



Banská Bystrica 22. decembra 2015
POZ 2293-2013 II/143-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. septembra 2015 prihlasovateľom Jozefom Mrázom, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Budinský, s. r. o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2293-2013/Z-308-2015 z 10. augusta 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2293-2013/Z-308-2015 z 10. augusta 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2293-2013/Z-308-2015 z 10. augusta 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda bol naplnený dôvod na jej zamietnutie podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. K danému záveru dospel prvostupňový orgán na základe preskúmania argumentov a dôkazov uvedených v pripomienkach proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok podaných 2. júla 2014 spoločnosťou VODOSHOP, s. r. o., Teplická 34, 058 01 Poprad (ďalej aj „podávateľ pripomienok“) v zmysle § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy z úradu z 24. júla 2014 a 9. januára 2015, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, ku ktorému prvostupňový orgán dospel na základe preskúmania pripomienok z 2. júla 2014, a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich odpovediach z 30. septembra 2014 a 23. marca 2015 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v predmetných správach úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Podľa dôvodov uvedených v prvostupňovom rozhodnutí prihlasovateľ pred podaním napadnutej prihlášky vedel o používaní prihláseného označenia iným subjektom. Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo

a vo vzájomných súvislostiach bolo podľa prvostupňového orgánu zistené, že spoločnosť podávateľa pripomienok do obchodného registra zapísaná 17. septembra 2009 a jej spolovníkmi s rovnakým podielom majetku boli Marcel G., Július K. a prihlasovateľ. Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že z danej skutočnosti, ako aj z dokladov predložených podávateľom pripomienok, pozostávajúcich z výtlačkov webových stránok www.vodoshop.sk z internetového archívu a kópií faktúr z rokov 2010 až 2013, nemožno vážne spochybniť, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že podávateľ pripomienok už dlhodobo pred podaním napadnutej prihlášky používal kombinované označenie „VODOSHOP.SK“ zhodné s prihláseným označením v oblasti vodoinštalatérstva a kúrenárstva. Prihlasovateľ bol do 27. novembra 2013 jedným z troch spolovníkov subjektu, ktorým je podávateľ pripomienok a následne si sám dňa 6. decembra 2013 podal prihlášku ochrannej známky pre zhodné kombinované označenie, čo si zaslúži osobitnú pozornosť pri posúdení existencie eventuálnej zlej viery prihlasovateľa. Podanie napadnutej prihlášky podľa prvostupňového orgánu môže potvrdiť úmysel prihlasovateľa privlastniť si práva podávateľa pripomienok, ktorý v čase podania napadnutej prihlášky bol jediným užívateľom nezapísaného označenia zhodným s prihláseným označením.

V nadväznosti na argumenty prihlasovateľa ohľadom genézy vzniku prihláseného označenia prvostupňový orgán uviedol nasledovné. Skutočnosť o tom, kto prihlásené označenie vytvoril a kto je jeho autorom, nebola prihlasovateľom preukázaná, aj keď nepriame dôkazy poukazujú na to, že za vznikom prihláseného označenia stojí spoločnosť ui 42, s. r. o. Súhlas subjektu, ktorý by si potenciálne mohol uplatňovať práva k prihlásenému označeniu, nedáva prihlasovateľovi právo obmedziť konanie podávateľa pripomienok, keďže tento takéto označenie legitímne a dlhodobo na trhu používal v rámci svojich aktivít a navyše svoju činnosť vykonával aj na základe dohody so spoločnosťou ui 42, s. r. o. Možno konštatovať, že prihlasovateľ konal vedome, pretože viac ako štyri roky bol jedným z troch spolovníkov spoločnosti podávateľa pripomienok, bol si vedomý, že prihlásené označenie podávateľ pripomienok legitímne používal na trhu, kde získal určité postavenie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ mal vedomosť o uvedených skutočnostiach, jeho konanie prvostupňový orgán považoval za špekulatívne. Z podania napadnutej prihlášky ochrannej známky možno podľa prvostupňového orgánu vyvodit' úmysel prihlasovateľa zabrániť podávateľovi pripomienok pokračovať v používaní označenia, ktoré dlhodobo používa, čo môže zhoršiť situáciu podávateľa pripomienok na trhu a spôsobiť mu ujmu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas s prvostupňovým rozhodnutím.

