvostupňového orgánu preukázal tiež to, že používanie nezapísaných označení nemalo len miestny dosah.

Prvostupňový orgán ďalej vykonal porovnanie tovarov a služieb, pre ktoré boli používané nezapísané označenia, s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, a dospel k záveru, že tieto sú navzájom čiastočne zhodné alebo podobné a čiastočne nepodobné. V súvislosti s porovnaním kolíznych označení, tzn. obchodného mena „Alfatech s. r. o.“ a kombinovaného označenia „alfatech company“ s napadnutou ochrannou známkou „ALFATECH“, konštatoval ich zhodnosť, resp. podobnosť.

Pokiaľ ide o druhý dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán bol toho názoru, že navrhovateľom predložené dôkazové materiály neboli postačujúce a presvedčivé do takej miery, aby na ich základe bolo možné vyvodiť záver o konaní majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere. Doplnil, že napriek tomu, že sa podanie prihlášky v znení, ktoré je zhodné s obchodným menom navrhovateľa, nejaví ako náhodné, skutočnosť o vedomom konaní v zlej viere bolo potrebné jednoznačne preukázať, keďže len samotné tvrdenie, že nemohlo ísť o náhodu, nebolo postačujúce. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu.

Proti tomuto rozhodnutiu podali majiteľ aj navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Majiteľ v odôvodnení svojho rozkladu vyjadril najmä nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení v prospech navrhovateľa. Jeho argumenty je možné zhrnúť nasledovne.

Majiteľ spochybnil hodnovernosť navrhovateľom predložených dôkazových materiálov, keď uviedol, že išlo len o výtlačky z počítača (faktúry a dodacie listy), ktoré neboli identifikovateľné z hľadiska poskytovaných tovarov a služieb a veľká časť z nich nebola vystavovateľom podpísaná. Okrem toho podľa neho išlo len o interné doklady navrhovateľa, ktoré je možné podľa potreby účelovo upravovať, a preto sú tieto doklady neprípustné a nepoužiteľné.

Ďalej uviedol, že prvostupňový orgán nevykonal analýzu rozsahu používania nezapísaného označenia „Alfatech“ za jednotlivé kalendárne roky, pre jednotlivé tovary alebo služby, ale iba povrchno skonštatoval jeho dlhodobé nepretržité používanie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podľa jeho názoru z navrhovateľom predložených dôkazových materiálov vyplýva, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o., A. Šindelára 892/2, 921 01 Piešťany (ďalej len „Alfatech Slovakia, s. r. o.“) podnikala v rozhodnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky v oblasti dodávok a servisu gastrotechnických zariadení súběžne s navrhovateľom, pričom samotný navrhovateľ nemal na poskytovanie takýchto špeciálnych služieb oprávnenie s potrebnými certifikátmi platnými na území Slovenskej republiky. Majiteľ zastával názor, že nakoľko išlo o dve samostatné organizácie s právnou subjektivitou, nie je možné v predmetnom konaní ich doklady, z pohľadu slovenských odberateľov, spájať tak, že pochádzajú od jedného subjektu, t. j. navrhovateľa.

V tejto súvislosti spochybnil hodnovernosť navrhovateľom predloženého dôkazového materiálu č. 12 – zmluvy z 15. decembra 2010 uzatvorenej medzi navrhovateľom a spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o., ktorou spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. získala výlučné právo pôsobiť ako pobočka navrhovateľa na území Slovenskej republiky, keď uviedol, že táto zmluva sa javí ako doklad dodatočne vypracovaný pre účely predmetného konania. Podľa majiteľa z výpisu z obchodného registra ani z internetovej stránky spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. nevyplýva, že by táto bola v nejakom „partnerskom“ vzťahu k navrhovateľovi. Navrhovateľom predložené doklady bežnému spotrebiteľovi, ani pri vynaložení výnimočnej ostražitosti, nepreukazujú žiadnu prepojenosť spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. s navrhovateľom, ani jej podriadenosť navrhovateľovi. Majiteľ doplnil, že prvostupňový orgán vôbec neprihliadal na ním predložené dôkazové materiály (prílohy č. 2, 3, 7 a 8 vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú datované 2. mája 2013), ktoré podľa neho preukazujú, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. podnikala na Slovensku pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky s tými istými tovarmi a službami súběžne s navrhovateľom. Spolu s rozkladom predložil 24 faktúr preukazujúcich, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. svoje dodávky nefakturovala navrhovateľovi, ale tretím osobám. Z uvedených skutočností podľa majiteľa vyplýva, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. a spoločnosť navrhovateľa sú navzájom nezávislé právne subjekty s rozličným sídlom, obchodným menom, rôznymi podnikateľskými oprávneniami, ako aj účtovnými dokladmi.

Zároveň poukázal na to, že navrhovateľ v konaní nepredložil žiadne doklady, ktoré by ho oprávňovali na poskytovanie špeciálnych odborných služieb, ako je servis gastronomických, chladiacich, mraziacich či klimatizačných zariadení, na území Slovenskej republiky. Prieskumom na internete zistil, že na Slovensku pôsobia od roku 1990 len štyri oficiálne servisné strediská gastrotechniky, pričom žiadny z nich sa nezhoduje s navrhovateľom. Doplnil, že pre obchodnú sieť rýchleho občerstvenia McDonald's tieto služby zabezpečuje spoločnosť IMESO, spol. s r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava. Keďže navrhovateľ podľa majiteľa dôkazovými materiálmi nepreukázal riadnu podnikateľskú činnosť servisného strediska s príslušnými certifikátmi od výrobcov gastrotechnických zariadení v Slovenskej republike, poskytnuté mimoriadne, jednorazové alebo náhodné služby je možné považovať len za poskytovanie služieb s miestnym dosahom a minimálnym rozsahom. Na základe takéhoto používania však nie je možné, aby nezapísané označenie „Alfatech“ nadobudlo pre navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Majiteľ tiež poukázal na to, že navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia „Alfatech“ pre tovary „zariadenia na osvetľovanie, vodárenské a sanitárne zariadenia, solárne kolektory, ohrievače vody všetkých druhov a bojler, zásobníky teplej vody“ v triede 11, pre „vystavovacie pulty (neelektrické),

vyhrievané výkladné pulty“ v triede 20 ani pre „služby v oblasti montáže kuchýň na mieru patriace do tejto triedy; inštalácia, údržba a opravy zariadení v triedach 11 a 20“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, pričom zdôraznil, že tieto tovary a služby nepatria medzi gastrotechnické zariadenia, resp. nevyžadujú odborný servis od výrobcov gastrotechnických zariadení.

Okrem toho argumentoval tým, že nezapísané označenie „Alfatech“ nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky pre navrhovateľa, a to z dôvodu existencie staršej zameniteľnej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 1267749 „ALPHATECH“ platnej aj na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná pre tovary „rúry a prístroje na varenie“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Poukázal aj na skutočnosť, že od 30. januára 1998 bola v obchodnom registri Slovenskej republiky zapísaná spoločnosť ALFATECH NITRA, s. r. o., s predmetom činnosti, ktorý je zameniteľný s činnosťou navrhovateľa.

Majiteľ na podporu svojich argumentov spolu s rozkladom predložil nasledovné dôkazové materiály:

- 24 faktúr vystavených spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o.,
- výtláčky z internetovej stránky www.gastro servis.sk,
- propagačný materiál na kávovar WMF,
- vzor tlačiva – oprávnenie z preverenia odbornej spôsobilosti platné v Slovenskej republike,
- výtláčky z internetových stránok www.firmyvbratislave.sk a www.imeso-group.cz/servis,
- výpis z obchodného registra spoločnosti IMESO, spol. s r. o.

S ohľadom na vyššie uvedené argumenty navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové posúdenie a rozhodnutie. Pokiaľ ide o časť prvostupňového rozhodnutia týkajúcu sa posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, voči tejto majiteľ nenamietal a požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie v tejto časti potvrdil.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. novembra 2013 označil prvostupňové rozhodnutie za správne, avšak iba v rozsahu, v ktorom prvostupňový orgán jeho návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyhovel.

Podľa navrhovateľa bolo v konaní preukázané, že nezapísané označenia boli navrhovateľom používané v súvislosti s rôznymi zariadeniami do kuchýň a prevádzok rýchleho občerstvenia, a tiež vo vzťahu k službám ako montáž, opravy a servis gastro zariadení. Predložené doklady boli teda z hľadiska poskytovaných tovarov a služieb identifikovateľné.

Uviedol, že dôkazy boli prvostupňovým orgánom posúdené komplexne a tento dospel k správne záveru, že nezapísané označenia nadobudli v Slovenskej republike rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o námietku majiteľa, že nezapísané označenie „Alfatech“ používala na území Slovenskej republiky spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o., teda subjekt odlišný od navrhovateľa, navrhovateľ konštatoval, že používanie obchodných mien ALFATECH, s. r. o. a Alfatech Slovakia, s. r. o. môže spotrebiteľa viesť k záveru, že ide o ekonomicky prepojené subjekty, keďže je bežnou praxou, že spoločnosti v rámci jednej skupiny majú rovnaké obchodné meno, resp. rovnakú podstatnú časť obchodného mena. Doplnil, že situáciu riešila zmluva z 15. decembra 2010 uzatvorená medzi ním a spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. Používanie označenia so súhlasom oprávnenej osoby podľa neho svedčí v prospech oprávnenej osoby, ktorou je v danom prípade navrhovateľ. V tejto súvislosti dodal, že otázka, či majiteľ napadnutej ochrannej známky mohol alebo nemohol vedieť o existencii predmetnej zmluvy, nič nemení na skutočnosti, že nezapísané označenia používal v Slovenskej republike iný subjekt ako majiteľ, čoho si bol tento vedomý a napriek tomu si podobné označenie prihlásil ako ochrannú známku.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ skonštatoval, že prvostupňový orgán správne zhodnotil predložené dôkazové materiály o spolupráci medzi ním a spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. a správny je aj záver, že nezapísané označenia boli v Slovenskej republike používané so súhlasom navrhovateľa.

V súvislosti s argumentom majiteľa, že navrhovateľ nepredložil oprávnenia na poskytovanie odborných služieb, ako je servis gastronomických zariadení, uviedol, že v obchodnom registri má zapísanú okrem iného

aj činnosť „montáž, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení“ a skutočnosť, že nie je uvedený ako oficiálne servisné stredisko, nič nemení na tom, že má oprávnenie na vykonávanie týchto služieb. Dodal, že je pravda, že spoločnosť IMESO, spol. s r. o. bola v rokoch 1992 – 1998 servisnou organizáciou siete reštaurácií McDonald's v Českej a Slovenskej republike, ale iba vo vzťahu k tým značkám tovarov, ktoré sami poskytovali. Navyše majiteľom predložené dôkazy sa netýkajú obdobia po roku 2005, kedy preukázateľne vykonával tieto služby v Slovenskej republike navrhovateľ. S ohľadom na uvedené uzavrel, že v predmetnom konaní preukázal, že nezapísané označenia boli oprávnené používané a získali rozlišovaciu spôsobilosť pre služby rovnaké a podobné so službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka.

V súvislosti s poukazom majiteľa na zapísanú ochrannú známku Spoločenstva č. 1267749 „ALPHATECH“ uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť nadobúda označenie používaním v obchodnom styku, preto samotný zápis ochrannej známky bez preukázania jej používania v Slovenskej republike nemohol zabrániť nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení v prospech navrhovateľa. To isté sa týka poukazu majiteľa na obchodné meno ALFATECH NITRA, s. r. o., ktorého používanie rovnako nebolo v predmetnom konaní preukázané.

Naopak navrhovateľ používal nezapísané označenia v obchodnom styku na území Slovenskej republiky od roku 2005, to znamená, že v roku 2011, v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, to bolo už 7 rokov. Od roku 2010 boli nezapísané označenia používané na základe zmluvy medzi navrhovateľom a spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. aj touto spoločnosťou. Používanie nezapísaných označení spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. tak iba nadväzovalo na ich používanie navrhovateľom, a teda nenegovalo ich rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú v predchádzajúcich šiestich rokoch.

Navrhovateľ záverom konštatoval, že ochrana rovnakému, resp. podobnému označeniu ako sú nezapísané označenia navrhovateľa, ktoré v Slovenskej republike získali rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké a podobné tovary a služby skôr, ako bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, by nemala byť poskytnutá. Z uvedeného dôvodu vyjadril názor, že napadnutá ochranná známka by mala byť vyhlásená za neplatnú v celom rozsahu.

Navrhovateľ doplnil, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, o čom svedčí fakt, že majiteľ doteraz nemá povolenie na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej činnosti a ochrannú známku si prihlásil len za účelom bránenia navrhovateľovi v používaní nezapísaných označení. Keďže majiteľ mal v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o existencii nezapísaných označení navrhovateľa, túto prihlášku podal v nie dobrej viere.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú v celom rozsahu, teda aj pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v odôvodnení svojho rozkladu v súvislosti s prvým uplatneným dôvodom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach uviedol, že táto mala byť vyhlásená za neplatnú v celom rozsahu, tzn. aj pre služby „*reklamná činnosť; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom predajných automatov; reklama vrátane online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média cez telefónne, dátové alebo informačné siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zbieranie údajov do počítačových databáz*“ v triede 35 a aj pre „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ poukázal na to, že v konaní preukázal používanie nezapísaných označení pre rôzne zariadenia do kuchýň a prevádzok rýchleho občerstvenia a tiež vo vzťahu k službám, ako sú montáž, opravy a servis týchto zariadení.

Čo sa týka vyššie uvedených služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podľa navrhovateľa tieto súhrnne predstavujú zabezpečovanie reklamy a predaja pre tretie osoby. Ďalej uviedol, že predmetom reklamy (aj vo forme letákov, prospektov, katalógov) sú vždy konkrétne

tovary a služby. Reklama, aj keď vyrobená na objednávku tretej osoby, je v konečnom dôsledku určená spotrebiteľom propagovaných tovarov a služieb. Pokiaľ sa reklamné materiály týkajú tovarov a služieb z oblasti zariadení do kuchýň a prevádzok rýchleho občerstvenia a montáže, opráv a servisu takýchto zariadení, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako tovary a služby, ktoré poskytuje navrhovateľ. Reklamné materiály označené napadnutou ochrannou známkou spôsobia, že bude dochádzať k jej zámene so zhodným, resp. vysoko podobnými nezapísanými označeniami. Spotrebiteľ tak môže nadobudnúť dojem, že reklamné služby pochádzajú od navrhovateľa.

V súvislosti so službami napadnutej ochrannej známky „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb uviedol, že tieto sú, i napriek vyžadovanej vyššej odbornosti, podobné s tovarmi a službami nezapísaných označení, keďže priamo súvisia, resp. sú doplnkovými službami k servisu, montáži a oprave gastronomických zariadení. Porovnávané služby majú rovnaký účel, t. j. zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadení, a môžu byť poskytované rovnakými subjektmi. Navyše aj relevantná verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené, t. j. prevádzkovatelia zariadení, je identická.

Navrhovateľ doplnil, že v prípade napadnutej ochrannej známky „ALFATECH“ a nezapísaného označenia „Alfatech s. r. o.“ ide o vysoko podobné označenia a spotrebiteľia by sa mohli domnievať, že vlastníkom týchto označení je jedna osoba alebo, že ide o subjekty navzájom prepojené. Zdôraznil, že nezapísané označenie „Alfatech“ bolo používané pre tovary a služby, ktoré súvisia aj so službami v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré zostala napadnutá ochranná známka v platnosti. Podľa navrhovateľa by mal orgán rozhodujúci o rozklade vziať do úvahy vysokú podobnosť/zhodnosť kolíznych označení, ako aj možnosť ich asociácie a napadnutú ochrannú známku zamietnuť aj pre zostávajúce služby, pretože inak by dochádzalo k ťaženiu z dobrého mena a postavenia navrhovateľa, ktoré si vybudoval nielen v Českej, ale i Slovenskej republike.

Pokiaľ ide o časť prvostupňového rozhodnutia týkajúcu sa posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ uviedol, že nesúhlasí so záverom prvostupňového orgánu, podľa ktorého ním predložené dôkazové materiály nepreukazujú, že by majiteľ vedel o existencii nezapísaných označení. Podľa navrhovateľa samotný majiteľ uviedol, že pracovník spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. – Ing. A. je jeho bratom, pričom tento vedel, pre akú spoločnosť pracoval.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že zlá viera pri podaní prihlášky ochrannej známky sa preukazuje veľmi ťažko a väčšinou ju nie je možné dokázať prostredníctvom priamych dôkazov, ale preukazuje sa prostredníctvom nepriamych dôkazov. Práve takýto dôkaz bol navrhovateľom predložený, majiteľ ho nespochybnil, naopak potvrdil, že vedel o existencii spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o., ako aj nezapísanom slovnom označení „Alfatech“. Navrhovateľ označil úmysel majiteľa za špekulatívny, keďže tento sa podľa jeho názoru snažil ťažiť z dobrého mena vybudovaného navrhovateľom.

Na podporu svojich argumentov navrhovateľ citoval z rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-529/07 z 12. marca 2009 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH*, podľa ktorého „predpoklad, že prihlasovateľ vedel o tom, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie zhodného alebo podobného výrobku, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihláseným označením, môže vyplývať najmä zo všeobecnej vedomosti o takomto používaní v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom takúto vedomosť možno vyvodiť najmä z dĺžky tohto používania. Čím je používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba používa takéto označenie.“ V tejto súvislosti doplnil, že prvostupňový orgán uznal dlhoročné používanie nezapísaného označenia „Alfatech“ v Slovenskej republike od roku 2005, teda 7 rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z tohto dôvodu považoval za dôvodné predpokladať, že majiteľ vedel o existencii nezapísaného označenia „Alfatech“.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ skonštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne zhodnotil jeho argumenty a ponechal napadnutú ochrannú známku čiastočne v platnosti. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú v celom rozsahu, teda aj pre všetky služby zapísané v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom z 18. septembra 2013 bol predmetný rozklad zaslaný majiteľovi na vyjadrenie, ktorý sa k nemu v stanovenej lehote, t. j. do 25. novembra 2013 nevyjadril.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

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

Podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 232410 „ALFATECH“, majiteľa Ing. Dušana Antala, Križovany nad Dudváhom č. d. 69, 919 24 Križovany nad Dudváhom, bola s právom prednosti od 31. októbra 2011 zapísaná do registra ochranných známk 12. júna 2012 pre tovary „zariadenia na osvetľovanie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; solárne kolektory; ohrievače vody všetkých druhov a bojler; zásobníky teplej vody; ventilátory (klimatizácia); klimatizačné zariadenia; chladiace a mraziace zariadenia; chladiace alebo mraziace vitríny, pulty a police; technologické zariadenia veľkokuchýň hotelov, reštaurácií, barov, cukrární, kaviarní, rýchlych občerstvení, predajní potravín, samoobslúh a supermarketov, napríklad sporáky, varné kotly, rúry, fritézy, kávovary patriace do tejto triedy“ v triede 11 a „predajné a obslužné

pulty (nábytok); vystavovacie pulty (neelektrické); vyhrievané výkladné pulty“ v triede 20 a pre služby „reklamná činnosť; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom predajných automatov; reklama vrátane online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média cez telefónne, dátové alebo informačné siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; sprostredkovanie obchodu s tovarom v počítačovej sieti; sprostredkovateľská činnosť v oblasti gastronomickej a chladiacej techniky; zbieranie údajov do počítačových databáz“ v triede 35, „služby v oblasti montáže kuchýň na mieru patriace do tejto triedy; inštalácia, údržba a opravy zariadení uvedených v triedach 11 a 20“ v triede 37 a pre „odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z rozkladu podaného majiteľom vyplynulo, že tento nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, konkrétne nesúhlasil s posúdením dôkazových materiálov o používaní nezapísaných označení „Alfatech“ ani s konštatovaním o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti týchto označení na území Slovenskej republiky pre tovary a služby navrhovateľa. Posúdenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle predmetného ustanovenia napadol rozkladom aj navrhovateľ, ktorý nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o nepodobnosti služieb napadnutej ochrannej známky, pre ktoré táto zostala v platnosti, s tovarmi a službami, pre ktoré nezapísané označenia nadobudli používaním rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. s kávovarmi, fritézami, grilmi, toastermi, nápojovými zariadeniami, zmrzlinovými strojmi, mraziacimi zariadeniami, šalátovými vitrínami, klimatizačnými zariadeniami, panelmi boxov, boxmi, policami, chladiacimi a mraziacim boxmi a službami servisu, montáže a opráv uvedených tovarov. Navrhovateľ nesúhlasil ani s posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pričom mal za to, že jeho uplatnenie bolo dôvodné.

Posúdenie rozkladu podaného majiteľom:

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že navrhovateľ je v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku mu vzniklo pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku pre jeho používateľa, t. j. navrhovateľa, a toto používanie nemá iba miestny dosah.

Navrhovateľ s cieľom preukázať, že nezapísané označenie „Alfatech“ používaním na území Slovenskej republiky, pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 31. októbrom 2011, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním poskytované tovary a služby, ktoré majú byť zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, v konaní predložil nasledovné doklady:

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa (príloha č. 2),
- výpis napadnutej ochrannej známky z registra ochranných známk úradu (príloha č. 3),
- faktúry navrhovateľa určené pre McDonald's Slovakia, spol. s r. o. z obdobia rokov 2005 až 2011, spolu 26 ks faktúr (6 faktúr z rokov 2005 – 2006, 11 faktúr z rokov 2007 – 2008, 10 faktúr z rokov 2010 – 2011), ďalej faktúra z roku 2006 pre Leki, s. r. o., Banská Bystrica, faktúra z roku 2010 pre Happy Soul Group, a. s., Bratislava, 9 faktúr z roku 2009 pre Pastorkalt, a. s., Nové Zámky, pre Cityhotel Bratislava Betriebs, s. r. o., pre Falkensteiner Hotel Bratislava, s. r. o., pre Fuseks, s. r. o., Dubnica nad Váhom, pre GC Leasing Slovensko, s. r. o., Bratislava, pre Hotel Avion Management, s. r. o. Bratislava, pre LUKOIL Slovakia, s. r. o., Bratislava (príloha č. 4),
- 43 ks zákazkových a dodacích listov vystavených navrhovateľom pre rôznych zákazníkov v období rokov 2006 až 2011, podľa faktúr v prílohe č. 4 (príloha č. 5),
- propagačné materiály navrhovateľa z internetu (príloha č. 6),

- 7 ks faktúr a dodacích listov vystavených navrhovateľom pre Alfatech Slovakia, s. r. o. z januára – októbra 2011 za dodávku tovarov a 7 ks faktúr a dodacích listov vystavených spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. pre navrhovateľa za obdobie január – február 2011 za servisné práce (príloha č. 7),
- záručné, zákazkové a montážne listy z rokov 2009 a 2011 v celkovom počte 9 ks vystavené navrhovateľom alebo spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. rôznym spoločnostiam ako Subway, Burger King či McDonald's (príloha č. 8),
- výpis z kombinovanej ochrannej známky navrhovateľa č. 444945 „alfatech company“ zapísanej v registri ochranných známk v Českej republike s právom prednosti od 30. januára 2007 (príloha č. 9),
- kópiu e-mailovej korešpondencie z 15. júna 2011 (príloha č. 10),
- výpis z obchodného registra spoločnosti NEON Group – svetelná reklama, s. r. o. a spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. (príloha č. 11 a 13),
- kópiu zmluvy z 15. decembra 2010 medzi navrhovateľom a spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. (príloha č. 12),
- kópiu osvedčení potvrdzujúcich oprávnenosť navrhovateľa dodávať a distribuovať tovary spoločnosti WMF v Českej a Slovenskej republike, reklamné články z internetu, kde navrhovateľ vystupuje ako predajca gastronomickej a chladiacej techniky spoločnosti WMF (príloha č. 14),
- výzvu na odstránenie protiprávneho stavu a zdržania sa zásahov do práv majiteľa ochrannej známky i nekalosúťažného konania z 3. októbra 2012, ktorú majiteľ napadnutej ochrannej známky adresoval spoločnosti Alfatech Company, s. r. o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava (príloha č. 15).

Majiteľ spolu s rozkladom predložil materiály s cieľom dokázať, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. svoje dodávky nefakturovala iba navrhovateľovi, ale aj tretím osobám, z čoho podľa neho vyplýva, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. a spoločnosť navrhovateľa sú navzájom nezávislé právne subjekty s rozličným sídlom, obchodným menom, rôznymi podnikateľskými oprávneniami, ako aj účtovnými dokladmi. Z tohto dôvodu podľa majiteľa nemohlo nezapísané označenie „Alfatech“ nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre navrhovateľa. Išlo o nasledovné dôkazové materiály:

- 24 ks faktúr vystavených spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. (príloha č. 16),
- výtlačky z internetovej stránky www.gastroservis.sk (príloha č. 17),
- propagačný materiál na kávovar WMF (príloha č. 18),
- vzor oprávnenia z preverenia odbornej spôsobilosti platný v Slovenskej republike (príloha č. 19),
- výtlačky z internetových stránok www.firmyvbratislave.sk a www.imeso-group.cz/servis (príloha č. 20),
- výpis z obchodného registra spoločnosti IMESO, spol. s r. o. (príloha č. 21).

Vzhľadom na argumenty majiteľa, ktorými spochybnil záver prvostupňového orgánu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Alfatech“ v prospech navrhovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma hodnotenie dôkazových materiálov vykonané v napadnutom rozhodnutí. Rozhodným obdobím, počas ktorého malo nezapísané označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, je obdobie pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. v danom prípade obdobie pred 31. októbrom 2011.

Majiteľ označil používanie nezapísaného označenia „Alfatech“ navrhovateľom za mimoriadne, jednorazové či náhodné, navyše s miestnym dosahom. Okrem toho uviedol, že navrhovateľom predložené dôkazové materiály sú neprípustné a nepoužiteľné, pretože ide len o jeho interné doklady. Predložené faktúry a dodacie listy podľa neho nie sú identifikovateľné z hľadiska tovarov a služieb a veľká časť z nich nie je podpísaná.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s uvedeným tvrdením majiteľa, a to z nasledovných dôvodov. Navrhovateľom predložené dôkazové materiály, konkrétne príloha č. 4 obsahuje celkovo 38 faktúr vystavených navrhovateľom. Faktúry sú riadne označené číslom, dátumom (s výnimkou dvoch sú všetky datované v rozhodnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky), obsahujú označenie dodávateľa i odberateľa, vo väčšine prípadov aj označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa týkajú, alebo príslušné číslo dodacieho listu, z ktorého je možné pri hodnotení dokladov vo vzájomnej súvislosti túto skutočnosť zistiť. V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že 29 z predmetných faktúr je riadne opatrených pečiatkou a podpisom navrhovateľa. Na druhej strane je potrebné uviesť, že s výnimkou 11 faktúr, všetky sú vystavené pre jeden subjekt, konkrétne pre centrálu spoločnosti McDonald's na Slovensku so sídlom v Bratislave. Ďalších 7 faktúr bolo vystavených rôznym subjektom z Bratislavy a 4 faktúry boli vystavené spoločnostiam so sídlom v Dubnici nad Váhom, Nových Zámkoch a v Banskej Bystrici.

Pokiaľ ide o dodacie a zákazkové listy (príloha č. 5), niektoré súvisiace s vyššie uvedenými faktúrami, v celkovom počte 43 ks, tieto obsahujú číslo, dátum vystavenia (okrem dvoch sú všetky datované pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky), označenie dodávateľa (navrhovateľ) a odberateľa, všetky zákazkové listy v počte 22 ks sú opatrené podpismi obidvoch strán a tiež pečiatkou odberateľa. Zároveň obsahujú popis dodaných tovarov a/alebo poskytnutých služieb. Ide pritom o dodávku gastronomickej techniky ako napríklad kávovarov, chladničiek, grilov, zmrzlinových strojov, krájačov, fritéz, toasterov, nápojových zariadení, hasiacich zariadení, mrazničiek, šalátovej vitríny, výrobníku ľadu a ich servis a údržbu. Všetky dodávky tovarov a poskytnuté služby s výnimkou dvoch (Prievidza, Banská Bystrica) boli uskutočnené v rámci rôznych pobočiek siete reštaurácií s rýchlym občerstvením McDonald's v Bratislave.

S ohľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade za preukázané, že navrhovateľ vykonával činnosť dodávok a servisu gastronomických zariadení na území Slovenskej republiky pod označením „ALFATECH s. r. o.“ kontinuálne a nepretržite v priebehu rokov 2005 až 2011, teda pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zároveň možno tvrdenie majiteľa, že dôkazové materiály označené ako príloha č. 4 a č. 5 sú neprípustné z dôvodu, že nie sú podpísané a neobsahujú označenie príslušných tovarov a služieb, považovať za zavádzajúce a účelové, keďže opak je pravdou. Okrem toho má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že celkový počet 38 predložených faktúr a 43 dodacích a zákazkových listov je možné považovať za dostatočný počet na preukázanie rozsahu používania nezapísaného označenia, pričom z hľadiska povahy týchto dôkazových materiálov je potrebné uviesť, že faktúry a dodacie listy vo všeobecnosti predstavujú dôkazy objektívnej povahy, a to napriek tomu, že tvoria súčasť účtovnej agendy navrhovateľa. Za predpokladu, že spĺňajú všetky základné náležitosti (ako je tomu v danom prípade), je z nich totiž možné zistiť, kto, kedy, pod akým označením a v akom rozsahu poskytoval konkrétne tovary alebo služby, a preto ich z hľadiska dôkaznej hodnoty nemožno odmietnuť ako neprípustné.

Ďalej je potrebné uviesť, že navrhovateľ predložil dôkazy o tom, že nezapísané označenie „Alfatech“ od roku 2010 používal na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. (príloha č. 7), pričom zároveň doložil zmluvu z 15. decembra 2010 (príloha č. 12), podľa ktorej nadobúdateľ (spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o.) získal od poskytovateľa (navrhovateľ) výlučné právo prevádzkovať pobočku navrhovateľa na území Slovenskej republiky, a to v oblasti predaja strojov a dielov k týmto strojom zameraných najmä na oblasť gastronómie, vrátane poskytovania servisných záručných i pozáručných opráv. Súčasne získal aj právo výlučného používania systému know-how, obchodného mena Alfatech Slovakia, loga firmy a iných informácií vlastnených navrhovateľom. Táto zmluva obsahuje všetky náležitosti (identifikácia zmluvných strán, dátum), jej obsah je zrozumiteľný, je riadne opatrená podpismi aj pečiatkami obidvoch zúčastnených strán, a preto, ak nebol majiteľom preukázaný opak, orgán rozhodujúci o rozklade nemá dôvod pochybovať o jej pravosti a hodnovernosti.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že ani navrhovateľ, ani zástupcovia spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. neboli povinní o existencii takejto zmluvy informovať tretie strany. Z tohto dôvodu je irelevantný argument majiteľa, že o takejto zmluve nemal on ani iné subjekty na trhu (spotrebitelia) vedomosť. Ďalej je dôležité zdôrazniť, že v zmysle známkového práva sa používanie označenia so súhlasom majiteľa považuje za používanie označenia majiteľom samotným. Vzhľadom na to, že navrhovateľ zmluvou umožnil spoločnosti Alfatech Slovakia, s. r. o. používať dištinktívnu časť svojho obchodného mena „Alfatech“ a tiež ochrannú známku č. 292230, „alfatech company“ platnú v Českej republike, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že používanie nezapísaného označenia „Alfatech“ spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. musí byť vnímané ako používanie nezapísaného označenia navrhovateľom samotným.

Navrhovateľ v prílohe č. 7 predložil 14 faktúr datovaných od januára do októbra roku 2011, pričom v 7 z nich vystupuje navrhovateľ ako dodávateľ tovarov pre spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. a v ďalších 7 faktúrach vystupuje navrhovateľ ako odberateľ servisných prác poskytnutých spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. v pobočkách reštauračnej siete McDonald's, prípadne Burger King, v Bratislave a Žiline.

Ďalšie dôkazové materiály navrhovateľa, ako napríklad záručné, zákazkové a montážne listy z rokov 2009 a 2011 (príloha č. 8) a kópia osvedčení potvrdzujúcich oprávnenosť navrhovateľa dodávať a distribuovať tovary – kávovary spoločnosti WMF v Českej a Slovenskej republike (príloha č. 14) možno označiť za podporné k vyššie uvedeným faktúram, pretože potvrdzujú skutočnú realizáciu fakturovaných zákaziek navrhovateľom, resp. spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. v rozhodnom období, ako aj skutočnosť, že navrhovateľ bol oprávnený ponúkať výrobky (kávovary) značky WMF.

Keďže majiteľ tvrdil, že spoločnosť navrhovateľa a spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. pôsobili na slovenskom trhu ako dva navzájom nezávislé subjekty, snažil sa dokázať, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. neobchodovala na trhu len s navrhovateľom, ale poskytovala služby aj iným subjektom. S cieľom preukázať uvedené majiteľ predložil spolu so svojim vyjadrením k rozkladu dôkazové materiály, konkrétne 24 ks faktúr (ako uviedol majiteľ pochádzajúcich z nezávislého zdroja, príloha č. 16) preukazujúcich, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. poskytovala v období rokov 2010 – 2011, teda pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky gastronómické tovary a súvisiace servisné služby viacerým subjektom na území Slovenskej republiky, konkrétne v Bratislave, Lučenci, Stupave, Dubnici nad Váhom a Púchove. Orgán rozhodujúci o rozklade je toho názoru, že majiteľom predložené dôkazové materiály svedčia v prospech navrhovateľa, keďže možno považovať za preukázané, že spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o. používala nezapísané označenia „Alfatech“ so súhlasom navrhovateľa na území Slovenskej republiky, pričom z uvedených dôkazových materiálov je navyše zrejmé, že toto používanie nemalo iba miestny dosah.

Majiteľ sa prostredníctvom výtlačkov z internetovej stránky www.gastroservis.sk a predložením prospektu výrobkov značky WMF (príloha č. 17 a 18) snažil preukázať, že na území Slovenskej republiky existovali len tri spoločnosti, ktoré poskytovali montáž, servis a poradenstvo pre kávovary spoločnosti WMF. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade však tieto doklady nijako nevyvracajú tvrdenie navrhovateľa, že i jeho spoločnosť v rozhodnom období poskytovala uvedené služby. To isté platí pokiaľ ide o dôkazový materiál majiteľa č. 5, t. j. výtlačok z internetovej stránky www.firmyvbratislave.sk, ktorý poskytuje informácie o spoločnosti IMESO, spol. s r. o. V článku sa uvádza, že ide o najväčšieho dodávateľa zariadení pre spoločnosť McDonald's v Českej a Slovenskej republike. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že z uvedených informácií nevyplýva, že by spoločnosť IMESO, spol. s r. o. bola jedinou spoločnosťou, ktorá uvedené služby poskytovala, vyplýva z nich len to, že bola ich najväčším dodávateľom.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti má orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán za to, že v konaní bolo dôkazovými materiálmi hodnotenými jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti preukázané, že nezapísané označenie „Alfatech“ bolo používané na území Slovenskej republiky navrhovateľom, resp. s jeho súhlasom spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o., pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, vo vzťahu ku gastronómickým tovarom (kávovarom, chladničkám, grilom, zmrzlinovým strojom, krájačom, fritézam, toasterom, nápojovým zariadeniam, hasiacim zariadeniam, mrazničkám, šalátovým vitrínam, výrobníkom ľadu), ako aj vo vzťahu k ich servisu a údržbe, a toto používanie nemalo iba miestny dosah. Vzhľadom na to, že používanie sa týkalo špecializovaných gastronómických zariadení a súvisiacich servisných služieb, pričom takéto tovary a služby poskytuje na trhu len malý počet subjektov, je orgán rozhodujúci o rozklade tak ako aj prvostupňový orgán toho názoru, že preukázaný objem a rozsah používania nezapísaného označenia „Alfatech“ zo strany navrhovateľa možno považovať za dostatočný na preukázanie, že toto označenie nadobudlo pre neho na území Slovenskej republiky v rozhodnom období rozlišovaciu spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu majiteľa, podľa ktorého navrhovateľ nepredložil oprávnenie na poskytovanie odborných služieb, konkrétne servisu gastronómických zariadení na území Slovenskej republiky. Skutočnosť, či navrhovateľ predložil alebo nepredložil oprávnenie na poskytovanie služieb servisu gastronómických zariadení, je z hľadiska preukázania, či nezapísané označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, irelevantné. Ako už bolo uvedené vyššie, z predložených dôkazových materiálov vyplýva, že navrhovateľ skutočne používal nezapísané označenie „Alfatech“ na predaj a servis gastronómických zariadení na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Majiteľ naopak nepredložil žiadny hodnoverný a relevantný dôkaz o tom, že by navrhovateľ nebol k takejto činnosti oprávnený alebo, že by ju reálne nevykonával a jeho argumenty sa zakladajú len na nejednoznačných dohadoch a nepodložených vykonštruovaných záveroch.

Majiteľ ďalej v rámci svojho vyjadrenia uviedol, že navrhovateľ nepreukázal používanie nezapísaného označenia „Alfatech“ pre tovary „*zariadenia na osvetľovanie, vodárenské a sanitárne zariadenia, solárne kolektory, ohrievače vody všetkých druhov a bojler, zásobníky teplej vody*“ v triede 11, pre „*vystavovacie pulty (neelektrické), vyhrievané výkladné pulty*“ v triede 20, ani pre „*služby v oblasti montáže kuchýň na mieru patriace do tejto triedy; inštalácia, údržba a opravy zariadení v triedach 11 a 20*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, pričom zdôraznil, že tieto tovary a služby nepatria medzi gastrotechnické zariadenia, resp. nevyžadujú odborný servis od výrobcov gastrotechnických zariadení.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zo znenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vyplýva, že namietateľ, resp. v tomto prípade navrhovateľ je povinný preukázať, že nezapísané označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, ktoré sú buď zhodné alebo postačuje, ak sú aspoň podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí zrozumiteľne označil vyššie uvedené tovary a služby v triedach 11, 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za podobné s tovarmi a službami, pre ktoré navrhovateľ preukázal používanie nezapísaného označenia, keď uviedol, že v prípade spomenutých tovarov v triede 11 „ide o zariadenia, ktoré sú využívané na tvorbu energie, na vyhrievanie, na fungovanie vzduchotechniky, rôznu sanitu, prístroje a zariadenia na osvetľovanie, klimatizáciu a aj keď tieto tovary môžu byť použité v rôznych zariadeniach, je zrejmé, že sú nevyhnutnou súčasťou prevádzok rýchleho občerstvenia a vybavenia veľkokuchýň či iných gastrozariadení. Z tohto dôvodu ich možno na základe účelu aj charakteru považovať za podobné a súvisiace s tovarmi aj službami, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané používanie nezapísaného označenia a obchodného mena navrhovateľa.“

Ďalej doplnil, že „čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „*predajné a obslužné pulty (nábytok); vystavovacie pulty (neelektrické); vyhrievané výkladné pulty*“ v triede 20, tu možno konštatovať podobnosť kolíznych tovarov, pretože tieto sú zhodne určené do prevádzok s občerstvením a predajom jedla a preukázaná činnosť navrhovateľa je práve z tejto oblasti. Porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky „*služby v oblasti montáže kuchýň na mieru patriace do tejto triedy; inštalácia, údržba a opravy zariadení uvedených v triedach 11 a 20*“ v triede 37 so službami, ktorých poskytovanie preukázal navrhovateľ, dospel prvostupňový orgán k záveru o ich zhodnosti a podobnosti.

Vzhľadom na to, že majiteľ v rozklade neuviedol žiadne skutočnosti, ktorými by záver o podobnosti uvedených kolíznych tovarov a služieb vyvrátil, orgán rozhodujúci o rozklade sa týmto posúdením nebude bližšie zaoberať a za rozhodujúce v ďalšom konaní bude považovať konštatovanie o ich podobnosti.

Nakoniec je potrebné vyjadriť sa k argumentu majiteľa, podľa ktorého nezapísané označenie „Alfatech“ nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa z dôvodu, že na území Slovenskej republiky je platná ochranná známka Spoločenstva č. 1267749 „ALPHATECH“, a tiež z dôvodu, že v obchodnom registri Slovenskej republiky bola od roku 1998 zapísaná spoločnosť ALFATECH NITRA, s. r. o., s predmetom činnosti zameniteľným s činnosťou navrhovateľa. V tejto súvislosti možno uviesť, že základným predpokladom pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia je jeho používanie na relevantnom trhu v takom rozsahu, že spotrebiteľia sa s označením stretávajú do takej miery, že si ho spájajú výlučne s jedným subjektom. Keďže majiteľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že by ochranná známka Spoločenstva „ALPHATECH“ alebo obchodné meno „ALFATECH NITRA“ boli v rozhodnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na trhu na území Slovenskej republiky skutočne používané a existencia týchto práv nemôže byť sama o sebe prekážkou pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre navrhovateľa, je potrebné uvedený argument majiteľa považovať za bezpredmetný.

S ohľadom na uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že majiteľ v rozklade neuviedol také dôvody, ani nepredložil také dôkazové materiály, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje majiteľom podaný rozklad za nedôvodný.

Posúdenie rozkladu podaného navrhovateľom:

Z navrhovateľom podaného rozkladu vyplynulo, že tento nesúhlasil okrem iného so záverom prvostupňového orgánu o nepodobnosti služieb napadnutej ochrannej známky „*reklamná činnosť; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prenájom predajných automatov; reklama vrátane online na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; propagácia, marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média cez telefónne, dátové alebo informačné siete; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; zbieranie údajov do počítačových databáz*“ v triede 35 a služieb „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami, pre ktoré nezapísané označenia nadobudli používaním rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. s kávovarmi, fritézami, grilmi, toastermi, nápojovými zariadeniami, zmrzlinovými strojmi, mraziacimi zariadeniami, šalátovými

vitrínami, klimatizačnými zariadeniami, panelmi boxov, boxmi, policami, chladiacimi a mraziacim boxmi a službami servisu, montáže a opráv uvedených tovarov.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je možné tak, ako to uviedol navrhovateľ, vyššie uvedené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb súhrne označiť ako služby reklamy a podpory predaja pre tretie osoby. Tieto služby predstavujú poskytnutie podpory pri predaji tovarov a služieb tretích osôb, upevňovanie pozície klienta na trhu a získanie výhody v obchodnej súťaži, a to všetko prostredníctvom propagácie. Na dosiahnutie týchto cieľov sa používa množstvo rozličných prostriedkov. Uvedené služby sú poskytované špecializovanými spoločnosťami, ktoré zisťujú potreby klienta a zabezpečujú všetky informácie a poradenstvo potrebné pre propagáciu tovarov alebo služieb, a určujú individuálnu marketingovú stratégiu týkajúcu sa reklamy tovarov a služieb klienta prostredníctvom novín, internetu, videí a pod. Je potrebné poukázať na to, že povaha a účel reklamných služieb a služieb podpory predaja sú odlišné od výroby tovarov a poskytovania väčšiny služieb. Z tohto dôvodu sú vo všeobecnosti reklamné služby považované za nepodobné so samotnými tovarmi alebo službami, ktoré sú propagované. Inými slovami, v danom prípade skutočnosť, že predmetom reklamných služieb a služieb podpory predaja môžu byť gastronomické prístroje a zariadenia, nie je postačujúca pre konštatovanie, že tieto tovary a služby sú podobné.

Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán bol toho názoru, že tieto sú nepodobné s tovarmi a službami, pre ktoré navrhovateľ preukázal používanie nezapísaných označení, a to z dôvodu, že služby napadnutej ochrannej známky vyžadujú nielen odbornosť, ale i príslušné skúšky a certifikáty, prípadne povolenia na vykonávanie takýchto činností, a teda sú na inej úrovni ako bežná odborná montáž, servis a oprava gastronomických zariadení.

Na rozdiel od uvedeného orgánu rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tak služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj služby, pre ktoré navrhovateľ preukázal používanie nezapísaného označenia, t. j. oprava, montáž a servis gastronomických zariadení, vyžadujú odbornosť a zrejme, keďže ide o vykonávanie opráv na plynových alebo elektrických zariadeniach, aj získanie určitých oprávnení. V tomto smere sa teda porovnávané služby nelíšia. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v predmetnom prípade za najdôležitejšie posúdiť to, či existuje podobnosť medzi tovarmi – zariadeniami, ktorých sa opravy, servis, montáž, skúšky či prehliadky týkajú. Na jednej strane sa služby týkajú bližšie nešpecifikovaných elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení, na strane druhej ide o gastronomické zariadenia. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade za elektrické, plynové a tlakové zariadenia možno označiť aj gastronomické zariadenia ako fritézy, grily, kávovary a pod. Z tohto dôvodu je potrebné služby napadnutej ochrannej známky „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za podobné so službami montáže, servisu a opráv gastronomických zariadení nezapísaných označení. Podstatné z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade totiž je, že porovnávané služby sa týkajú zhodných, prípadne podobných zariadení, a teda, že tieto služby môže poskytovať jeden a ten istý subjekt.

Na druhej strane pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nepodobné so službami montáže, opráv a servisu gastronomických zariadení nezapísaných označení. Dôvodom takéhoto konštatovania je, že zdvíhacími zariadeniami sa rozumejú žeriavy, pohyblivé plošiny, výtahy, zdvíhacie rampy, posuvné brány a pod., pričom tieto nemajú nič spoločné s gastronomickými zariadeniami. Je teda nepravdepodobné a spotrebiteľia by neočakávali, že by ten istý subjekt, ktorý poskytuje napríklad montáž alebo servis kávovarov, fritéz, grilov či mraziacich a chladiacich boxov, poskytoval aj odborné obhliadky a skúšky výtahov alebo žeriavov.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné vyhovieť návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo väčšom rozsahu ako prvostupňový orgán, a preto je potrebné v tejto časti prvostupňové rozhodnutie zmeniť.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, tzn. z dôvodu, že ide o označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, s posúdením ktorého navrhovateľ v rozklade vyjadril nesúhlas, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvostupňový orgán vo svojom

rozhodnutí pomerne vyčerpávajúco odôvodnil, prečo nie je možné návrhu z uvedeného dôvodu vyhovieť. Podrobne zhodnotil všetky relevantné navrhovateľom predložené dôkazové materiály a na ich základe dospel k záveru, že tieto nepreukazujú vedomosť majiteľa o existencii nezapísaných označení. Navrhovateľ v rozklade neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani nepredložil žiadne ďalšie dôkazové materiály. Uviedol iba, že existencia nie dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky sa dokazuje ťažko a často je to možné vykonať iba prostredníctvom nepriamych dôkazov. Okrem toho citoval z rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-529/07 z 12. marca 2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH, podľa ktorého vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia treťou osobou môže vyplývať zo všeobecnej vedomosti v dotknutej oblasti hospodárstva. Zároveň platí, že čím je používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba takéto označenie používa.

Orgán rozhodujúci o rozklade síce súhlasí s tým, že existencia nie dobrej viery sa dokazuje ťažko a často iba prostredníctvom nepriamych dôkazov, a tiež sa stotožňuje so závermi vyplývajúcimi z vyššie citovaného rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, avšak zdôrazňuje, že navrhovateľom predložené dôkazové materiály nepreukazujú ani nepriamu súvislosť, resp. prepojenie spoločnosti majiteľa so spoločnosťou navrhovateľa, prípadne spoločnosťou Alfatech Slovakia, s. r. o. Tvrdenie navrhovateľa o tom, že brat majiteľa pracoval pre spoločnosť Alfatech Slovakia, s. r. o., a preto majiteľ vedel o existencii nezapísaných označení, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nedostatočné pre konštatovanie konania v zlej viere a navyše nebolo v konaní hodnoverne preukázané. Dve nekvalitné kópie montážnych listov (súčasť prílohy č. 8), na ktorých je rukou napísaný údaj „Ing. A.“, resp. „A., I.“ a nejasný podpis, pričom ďalšími dôkazmi ani nebolo preukázané, o akú osobu v skutočnosti ide, nie je možné považovať za hodnoverné dôkazy. Argumenty navrhovateľa bez podporných dôkazových materiálov tak zostali len v rovine nepodložených tvrdení.

V tejto súvislosti je zároveň potrebné zdôrazniť, že samotná vedomosť majiteľa o existencii nezapísaných označení ešte nezakladá predpoklad jeho konania v zlej viere. Z navrhovateľom citovaného rozsudku tiež vyplýva, že samotná okolnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihláseným označením, sama o sebe nestačí na preukázanie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa. Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky. Navrhovateľ sa v tomto prípade opieral o predložený dôkaz – výzvu z 3. októbra 2012 (príloha č. 15), ktorou majiteľ prostredníctvom svojho zástupcu vyzval spoločnosť Alfatech Company, s. r. o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, na odstránenie protiprávneho stavu a zdržania sa zásahov do práv majiteľa ochrannej známky i nekalosúťažného konania. Orgán rozhodujúci o rozklade je toho názoru, že majiteľ ako vlastník práv k zapísanej napadnutej ochrannej známke mal voči tretím osobám právo domáhať sa zákazu používania označenia podobného s napadnutou ochrannou známkou. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že majiteľ si uplatňoval svoje právo voči subjektu odlišnému od navrhovateľa, teda voči subjektu, ktorý v preskúmanom prípade nie je účastníkom konania. Keďže navrhovateľ nepredložil žiadne dôkazové materiály, ktorými by preukázal reálnu vedomosť majiteľa o práve navrhovateľa k nezapísanému označeniu, ani nepredložil žiadne dôkazy, z ktorých by bolo možné vyvodiť zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, je potrebné návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v tomto bode, ako to bolo konštatované aj v napadnutom rozhodnutí, považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o nepodobnosti služieb napadnutej ochrannej známky „*odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických, plynových, tlakových zariadení*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami, pre ktoré navrhovateľ preukázal používanie nezapísaného označenia, aj s ohľadom na argumenty navrhovateľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaných rozkladov s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého rozhodnutia v tejto časti. V ostatnej časti je napadnuté rozhodnutie potrebné považovať za vecne správne a vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Doručiť:

I.

Ing. Mária Fajnorová
FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

II.

Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto