



Banská Bystrica 18. 5. 2015
POZ 874-2009/OZ 233094/I-28-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Ing. Vladimír Š. – BauSHOP, Široké (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 233094 „BAUSHOP“ majiteľa BAUSHOP s. r. o., Bohunická 493/81, 619 00 Brno, Česká Republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 233094 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 24.02.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 233094 „BAUSHOP“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, zároveň je podľa neho označením zhodným alebo podobným s nezapísaným označením používaným v obchodnom styku a ide o označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je zložená z dvoch slovných prvkov BAU (stavba) a SHOP (obchod/nakupovať), teda je podľa neho zrejmé, že ide o označenie popisné vo vzťahu k zapísaným tovarom. Navrhovateľ poukázal na rozhodovaciu prax úradu a v tejto súvislosti na zamietnuté prihlášky ochranných známk (napr. POZ 5079-2007 „SHOP“, POZ 2715-2001 „SEX SHOP“, POZ 2717-97 „TOP SHOP“), teda podľa neho takémuto popisnému označeniu nikdy nemala byť priznaná ochrana, pretože spotrebiteľ bude toto značenie považovať za označenie prevádzky- obchodu, v ktorom sa dá kúpiť stavebný materiál. Podľa navrhovateľa výlučne slovné označenie bez ďalších dištinkatívnych prvkov nedokáže rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, preto napadnutá ochranná známka nemala byť zapísaná do registra.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia, ktoré preukázateľne používal na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo preukazoval dôkazmi aj v námietkovom konaní proti zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ konštatoval, že v námietkovom konaní nebolo prihliadnuté na všetky dôkazy, opätovne na nich poukázal a požiadal, aby úrad prehodnotil všetky doložené dôkazy, pretože podľa neho dostatočne preukazujú používanie nezapísaného označenia BAUSHOP v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a predložil aj ďalšie náhodne vybrané doklady preukazujúce vžitosť nezapísaného označenia BAUSHOP pre jeho osobu.

Navrhovateľ poukázal aj na nedostatok dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, k čomu predložil e-mailovú komunikáciu, z ktorej vyplýva záujem spoločnosti BAUSHOP s. r. o., Česká republika odkúpiť doménu baushop.sk. Registrátorom tejto domény bol v tom čase p. Š., konateľ firmy Zlatá Studňa s. r. o., pričom túto doménu držal výlučne pre potreby podnikateľskej činnosti navrhovateľa, ktorý mu za tieto služby platil náklady.

Navrhovateľ konštatoval, že podanie prihlášky pre označenie, ktoré je identické so skorším nezapísaným označením, o ktorom mal majiteľ napadnutej ochrannej známky vedomosť, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná a je zrejmé, že majiteľ vedel o výlučných právach k označeniu BAUSHOP, preto podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky možno považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba.

Navrhovateľ na základe uvedeného dospel k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože jej majiteľ mal v čase podania prihlášky vedomosť o tom, že prihlásené označenie je označením používaným tretím subjektom, a že právo skoršieho nezapísaného označenia prináleží navrhovateľovi, teda za podaním prihlášky je nutné vidieť snahu privlastniť si práva navrhovateľa.

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

Listom úradu z 19.06.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 30.10.2014 uviedol, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky boli predložené doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa a jeho tovary. Ďalej uviedol, že v napadnutej ochrannej známke môže spotrebiteľ rozoznať nemecké slovo „BAU“ a anglické „SHOP“, teda podľa jeho názoru nejde o bežné spojenie. Nakoľko ide o spojenie slov z dvoch rôznych jazykov, čo je možné považovať za neočakávané, podľa majiteľa má takto vytvorené označenie jedinečný charakter. Preto je podľa majiteľa splnená podmienka stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona, t. j. označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

K podmienke v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) majiteľ uviedol, že označenie obsahuje slová z cudzích jazykov, ktoré môžu spotrebiteľom naznačovať, že takto označené tovary alebo služby sa budú týkať stavby alebo relevantného obchodu, avšak slovo „BAUSHOP“ ako také neslúži v obchodnom styku na určenie druhu, účelu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a opisným by bolo v tomto prípade označenie „stavebniny“ alebo „stavivo“. Majiteľ tiež zdôraznil, že v prípade pochybností vzťahujúcich sa na nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) boli pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky predložené doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia.

Ďalej majiteľ konštatoval, že navrhovateľ po zverejnení prihlášky napadnutej ochrannej známky podal námietky voči jej zápisu z dôvodu podľa § 7 písm. f), ktoré boli rozhodnutím úradu zamietnuté, pretože namietateľ (v súčasnom postavení navrhovateľa) nepreukázal používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky, v dôsledku ktorého by toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k územia Slovenskej republiky.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že navrhovateľ okrem iného v návrhu označil aj dôkazy, ktoré boli predložené v rámci námietkového konania, tieto však boli vyhodnotené v konaní o námietkach ako nedostatočné a doklady doložené navrhovateľom v rámci rozkladu v námietkovom konaní taktiež nijako nespochybujú skutočnosť, že nemohlo dôjsť k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia, pričom tiež nie je možné spochybniť, že používanie nezapísaného označenia malo iný ako miestny dosah.

Majiteľ ďalej zhodnotil doklady predložené navrhovateľom a konštatoval, že ide o doklady, v ktorých je odberateľom tovarov od iných subjektov, teda nepreukazujú, že by navrhovateľ používal v súvislosti s jeho tovarmi alebo službami nezapísané označenie v obchodnom styku. K predloženým faktúram z roku 2008 majiteľ uviedol, že len 6 z nich preukazuje dodanie tovarov do iného miesta ako je okolie jeho sídla, a poukázal tiež na nezrovnalosti v zozname faktúr s reálne predloženými dokladmi.

Majiteľ teda konštatoval, že predložené doklady nepreukazujú, že by označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa, pretože týmito dokladmi nie je preukázaný dostatočný rozsah ani

intenzita používania označenia na to, aby navrhovateľ mohol byť považovaný za užívateľa nezapísaného označenia, čo je podmienkou na uplatnenie dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona.

Ďalej majiteľ zdôraznil, že nemohol mať vedomosť o právach držiteľa nezapísaného označenia, pretože navrhovateľ zjavne označenie používal len v rozsahu, ktorý nebol dostatočný na to, aby takéto práva vznikli. Majiteľ poukázal na to, že od roku 2005 prevádzkuje internetový obchod na doméne baushop.cz a naozaj sa snažil získať doménu baushop.sk odkúpením od vlastníka Zlatá studňa s. r. o., čo je uvedené aj v kópii e-mailovej správy z 05.02.2009 od BAUSHOP s. r. o. zastúpenou p. B. ako konateľom. Podľa majiteľa p. B. v tejto záležitosti ďalej komunikoval so spoločnosťou Zlatá studňa s. r. o., pričom z ich vzájomnej komunikácie vyplýva, že doména baushop.sk bola na predaj. Majiteľ teda určite nekonal v zlej viere, ani prihlášku nepodal v zlej viere tak, ako sa to snaží prezentovať navrhovateľ a podaním prihlášky sa len snažil zabezpečiť svoje práva. Majiteľ poukázal aj na to, že dodatok k obchodnému menu „BauShop“ si navrhovateľ dal zapísať až 16.08.2010, do tohto dátumu podnikal len pod obchodným menom Ing. Vladimír Š.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh v celom rozsahu, keďže navrhovateľ nepreukázal, že existujú dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 233094 „BAUSHOP“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa BAUSHOP s. r. o., Bohunická 493/81, 619 00 Brno, Česká Republika, s právom prednosti od 19.06.2009 s uplatnením priority od 02.03.2009 bola 23.08.2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky je zložené z dvoch slovných prvkov BAU- stavba a SHOP- obchod/nakupovať, teda je zrejmé, aj s ohľadom na prihlasované tovary, že ide o označenie popisné k registrovaným tovarom - stavebniny,

stavebný materiál. Podľa navrhovateľa spotrebiteľ bude takéto označenie považovať za označenie prevádzky, kde sa dá kúpiť stavebný materiál. Navrhovateľ teda konštatoval, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť a napĺňa podmienky zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky. Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastností, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná ako slovné označenie, tvorené jedným výrazom „BAUSHOP“, ktoré vzniklo kombináciou dvoch slov, nemeckého slova „BAU“ s významom stavba a anglického slova „SHOP“ s významom obchod, resp. nakupovať, pričom je zapísaná pre tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 17 a 19, teda ide o rôzne stavebné materiály z kovu, železiarsky tovar, lešenia, rôzne stavebné prvky, profily, konštrukcie, ručne ovládané elektrické náradie, stroje na opracovanie dreva, poľnohospodárske a záhradnícke stroje, ďalej nástroje a náradie s ručným pohonom zahrnuté v triede 8, rôzne meracie prístroje a nástroje, meradlá, tiež izolačné a tesniace materiály všetkých druhov patriace do triedy 17, a stavebné materiály nekovové všetkých druhov patriace do tejto triedy.

Vzhľadom na uplatnený dôvod je teda potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť označenia BAUSHOP vo vzťahu k zapísaným tovarom.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že doplnenie slovného prvku bez rozlišovacej spôsobilosti s iným opisným slovným prvkom nedodá kombinácii rozlišovaciu spôsobilosť, pričom kombinácie zložené z opisných slovných prvkov z odlišných jazykov nemôžu zmeniť charakter označenia za predpokladu, že relevantní spotrebiteľia budú bez problémov rozumieť obom týmto slovám. V tomto prípade možno bezpochyby konštatovať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v prípade zapísaných tovarov napadnutej ochrannej známky tvorí široká verejnosť tak odborná - zástupcovia stavebných firiem, ale aj laická, teda bežní ľudia, kupujúci stavebný materiál pre vlastnú potrebu, bude rozpoznávať význam tohto slovného spojenia aj napriek tomu, že ide o dve slová z cudzích jazykov. Slovo „shop“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená obchod, predajňa, kúpiť, predávať, teda ide o výmenu (kúpu a predaj) tovarov a akt tejto výmeny; príslušné odvetvie národného hospodárstva, resp. podnik zaoberajúci sa predajom; miestnosť, kde sa predáva (údaje z www.slex.sk). Slovo „bau“ v preklade z nemeckého jazyka znamená stavbu, stavenie, výstavbu. Slovo „shop“ možno bezpochyby pokladať za bežný výraz používaný u nás často aj bez prekladu, pritom s jasným rozpoznaním jeho významu, zatiaľ čo slovo „bau“ z nemeckého jazyka taktiež možno označiť za dostatočne známe a často používané pri činnostiach spojených so stavebníctvom.

Možno teda konštatovať, že vzťah medzi výrazom „BAUSHOP“ a výrobkami je v tomto prípade dostatočne priamy a jasný, keďže predmetné označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi, resp. potenciálnym zákazníkom informáciu, že predmetom predaja budú prihlasované tovary v triedach 6, 7, 8, 9, 17 a 19 - teda rôzne stavebné materiály, stavebný tovar, náradie a stroje používané na stavbách, či rôzne stavebné doplnky. Význam slov tvoriacich označenie „BAUSHOP“ bude každému priemernému spotrebiteľovi dobre známy a toto označenie ako celok poskytuje informáciu o dostupnosti a kúpe stavebných materiálov, resp. tovarov súvisiacich so stavebníctvom. Možno teda dôvodne predpokladať, že označenie „BAUSHOP“ výlučne v slovnej podobe nie je schopné vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti jednoznačne identifikovať obchodný pôvod takto označených výrobkov, pretože priamo pomenúva a označuje len miesto predaja zapísaných

tovarov, a teda je označením bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Ďalej je potrebné poukázať na to, že už pri prieskume zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky bol zistený opisný charakter prihlasovaného označenia, avšak námietka o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia zo strany úradu vznesená nebola, pretože prihlasovateľ súčasne s podaním prihlášky predložil aj dôkazy o používaní tohto označenia, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k tovarom prihlasovateľa. Na túto skutočnosť napokon poukázal aj sám majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu, kde uviedol, že v prípade pochybností vzťahujúcich sa na nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) boli pri podaní prihlášky predložené doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť označenia.

V tomto prípade ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, rovnako ako aj ustanovenie § 35 ods. 2 zákona predstavuje pre prihlasovateľa/majiteľa pri splnení podmienok v ňom uvedených možnosť prekonať zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona a dosiahnuť tak zápis predmetného označenia ako ochrannej známky. V zmysle tohto ustanovenia úrad označenie, ktoré s ohľadom na svoj charakter ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť, zapíše do registra ako ochrannú známku, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky v dôsledku intenzívnej obchodnej a propagačnej činnosti nadobudlo v očiach slovenskej spotrebiteľskej verejnosti schopnosť identifikovať tovary či služby prihlasovateľa nárokované v prihláške. Pri uplatňovaní § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je teda potrebné prihliadnuť na skutočnosť, či doklady predložené prihlasovateľom poskytujú tzv. dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa, pričom je dôležité, aby prihlásené označenie bolo používané na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

K dokladom predloženým majiteľom pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky možno uviesť, že ide o 26 ks faktúr z obdobia od 04.04.2008 do 30.04.2009 a štatistiku prístupov na internetovú stránku www.baushop.cz. Podľa predložených faktúr možno uviesť, že v tomto období majiteľ dodal tovar rôznym odberateľom na území Slovenskej republiky v hodnote cca 740 tis. Kč, pričom išlo o rôzne stavebné materiály. Podľa prehľadu prístupov na stránky www.baushop.cz boli zaznamenané aj návštevy zo Slovenska, v období roka 2008 išlo o 160 návštev, pričom aj na faktúrach figurovala jeho webová stránka, teda tieto dôkazy preukazujú činnosť majiteľa - predaj rôznych stavebných materiálov od apríla 2008, teda cca rok pred podaním prihlášky na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na tieto dôkazy predložené v konaní o prihláške napadnutej ochrannej známky bola prihláška napadnutej ochrannej známky zverejnená aj zapísaná, keďže v konaní bolo zistené, že prihlasovateľ už v čase pred podaním prihlášky používal označenie BAUSHOP vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a teda tieto dôkazy boli vzhľadom na známe okolnosti v čase zápisu považované za dostatočný dôkaz svedčiaci v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom prihlasovateľa v očiach spotrebiteľskej verejnosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Ako vyplynulo z podaného z návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, navrhovateľ rovnako ako majiteľ napadnutej ochrannej známky podnikal v rovnakej oblasti a pri svojej činnosti tiež používa a používal označenie BAUSHOP na území Slovenskej republiky, o čom predložil v konaní tieto dôkazy:

- 46 faktúr vystavených v roku 2003 (1), 2006 (1), 2007 (14), 2008 (28) a 2009 (1) rôznymi subjektmi pre navrhovateľa za rôzny stavebný materiál, 2 cenové ponuky z roku 2007 a 2008 za žľaby a vpusty, 2 faktúry zo septembra a novembra 2008 za reklamné letáky vystavené pre navrhovateľa,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Zlatá Studňa s. r. o. a faktúry od tejto spoločnosti vystavené pre navrhovateľa z rokov 2007, 2008 a 2009 poplatok za doménu baushop.sk,
- 20 faktúr vystavených navrhovateľom v roku 2008 rôznym odberateľom, z toho 18 na území Slovenskej republiky,
- objednávky pre navrhovateľa na vývoz odpadu, na dovoz stavebného materiálu od odberateľov z prešovského kraja z rokov 2006 až 2009.

Podľa dôkazov predložených navrhovateľom možno konštatovať, že je majiteľom práva na doménu www.baushop.sk, i keď sprostredkované cez inú spoločnosť, pretože za doménu baushop.sk platil jej držiteľovi, spoločnosti Zlatá studňa s. r. o. a to od roku 2007. Ďalej podľa predložených faktúr, vystavených navrhovateľom možno konštatovať, že dodával rôzne stavebné materiály ďalším subjektom a to

predovšetkým v okolí jeho sídla, teda v rámci prešovského kraja (9 faktúr), ale aj na celé územie Slovenska - o čom svedčí 7 faktúr, ktoré preukazujú, že dodával tovary na širšie územie Slovenska - Bratislava, Trstená, Šaštín Stráže, Košice, Malé Dvorníky (okres Dunajská streda). Dve ďalšie faktúry boli vystavené navrhovateľom za prenájom plochy a rôznych drobných tovarov. Podľa ďalších dôkazov možno zistiť, že navrhovateľ odobral a nakupoval rôzne stavebné materiály od dodávateľov, a to od roku 2003, väčšina faktúr je z obdobia rokov 2007 až 2008, pričom z predložených dokladov možno zistiť, že navrhovateľ už v roku 2003 používal pri svojej činnosti označenie BauShop. Predložené objednávky možno pokladať len za nepriame dôkazy svedčiacie o tom, že navrhovateľ poskytoval rôznym obciam vo svojom okolí služby-dodávok stavebného materiálu.

Zhodnotením predložených dôkazov navrhovateľa bolo zistené, že používal označenie BauShop pri svojej činnosti - obchodovaní so stavebninami, a to už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom je zrejmé, že oblasť jeho podnikania bola sústredená predovšetkým na okolie jeho sídla - teda podľa predložených dôkazov vykonával svoju činnosť predovšetkým v prešovskom kraji. Predložené dôkazy preukazujú, že navrhovateľ reálne používal označenie BauShop pri svojej činnosti, podľa predložených faktúr išlo celkovo o 16 faktúr z roku 2008 vystavených pre odberateľov v Slovenskej republike za rôznych stavebných materiálov v hodnote 860 tis. Sk, z toho mimo prešovského okresu bolo 7 faktúr v hodnote 650 tis. Možno konštatovať, že podľa predložených dôkazov navrhovateľ už v roku 2003 používal pri svojej činnosti označenie BauShop, pričom je nepochybné, že jeho činnosť je obdobná ako činnosť majiteľa, oba subjekty sa rovnako venujú predaju a obchodovaniu s rôznymi stavebnými materiálmi. Aj napriek skutočnosti, na ktorú upozornil majiteľ vo svojom vyjadrení a síce faktu, že navrhovateľ si dal dodatok „BauSHOP“ k svojmu obchodnému menu dopísať až v roku 2010 a do tohto dátumu podnikal len pod svojím obchodným menom Ing. Vladimír Š., podľa predložených dôkazov je nepochybné, že označenie BauSHOP navrhovateľ používal spolu so svojím obchodným menom a skutočnosť, že navrhovateľ nemal v živnostenskom registri takýto dodatok zapísaný nevylučuje používanie toho označenia pri jeho činnosti.

S ohľadom na novo zistené skutočnosti je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, a to z dôvodu, že táto by mohla pre svoju opisnosť brániť v používaní bežných slov, resp. slovných spojení subjektom podnikajúcim na trhu so stavebninami na území Slovenskej republiky. Zápisom ochrannej známky do registra jej majiteľ získava výlučné právo označovať svoje výrobky a služby týmto označením. Pokiaľ označenie pozostáva iba zo slov popisných vo vzťahu k zapísaným tovarom, potom takéto označenie môže predstavovať neoprávnenú výhodu pre jeho majiteľa vo vzťahu k výlučnému používaniu označenia.

K zápisu napadnutej ochrannej známky došlo vďaka faktu, že jej majiteľ ju používal cca 1 rok pred podaním a z tohto dôvodu bola označenie tvoriacemu napadnutú ochrannú známku uznaná dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou na zápis do registra. V tomto konaní však bolo zistené, že slovné označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, používal v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nielen majiteľ, ale aj iný subjekt. S prihliadnutím na tieto skutočnosti je nutné konštatovať, že napadnutá ochranná známka vo vzťahu k zapísaným tovarom nemohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním jej majiteľom pred podaním prihlášky, keďže súbežne v tom istom čase toto označenie používal aj niekto iný a používal toto označenie v súvislosti s obdobnou činnosťou, pri ktorej toto označenie používal a používa aj majiteľ. Možno konštatovať, že odborná, ako i laická verejnosť bude takéto označenie vnímať iba ako názov obchodu so stavebninami poskytujúce rôzne stavebniny, nie ako ochrannú známku, ktorá prináleží jednému subjektu. Preto možno konštatovať, že v tomto prípade existencia v podstate konkurenčného subjektu, ktorý preukázateľne v tom istom období na území Slovenskej republiky, aj keď možno s menším územným dosahom používal rovnaké označenie - opisné označenie nutne vedie k záveru, že ponechaním napadnutej ochrannej známky v registri ochranných známok môže dôjsť k neprimeranému zablokovaniu ostatných subjektov na príslušnom trhu. V tomto prípade pritom nie je podstatný rozsah používania tohto označenia a skutočnosti o rozsahu podnikania tak navrhovateľa ako aj majiteľa, pretože tieto, keďže ide o používanie viacerými subjektmi nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, či už podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach alebo § 35 ods. 2 zákona alebo v prípade navrhovateľa v zmysle § 7 písm. f) citovaného zákona. Rozhodným je v tomto prípade fakt, že označenie, ktoré samo osebe nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným vo vzťahu k tovarom, a ktoré bolo zapísané do registra len vďaka preukázanému používaniu prihlasovateľom v období pred podaním prihlášky, bolo v tom istom období súbežne a v porovnateľnom rozsahu používané aj iným subjektom - navrhovateľom. Vzhľadom na uvedené preto nie je možné udeliť výlučné práva k predmetnému slovnému označeniu len jedinému subjektu - majiteľovi, lebo by sa tým neprimerane obmedzila jeho dostupnosť pre iné subjekty. V tomto prípade práve súbežné používanie tohto označenia dvoma rôznymi

subjektmi na rovnakom trhu neumožňuje vyvodit' iný záver ako ten, že takéto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ani ju nemôže nadobudnúť pre jeden subjekt a odborná, ale i laická verejnosť bude takéto označenie vnímať iba ako názov poskytujúci konkrétny tovar- stavebniny, nie ako ochrannú známku, ktorá prináleží jednému subjektu.

Záverom s prihliadnutím na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie „BAUSHOP“ nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu, ktorá je základným hmotnoprávnym predpokladom zápisu označenia ako ochrannej známky, teda napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známkov v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v podanom návrhu odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky prejavil záujem o odkúpenie domény baushop.sk, o čom predložil e-mailovú komunikáciu. Z predmetnej komunikácie podľa navrhovateľa vyplýva, že vo februári 2009, teda ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa spoločnosť majiteľa snažila získať doménu baushop.sk, ktorej registrátorom, bol p. Š. - konateľ spoločnosti Zlatá studňa s. r. o., ktorý doménu držal výhradne pre potreby podnikateľskej činnosti navrhovateľa, ktorý za jeho služby aj platil náklady. Podľa navrhovateľa podanie prihlášky pre označenie, ktoré je identické so skorším nezapísaným označením, o ktorom mal majiteľ vedomosť svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná a podľa neho je zrejmé, že majiteľ vedel o výlučných právach navrhovateľa k označeniu BAUSHOP a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky tak možno považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášok ochranných známkov pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa – úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ na preukázanie ním tvrdených skutočností predložil výpis z obchodného registra spoločnosti Zlatá Studňa s. r. o., faktúry tejto spoločnosti vystavené pre navrhovateľa z rokov 2007, 2008 a 2009 za prefakturáciu poplatku za doménu baushop.sk, ku ktorým sú pripojené aj faktúry od SK NIC pre spoločnosť Zlatá Studňa s. r. o. za poplatok za doménu. Ďalej navrhovateľ predložil komunikáciu z 05.02.2009 medzi zástupcom spoločnosti BAUSHOP s. r. o. (majiteľ napadnutej ochrannej známky) p. B. so zástupcom spoločnosti Zlatá Studňa s. r. o., v ktorom zástupca majiteľa prejavil záujem o odkúpenie domény baushop.sk z dôvodu, že pod rovnakým názvom prevádzkujú činnosť internetového obchodu v Čechách a radi by predávali aj na Slovensku.

Z predložených dokladov teda vyplýva, že držiteľom domény baushop.sk bola v období rokov 2007-2009 spoločnosť Zlatá Studňa s. r. o., ktorá túto doménu vlastnila pre navrhovateľa, ktorý za ňu hradil príslušné náklady. Taktiež z predloženej komunikácie vyplynulo, že spoločnosť BAUSHOP s. r. o., teda majiteľ napadnutej ochrannej známky vo februári 2009, teda cca 4 mesiace pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky prejavil záujem o kúpu tejto domény, z dôvodu, že by rád predával aj na území Slovenska.

Zhodnotením predložených dôkazov navrhovateľa bolo zistené, že majiteľ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o tom, že na Slovensku je registrovaná doména baushop.sk, keďže prejavil snahu o jej odkúpenie, avšak o jej odkúpení komunikoval s tretou osobou, nie s navrhovateľom. Podľa predložených dôkazov teda nie je možné konštatovať, že majiteľ v tom čase mal vedomosť aj o tom, že navrhovateľ používa toto označenie. Navrhovateľ v podanom návrhu síce vyslovil tvrdenie, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si nemohol náhodne prihlásiť zhodné označenie, ktoré on používal pri svojej činnosti, avšak v tomto prípade je evidentné, že majiteľ si prihlásil na ochranu označenie, ktoré používal pri svojej činnosti ako obchodné meno a tiež bol držiteľom domény s rovnomeným názvom s koncovkou .cz. Volil teda len označenie, ktoré už používal, pričom nebolo preukázané, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky volil toto označenie na základe skutočnosti, že ho poznal ako označenie, ktoré pri svojej činnosti používa navrhovateľ.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k tomuto uplatnenému dôvodu uviedol, že od roku 2005 prevádzkuje internetový obchod na doméne baushop.cz, pričom nepopieral, že sa snažil získať doménu aj na Slovensku avšak od vlastníka - Zlatá Studňa s. r. o. Majiteľ ďalej predložil aj korešpondenciu p. B. týkajúcu sa odkúpenia tejto domény, z ktorej vyplynulo, že doména baushop.sk bola na predaj. Majiteľ teda konštatoval, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky určite nejednal v zlej viere ale snažil sa len zabezpečiť svoje práva. Podľa predloženej kópie zo stránky internetového obchodu baushop.cz je na spodnej strane stránky uvedené pri informáciách © 2005-2014, teda informáciu o prevádzkovaní jeho internetového obchodu možno akceptovať. Taktiež podľa predloženej komunikácie p. B. so zástupcom spoločnosti Zlatá Studňa p. H. vyplýva, že tieto dve strany skutočne komunikovali o predaji domény - od 06.02.2009, avšak nedohodli sa na jej cene.

V súvislosti s doloženými dôkazmi navrhovateľa aj majiteľa je potrebné uviesť, že relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky. Na konštatovanie podania prihlášky v zlej viere musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel prihlasovateľa, pričom osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Podanie prihlášky ochrannej známky možno považovať za prirodzenú snahu spoločnosti chrániť svoje investície a práva duševného vlastníctva a nebolo preukázané, že v tomto duchu nekonala aj spoločnosť majiteľa- BAUSHOP, s. r. o. Nie je totiž možné opomenúť skutočnosť, že označenie „BAUSHOP“ v slovnej podobe tvorilo aj obchodné meno spoločnosti majiteľa, táto spoločnosť vlastnila doménu baushop.cz, ale aj národnú českú ochrannú známku „Baushop“ s právom prednosti od 02.03.2009. Návrh navrhovateľa na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky iba na základe predložených dokladov je potrebné považovať za nedostatočný, pretože na základe týchto dokladov nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Možno teda konštatovať, 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, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

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

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

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie ďalšej podmienky na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by aj tak nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

Ing. Vladimír Š. – BauSHOP
Široké

Bc. Peter Kubínyi
Slovakiapatent, patentová a známková kancelária
Piaristická 9
911 01 Trenčín