V odôvodnení rozkladu prihlasovateľ uviedol, že podanie napadnutej prihlášky nemohlo byť konaním v zlej viere, nakoľko prihlásené označenie bolo vytvorené z jeho iniciatívy na základe jeho podnikateľského zámeru prevádzkovať internetový obchod s vodoinštalatérskym a kúrenárskym sortimentom. Prihlasovateľ v roku 2006, čiže tri roky pred založením spoločnosti podávateľa pripomienok, prostredníctvom firmy svojho brata Róberta M. ui 42, s. r. o., ako objednávateľ zabezpečil vytvorenie prihláseného označenia. Na tomto základe bolo spoločnosťou Komplot Advertising, s. r. o., (vtedy KOMPLOT, s. r. o.) vytvorené označenie „VODOSHOP.SK“ vrátane spôsobu jeho vyobrazenia, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky. Doména www.vodoshop.sk bola na základe pokynov prihlasovateľa registrovaná spoločnosťou ui 42, s. r. o., u registrátora SK-NIC, a. s. Prihlasovateľ označil ui 42, s. r. o., ako jediný subjekt, ktorý by si mohol uplatňovať práva k prihlásenému označeniu, pričom tento dal súhlas prihlasovateľovi na podanie napadnutej prihlášky. Pokiaľ ide o preukázanie svojich tvrdení, prihlasovateľ poukázal na dôkazy predložené v konaní vo veci ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“, ktorej prihláška bola vedená pod č. spisu POZ 683-2013.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že medzi podávateľom pripomienok a spoločnosťou ui 42, s. r. o., bola 28. septembra 2009 uzatvorená Dohoda o spolupráci pri prevádzkovaní e-shopu (ďalej aj „Dohoda“), podľa ktorej práva k menu, logu, vizuálnej identite a grafickému dizajnu webu e-shopu prináležia spoločnosti ui 42, s. r. o.

Na základe „Zmluvy o prevode obchodného podielu“ prihlasovateľ 19. novembra 2013 predal svoj obchodný podiel v spoločnosti podávateľa pripomienok ostatným dvom spolovníkom a následne so súhlasom ui 42, s. r. o., podal 6. decembra 2013 napadnutú prihlášku ochrannej známky.

Dôvod pre zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky spočívajúci v nedostatku dobrej viery v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach podľa prihlasovateľa naplnený nebol, a preto označil prvostupňové rozhodnutie za nezákonné. Prihlasovateľ sa považoval za osobu oprávnenú registrovať prihlásené označenie. Podávateľ pripomienok okrem dočasného práva užívať prihlásené označenie

vyplývajúceho z Dohody žiadne práva k tomuto označeniu nikdy nemal. Prihlasovateľ vyjadril názor, že podávateľ pripomienok v preskúvanom prípade dôkazné bremeno neunesol.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známkov alebo napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

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, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláske ochrannej známky.

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

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013, bola podaná 6. decembra 2013 prihlasovateľom Jozefom Mrázom, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad, pre služby „*administratívne spracovanie obchodných objednávok; maloobchodné a veľkoobchodné služby aj prostredníctvom internetu s tovarmi, ako sú komponenty pre čerpadlové motory, čerpadlové spúšťače, parné generátory alebo kotly (stroje), čerpadlá do vykurovacích zariadení, membrány čerpadiel, samoregulačné palivové čerpadlá, parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov, bojlerov, ohrievače vody, bojlerov s výnimkou bojlerov ako častí strojov, plynové bojlerov, výhrevné kotly, tepelné čerpadlá, plastové vodovodné klapky alebo ventily; sprostredkovanie obchodu s tovarom; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklama; reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovarov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov“ v triede 35; „*počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov“* v triede 38; „*skladovanie tovaru“* v triede 39 a pre „*hostovanie na počítačových (webových) stránkach“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

K otázke zlej viery, resp. neexistencie dobrej viery orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitú. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a jeho preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zväžiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je teda nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 6. december 2013.

Podávateľ pripomienok na podporu svojich tvrdení o podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výpis z registra ochranných známk prihlášky ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013 (dôkaz č. 1),
- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa VODOSHOP, s. r. o. (dôkaz č. 2),
- výtlačky z webovej stránky www.vodoshop.sk z archívu z 1. novembra 2012, 15. januára 2013 a 20. januára 2013 (dôkaz č. 3),
- faktúry vystavené navrhovateľom pre rôznych odberateľov z roku 2010 (dôkaz č. 4),
- faktúry vystavené navrhovateľom pre rôznych odberateľov z roku 2011 (dôkaz č. 5),
- faktúry vystavené navrhovateľom pre rôznych odberateľov z roku 2012 (dôkaz č. 6),
- faktúry vystavené navrhovateľom pre rôznych odberateľov z roku 2013 (dôkaz č. 7).

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými podávateľom pripomienok orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Dôkaz č. 1 obsahuje skutočnosti známe z registra ochranných známk, keďže ide o výpis napadnutej prihlášky ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013. Dôkaz č. 2 predstavuje výpis z obchodného registra spoločnosti podávateľa pripomienok VODOSHOP, s. r. o., z 27. januára 2014, kedy boli spoločníkmi už len Marcel G. a Július K. Podľa úplného výpisu z obchodného registra tejto spoločnosti bola táto do obchodného registra zapísaná 17. septembra 2009, pričom od tohto dátumu až do 27. novembra 2013 bol spoločníkom aj prihlasovateľ Jozef Mráz.

Dôkaz č. 3 predstavuje výtlačky z webovej stránky www.vodoshop.sk z archívu z 1. novembra 2012, 15. januára 2013 a 20. januára 2013, ktoré svedčia o prevádzkovaní e-shopu na danej webovej stránke v období pred podaním napadnutej prihlášky. Webové stránky preukazujú bohatú ponuku vodoinštaláčnej a kúrenárskej techniky, vrátane potrubí, armatúr, čerpadiel a ich príslušenstva, šácht rôzneho druhu, vodární, bojlerov, radiátorov, vodomerov, plynomerov a podobne, ktoré boli dodávané spoločnosťou podávateľa pripomienok. Okrem dodávky samotných tovarov táto spoločnosť poskytovala aj odborné poradenstvo, pričom dôkaz obsahuje aj kladné hodnotenia zo strany zákazníkov. V predmetnom dôkaze je podávateľ pripomienok uvádzaný ako kontaktná osoba a na webovej stránke z 20. januára 2013 je zobrazený text „Internetový obchod www.vodoshop.sk vznikol ako spoločný podnik na trhu etablovaných obchodných firiem VODOSHOP, s. r. o., TATRASIMAX, s. r. o., ktoré sa zameriavajú na predaj kompletného

sortimentu vodotechniky a spoločnosti ui 42, s. r. o., ktorej špecializáciou je návrh, realizácia a prevádzka webových aplikácií.“ Ďalší text poskytuje informáciu o tom, čo je zmyslom obchodu a upresňuje, že daný elektronický obchod funguje od roku 2007. O používaní prihláseného označenia svedčí aj výtlačok s názvom „Novinka mesiaca jún 2007“, pričom vo vrchnej časti je vyobrazené označenie vo forme, v akej je prihlásené na zápis do registra ochranných známk a slogan „Aby vám voda dobre slúžila...“ Z dôkazu č. 3 vyplýva, že internetový obchod pod názvom „VODOSHOP.SK“ bol príspevom podávateľa pripomienok úspešne prevádzkovaný v období pred podaním napadnutej prihlášky, pričom okrem slovného označenia vodoshop.sk bolo na webovej stránke používané aj kombinované prihlásené označenie.

Dôkazy č. 4 až 7 obsahujú faktúry v počte 84 ks vystavené od roku 2010 až po apríl 2013, teda z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky. Faktúry sú vystavené spoločnosťou podávateľ a pripomienok a preukazujú kontinuálny predaj výrobkov vodoinštaláčného a kúrenárskeho sortimentu v rámci celej Slovenskej republiky. Okrem údajov podávateľ a pripomienok v rubrike „dodávateľ“, faktúry obsahujú v hlavičke vyobrazenie prihláseného označenia a rovnakým spôsobom stvárnené slovo „VODOSHOP“ v pečiatke v dolnej časti faktúr, pri ktorej je uvedené, že faktúru vystavil a podpísal buď Marcel G. alebo Július K., v piatich prípadoch v roku 2010 figuruje meno Patrik B. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje tieto doklady za svedčiace o používaní prihláseného označenia podávateľom pripomienok a za preukazujúce skutočnosť, že spotrebiteľ si spájal predmetné označenie so subjektom podávateľ a pripomienok.

Prihlasovateľ počas predmetného konania poukázal na nasledovné dôkazy:

- vyhlásenie konateľ a spoločnosti Komplot Advertising, s. r. o., zo 17. marca 2014 (dôkaz č. 8), predložené v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ za neplatnú,
- potvrdenie spoločnosti ui 42, spol. s r. o. (dôkaz č. 9), predložené v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ za neplatnú,
- faktúru č. 3060801734 zo 14. septembra 2006 vystavenú spoločnosťou SK-nic, a. s., pre spoločnosť ui 42, s. r. o., za poplatok za doménu vodoshop.sk (dôkaz č. 10), predloženú v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ za neplatnú,
- dohodu o spolupráci pri prevádzkovaní e-shopu z 28. septembra 2009 (dôkaz č. 11),
- zmluvu o prevode obchodných podielov z 19. novembra 2013 (dôkaz č. 12), predloženú v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ za neplatnú,
- vypovedanie dohody o e-commerce spolupráci z 9. apríla 2014 (dôkaz č. 13).

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými prihlasovateľom orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Dôkaz č. 8 predstavuje vyhlásenie spoločnosti Komplot Advertising, s. r. o., zo 17. marca 2014. Uvedená spoločnosť potvrdila, že na základe objednávky spoločnosti ui 42, s. r. o., vytvorila návrh názvu VODOSHOP pre webový obchod s vodotechnikou a vodoinštaláčným materiálom, návrh loga webového obchodu, návrh grafického dizajnu pre webový obchod. Predmetom dôkazu č. 9 je potvrdenie spoločnosti ui 42, s. r. o., o tom, že si objednala u marketingovej agentúry Komplot vytvorenie návrhu mena, loga a návrhu grafického dizajnu pre e-shop za účelom realizácie podnikateľského zámeru – internetového obchodu s vodotechnikou, ktorý bol vytvorený spoločne s prihlasovateľom. Po vytvorení označenia „vodoshop.sk“ si spoločnosť ui 42, s. r. o., toto zaregistrovala ako doménové meno u registrátora SK-NIC, a. s. V ďalšom texte sa spomína spolupráca s prihlasovateľom pri prevádzke e-shopu www.vodoshop.sk, ako aj so spoločnosťou Yumat, s. r. o. (ktorej spoločníkmi boli Július K., Marcel G. a od 2007 do 2011 aj Jozef Mráz), neskôr Vodoshop, s. r. o., t. j. podávateľ pripomienok. Spoločnosť ui 42, s. r. o. ďalej uviedla, že udelila súhlas Jozefovi Mrázovi, prihlasovateľovi, na registráciu prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné dodať, že dôkazy č. 8 a 9 predstavujú vyhlásenia, ktoré je potrebné podporiť ďalšími relevantnými dôkazmi. Dôkaz č. 10 predstavuje faktúru č. 306080734 zo 14. septembra 2006 vystavenú spoločnosťou SK-nic, a. s., pre spoločnosť ui 42, s. r. o., fakturovaný je poplatok za doménu vodoshop.sk.

Dohoda o spolupráci pri prevádzkovaní e-shopu z 28. septembra 2009 (dôkaz č. 11) bola uzatvorená medzi ui 42, s. r. o., ako web špecialistom a spoločnosťou podávateľ a pripomienok VODOSHOP, s. r. o., ako vodárenským špecialistom. V dohode sú definované zodpovednosti oboch strán v rámci prevádzkovania e-shopu so sortimentom súvisiacim s vodárenskými a kúrenárskymi produktmi www.vodoshop.sk, ktorý bol predtým vytvorený a prevádzkovaný v spolupráci medzi firmami YUMAT, s. r. o., a ui 42, s. r. o. Prihlasovateľ poukázal na bod 3 posledného odseku „Ďalšie podmienky spolupráce“, kde sa uvádza „Každá

zo zmluvných strán je vlastníkom všetkých produktov a služieb, ktoré vytvorila v priebehu spolupráce z vlastných zdrojov“.

Zmluva o prevode obchodných podielov (dôkaz č. 12) bola uzatvorená 19. novembra 2013 medzi prihlasovateľom Jozefom Mrázom (prevodca) a Marcelom G. (nadobúdateľ 1) a Júliusom K. (nadobúdateľ 2). Zmluva bola uzatvorená za účelom prevodu 1/3-nového obchodného podielu v spoločnosti navrhovateľa VODOSHOP, s. r. o.

List „Vypovedanie dohody o e-commerce spolupráci“ (dôkaz č. 13) bol 9. apríla 2014 adresovaný podávateľovi pripomienok. Listom spoločnosť Online42, s. r. o., ako nový poskytovateľ eCommerce po spoločnosti ui 42, s. r. o., vypovedala Dohodu o poskytovaní e-commerce uzatvorenú dňa 28. septembra 2009 (ide zrejme o Dohodu o spolupráci pri prevádzkovaní e-shopu, ktorá je predmetom dôkazu č. 11). Súčasťou tohto dôkazu je aj Zmluva o prístupí k Dohode a prevzatí práv a povinností z Dohody z 1. mája 2013, z ktorej je zjavné, že pôvodný webový špecialista ui 42, s. r. o., sa stal spoločníkom Online42, s. r. o., a táto spoločnosť sa stala novým poskytovateľom webových služieb v rámci internetového obchodu na webovej stránke www.vodoshop.sk. Dôkaz č. 13 svedčí o ukončení spolupráce subjektov, ktoré uzavreli Dohodu.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazov samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach, berúc do úvahy argumenty tak podávateľa pripomienok, ako aj prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V preskúvanom prípade vystupuje viacero spoločností, ktoré sa podieľali na podnikaní v oblasti webového obchodovania s rozsiahlym segmentom vodoinštalatérskych a kúrenárskych súčiastok a zariadení, ako sú vodovodné potrubia, potrubné systémy, armatúry rôzneho druhu, spätné klapky, čerpadlá s príslušenstvom, šachty rôzneho druhu, vodomery, plynomery, bojler, prietokové ohrievače, radiátory, kotle, ventily, uzávery, domáce vodárne, tlakové nádoby, expanzné nádoby, zavlažovacie systémy a podobne. Spoločnosť ui 42, s. r. o., ktorá podľa tvrdení prihlasovateľa bola iniciátorom internetového obchodu s vodotechnikou a vodoinštalatérskym materiálom, bola zapísaná do obchodného registra 17. marca 1997, pričom jedným z jej spoločníkov bol od počiatku Róbert Mráz, brat prihlasovateľa. Právnické osoby, s ktorými táto spoločnosť v predmetnej oblasti podnikania podľa predložených dokladov spolupracovala, boli YUMAT, s. r. o. a neskôr VODOSHOP, s. r. o. Tieto spoločnosti mali zabezpečovať odbornú stránku daného sortimentu, kým spoločnosť ui 42, s. r. o., mala zabezpečiť služby webového špecialistu. Spoločnosť YUMAT, s. r. o., bola v obchodnom registri zapísaná od 15. marca 2006 do 16. júla 2012, jej spoločníci boli aj Marcel G., Jozef Mráz (od 6. decembra 2007 do 8. marca 2011) a Július K. (od 15. marca 2006 do 1. augusta 2008). Tieto osoby sa stali aj spoločníkmi v spoločnosti podávateľa pripomienok VODOSHOP, s. r. o., ktorá je zaregistrovaná v obchodnom registri od 17. septembra 2009 a ktorá nadviazala na činnosť spoločnosti YUMAT, s. r. o. Jozef Mráz ukončil svoje pôsobenie vo firme VODOSHOP, s. r. o. 27. novembra 2013.

Z predložených dôkazov vyplynulo, že spoločnosť ui 42, s. r. o. si v roku 2006 objednala u marketingovej agentúry Komplot vytvorenie návrhu názvu, loga a grafického dizajnu za účelom realizácie internetového obchodu s vodotechnikou. Agentúra Komplot navrhla názov internetového obchodu „vodoshop“ a označenie „VODOSHOP.SK“ vo vyobrazení, ktoré je totožné s prihláseným označením. Následne na to si spoločnosť ui 42, s. r. o. zaregistrovala označenie „vodoshop.sk“ ako doménové meno u registrátora SK-NIC, a. s. a rozbehla pod týmto názvom internetový predaj vodoinštalatérskych a kúrenárskych produktov v spolupráci so spoločnosťami YUMAT, s. r. o., a neskôr VODOSHOP, s. r. o., ktoré zastrešovali webový obchod z hľadiska odbornej stránky, zabezpečovali produktové portfólio pre e-shop vrátane skladových zásob, nákup sortimentu, odborné poradenstvo, vybavovanie objednávok a podobne. Internetový obchod na stránke www.vodoshop.sk bol úspešne prevádzkovaný od roku 2007, pričom na stránke bolo používané prihlásené označenie „VODOSHOP.SK“. Dňa 6. decembra 2013, t. j. 7 rokov po registrácii domény, 6 rokov po sprevádzkovaní webového obchodu a pár dní po vystúpení zo spoločnosti podávateľa pripomienok (27. novembra 2013), si Jozef Mráz vo svojom mene podal napadnutú prihlášku ochrannej známky bez vedomia už bývalých spoločníkov spoločnosti podávateľa pripomienok.

Tak podávateľ pripomienok, ako aj prihlasovateľ poukazovali vo svojich podaniach na dôkazy a tvrdenia uvádzané v paralelnom konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“ za neplatnú. Z tohto konania vyplynuli viaceré skutočnosti preukazujúce nečestné konanie prihlasovateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade okrem iného poukazuje na skutočnosť, že prihlasovateľ dal podpísať svojim

spoločníkom Marcelovi G. a Júliusovi K. spolu so zmluvou o prevode svojho obchodného podielu aj zmluvu o prevode ochrannej známky č. 235742 „VODOSHOP.SK“, v ktorej figuroval ako jej výlučný vlastník, pričom požadoval za prevod neprimerane vysokú cenu 80 000 eur. Napriek tejto skutočnosti si následne podal napadnutú prihlášku, teda prihlášku kombinovanej ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013, ktorej označenie je zhodné s ochrannou známkou č. 235742.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje konanie prihlasovateľa za špekulatívne a v rozpore s poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Prihlasovateľ mal vedomosť o podnikaní podávateľa pripomienok a o tom, že prihlásené označenie „VODOSHOP.SK“ si v rámci prevádzky internetového obchodu príslušná spotrebiteľská verejnosť spájala práve s touto spoločnosťou. Prihlasovateľ v spoločnosti podávateľa pripomienok pôsobil a len pár dní pred podaním napadnutej prihlášky previedol svoj podiel v tejto spoločnosti, ako aj ochrannú známkou č. 235742 zhodnú s prihláseným označením na ostávajúcich spoločníkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúvanom prípade je dôvodné konštatovať zlý úmysel prihlasovateľa v okamihu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky.

S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „VODOSHOP.SK“, č. spisu POZ 2293-2013, zamietol z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere, čím bol naplnený dôvod na jej zamietnutie podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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

Rozhodnutie sa doručuje:

Advokátska kancelária Budinský, s. r. o.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava