



Banská Bystrica 10. 8. 2015
POZ 2293-2013/Z-308-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2293-2013 s názvom VODOSHOP.SK zo 6.12.2013 prihlasovateľa Jozef Mráz, Suchoňova 3469/5, 058 01 Poprad, SK, ktorého v konaní zastupuje DEDÁK & Partners, s. r. o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 9.1.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Listom doručeným Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) dňa 2.7.2014 boli podané spoločnosťou VODOSHOP, s. r. o., Teplická 34, 058 01 Poprad, zastúpenou v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok“), pripomienky k prihláške ochrannej známky č. POZ 2293-2013 v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Podávateľ pripomienok uviedol nasledovné:

Pán Jozef Mráz, Suchoňova 3469/5, 58 01 Poprad (ďalej „prihlasovateľ“) bol ešte týždeň pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2293-2013 spoločníkom podávateľa pripomienok a predmetnú prihlášku si podal bez vedomia podávateľa pripomienok vo svojom mene, pričom mu bolo zrejmé, že používateľom prihlasovaného označenia je podávateľ pripomienok, u ktorého bol spoločníkom viac ako 4 roky. Prihlasovateľ rovnako postupoval aj pri podaní predchádzajúcej prihlášky ochrannej známky POZ 683-2013, registrovanej pod č. 235742 pre zhodné označenie. V tomto prípade bol ešte spoločníkom podávateľa pripomienok, aj túto prihlášku si podal vo svojom mene, ale poplatok za podanie prihlášky v sume 166 eur dal uhradiť z účtu spoločnosti, rovnako tak faktúru za právne služby s tým spojené. Podávateľ pripomienok konštatoval, že ho prihlasovateľ neinformoval o tom, že prihlášku ochrannej známky POZ 683-2013 si podal na svoje meno, o čom svedčí aj jeho e-mail z 15.04.2003, ktorým preposlal oznámenie od právničky o potrebe uhradiť správny poplatok za podanie prihlášky pracovníčke podávateľa pripomienok. Táto vo viere, že ide o prihlášku ochrannej známky podávateľa pripomienok poplatok uhradila z účtu podávateľa

pripomienok. Podávateľ pripomienok sa o tom, že ochranná známka VODOSHOP.SK je registrovaná na prihlasovateľa dozvedel až po jej zápise do registra, keď ho prihlasovateľ začal na jej základe vydierať. Podľa podávateľa pripomienok prihlasovateľ konal vedome, keď si firemné označenie používané podávateľom pripomienok viac rokov prihlásil na svoje meno, ale náklady na právne zastúpenie a poplatok za podanie prihlášky dal uhradiť z účtu podávateľa pripomienok.

Na základe uvedených skutočností je podľa podávateľa pripomienok jednoznačne preukázané, že prihláška ochrannej známky POZ 2293-2013 nebola podaná v dobrej viere.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach bola listom úradu zo 24.7.2014 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu vo svojom liste doručenom úradu 30.9.2014. Prihlasovateľ vo svojom liste uviedol, že pripomienky sú neopodstatnené a to z nasledujúcich dôvodov:

Prihlasované označenie bolo vytvorené spoločnosťou Komplot Advertising s.r.o. v roku 2006 (vtedy KOMPLOT, spol. s r.o.) ešte pred vznikom spoločnosti podávateľa pripomienok, na základe objednávky spoločnosti ui 42 spol. s r.o., ktorej spoločníkom a konateľom je brat prihlasovateľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť ui 42 spol. s r.o. si dňa 30.8.2006 zaregistrovala podľa pokynov prihlasovateľa doménu www.vodoshop.sk. Spoločnosť ui 42 spol. s r.o. ako subjekt, ktorý by si potenciálne mohol uplatňovať práva k prihlasovanému označeniu, s jeho registráciou prihlasovateľom súhlasí.


Prihlasovateľ pokračuje tým, že keď v roku 2009 spolu s pánmi Marcelom Gajanom, a pánom Júliusom Kováčom zakladal subjekt podávateľa pripomienok, vzhľadom na vzájomnú dôveru nepovažoval za potrebné svoje právo k označeniu, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, osobitne formalizovať. Prihlasovateľ dodáva, že podpísaním spoločenskej zmluvy podávateľa pripomienok nepriamo vyjadril súhlas (aj) s tým, aby podávateľ pripomienok používal obchodné meno, ktorého kmeň „VODOSHOP“ je tvorený označením vytvoreným pre prihlasovateľa. Nad rámec uvedeného však podávateľ pripomienok nemá podľa prihlasovateľa k označeniu „VODOSHOP“ žiadne iné práva. O tom, že podávateľ pripomienok nie je nositeľom práv k označeniu tvoriacim identitu internetového obchodu s vodotechnikou svedčí aj ustanovenie bodu 1 „Dohody o spolupráci pri prevádzkovaní eshopu“, uzatvorenej medzi spoločnosťou ui 42 spol. s r.o. a podávateľom pripomienok.

Po ukončení prihlasovateľovej účasti v subjekte podávateľa pripomienok, ku ktorému došlo na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 19.11.2013, neexistoval zo strany prihlasovateľa dôvod, pre ktorý by označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, nemal registrovať vo vlastnom mene a ďalej využívať pri vlastnom podnikaní.

Uvedené skutočnosti je potrebné hodnotiť podľa prihlasovateľa aj v kontexte toho, že v súčasnosti na základe prihlášky podávateľa pripomienok prebieha na úrade konanie o prihláške ochrannej známky č. POZ 5297-2014, ktorej predmetom je označenie „VODOMAT.sk“ vyobrazené modrým písmom na bielom podklade, ktoré žiada podávateľ pripomienok zaregistrovať pre takmer zhodné služby. Na základe tohto faktu prihlasovateľ usudzuje, že podávateľ pripomienok si je vedomý nedostatku oprávnenia k označeniu, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, a preto si registruje podobné označenie. Na doplnenie prihlasovateľ dodáva, že internetové obchodné služby s vodotechnikou, obsiahnuté v prihlasovanom zozname tovarov a služieb prevádzkuje na doméne www.vodoshop.sk, s použitím označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, spoločnosť vodoshop.sk s.r.o., so sídlom Teplická 34, 058 01 Poprad -odberné miesto, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je prihlasovateľ.

Prihlasovateľ záverom uvádza, že pri podaní prihlášky ochrannej známky na základe uvedených skutočností bol oprávnené presvedčený o tom, že mu právo k označeniu, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky náleží, a že nejestvuje žiadny dôvod, pre ktorý by si ho nemohol registrovať. Dôkazné bremeno ohľadne údajnej zlej viery podávateľ pripomienok podľa prihlasovateľa neuniesol a prihlasovateľ má za to, že dôvod odmietnutia prihlasovaného označenia podľa ustanovenia §5 ods. 1 písm. 1) zákona o ochranných známkach v posudzovanom prípade naplnený nebol.

Úrad vznesené pripomienky preskúmal v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ochranných známkach ako i všeobecne záväznými právnymi predpismi a prihlasovateľovi v predmetnom liste z 9.1.2015 oznámil, že zistil nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannnej známky POZ 2293-2013 je kombinované označenie  prihlásené 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 „hostovanie na počítačových (webových) stránkach“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 6.12.2013.

Úrad ďalej uviedol, že v zmysle podaných pripomienok z dôvodu, že prihláška nebola podaná v dobrej viere je potrebné pripomenúť, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá v práve nie je definovaná ani vymedzená. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol preukázaný úmysel podvodu, alebo snaha o jednostrannú výhodu, resp. snaha blokovat' iného súťažiteľa. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných) akoby táto osoba o tom nevedela.

Úrad poukázal na to že existencie zlej viery môže byť aj preukázanie, že osoby boli, resp. sú v nejakom právnom vzťahu (záväzkovom príp. obchodnom), používali spolu určité označenie a následne jedna z uvedených osôb bez súhlasu druhej zúčastnenej osoby podala prihlášku ochrannnej známky.

Úrad konštatoval, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle tohto ustanovenia treba zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannnej známky, a to najmä skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, existuje zrejmy úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie. Tieto faktory sú iba ukázkami z celého komplexu skutočností, ktoré možno zohľadniť v súvislosti s vyhlásením neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannnej známky.

Úrad tiež uviedol, že v rámci globálneho posúdenia neexistencie dobrej viery možno tiež prihliadnuť na obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky na zápis označenia ako ochrannnej známky, ako aj na chronológiu udalostí, ktoré charakterizovali uvedené podanie.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo podľa úradu zistené, že spoločnosť podávateľa pripomienok vznikla 17.9.2009 a jej spoločníkmi s rovnakým podielom majetku boli p. Gajan, p. Kováč ako aj prihlasovateľ. Úrad ďalej uviedol, že z uvedenej skutočnosti ako aj z dokladov predložených podávateľom pripomienok, pozostávajúcich z výtlačkov web stránok www.vodoshop.sk z internetového archívu a kópií faktúr z rokov 2010 až 2013, nemožno vážne spochybniť, že prihlasovateľ nemohol nevedieť o existencii, teda vedel, že podávateľ pripomienok už dlhodobo pred podaním prihlášky ochrannnej známky používal kombinované označenie „VODOSHOP.SK“, zhodné s prihlasovaným označením, v oblasti čerpadiel a ich komponentov. Prihlasovateľ bol teda do 27.11.2013 jedným z troch spoločníkov subjektu, ktorým je podávateľ pripomienok a následne si sám dňa 6.12.2013 podal prihlášku ochrannnej známky pre zhodné kombinované označenie, čo si zaslúži osobitnú pozornosť pri posúdení existencie eventuálnej zlej viery prihlasovateľa. Podanie predmetnej prihlášky ochrannnej známky podľa úradu môže potvrdiť úmysel prihlasovateľa privlastniť si práva podávateľa pripomienok, ktorý v čase podania prihlášky bol jediným užívateľom nezapísaného označenia zhodným s prihlasovaným označením.

Čo sa týka vyhlásenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie bolo vytvorené spoločnosťou KOMPLOT, spol. s r.o., na základe objednávky spoločnosti ui 42 spol. s r.o. už v roku 2006 úrad uviedol, že nie je vo vzťahu k prihláške ochrannnej známky podanej až v roku 2013 relevantná. Súhlas subjektu, ktorý by si potenciálne mohol uplatňovať práva k prihlasovanému označeniu nedáva podľa úradu prihlasovateľovi právo

obmedziť konanie podávateľa pripomienok, ktorý takéto označenie legitímne a dlhodobo na trhu používa, aj na základe Dohody so spoločnosťou ui 42 spol. s r.o. a teda s jej súhlasom. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ vedel o týchto skutočnostiach možno jeho konanie oprávnené považovať za špekulatívne, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že spoločnosť vodoshop.sk s.r.o., so sídlom Teplická 34, 058 01 Poprad, ktorej ako sám uvádza je jediným spoločníkom, pričom prevádzkuje internetové obchodné služby s vodotechnikou na doméne www.vodoshop.sk úrad uviedol, že ide o spoločnosť založenú 7.6.2014, teda po podaní prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu nemožno tento fakt akceptovať ako relevantný dôkaz na preukázanie skutočností týkajúcich sa neexistencie dobrej viery.

V tejto súvislosti úrad pripomenul, že podľa § 8 ods. 1 zákona o ochranných známkach majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami pre ktoré je zapísaná, ktoré ho oprávňuje zabrániť všetkým tretím stranám používať akékoľvek označenie, kde, vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s uvedenou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené touto ochrannou známkou a dotknutým označením, existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti.

Úrad záverom konštatoval, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky mal vedomosť o tom, že kombinované označenie „VODOSHOP.SK“ používa iný subjekt, v ktorom bol dokonca v minulosti spoločníkom a napriek tomu si predmetné označenie prihlásil na zápis do registra. Registrovaním uvedeného označenia, by teda jeho majiteľ získal výlučné právo používať predmetné označenie v spojení s prihlasovanými službami, čím by mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu podávateľa pripomienok, resp. zistené skutočnosti podľa úradu nasvedčujú tomu, že prihláška ochrannej známky POZ 2293-2013 nebola podaná v dobrej viere, ale v úmysle neoprávnené ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti označenia podávateľa pripomienok.

Na základe uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že prihláška ochrannej známky nespĺňala podmienky na zápis do registra, keďže napĺňa podmienky zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ zaslal listom doručeným úradu dňa 23.3.2015 k výsledku prieskumu prihlášky ochrannej známky nasledovné vyjadrenie:

Úrad vo svojom vyjadrení analyzuje výhradne okolnosti týkajúce sa možného naplnenia ustanovenia § 5 písm. l) zákona o ochranných známkach, pričom naplnenie ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vôbec nekomentuje. Úrad sa podľa prihlasovateľa nijako nevysporiadal s genézou vzniku prihlasovaného označenia, ani k právam prihlasovateľa a iných osôb k tomuto označeniu. Podľa prihlasovateľa, pri posudzovaní existencie dobrej viery je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory existujúce ku dňu podania prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ poukazuje na to, že dobrá viera je subjektívna kategória, kde ide o vnútorný psychický stav prihlasovateľa, ktorý objektívne nie je možné zistiť. Záver o tom, či prihlasovateľ konal v dobrej viere je potrebné uskutočniť na základe objektívne existujúcich okolností podania prihlášky, ktoré boli prihlasovateľovi známe. Ak z takýchto okolností vyplýva, že prihlasovateľ mal dôvod byť presvedčený o svojom práve prihlasovanému označeniu, potom konal v dobrej viere.

Prihlasovateľ poukazuje na to, že on bol pôvodcom myšlienky prevádzkovať internetový obchod s vodotechnikou, ktorú v spolupráci so svojím bratom, spoločníkom a konateľom spoločnosti ui 42 spol. s r.o. začal implementovať už v roku 2006. Ďalej dodáva, že v uvedenom roku vzniklo „na pokyn prihlasovateľa“ aj prihlasované označenie, pričom prihlasovateľ disponuje právom užívať prihlasovanie označenie, okrem faktického podielu na jeho vytvorení aj explicitným súhlasom spoločnosti ui 42 spol. s r.o. Ďalej uvádza, že prihlasovateľ ako aj spoločnosť ui 42 spol. s r.o., umožnili od roku 2009 užívať prihlasované označenie aj namietateľovi a to podľa názoru prihlasovateľa s konkludentným súhlasom samotného prihlasovateľa, ako aj so súhlasom spoločnosti ui 42 spol. s r.o., vyplývajúcim z dohody o spolupráci pri prevádzkovaní e-shopu z 20.9.2009 (ďalej „Dohoda“). Namietateľ nemal podľa prihlasovateľa k prihlasovanému označeniu nikdy žiadne práva, okrem tých ktoré vyplývali z Dohody a z konkludentného súhlasu prihlasovateľa „s užívaním označenia“. Prihlasovateľ poukazuje na to, že podľa výslovnej úpravy obsiahnutej v Dohode so spoločnosťou ui 42 spol. s r.o., práva k „menu, logu, vizuálnej identite a grafickému dizajnu webu e-shopu“ neprináležia namietateľovi, ale spoločnosti ui 42 spol. s r.o.

(Dohoda, bod 1. časti „Zodpovednosti Web špecialistu“ v spojitosti s bodom 3 časti „Ďalšie podmienky spolupráce“).

Prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky vychádzal predovšetkým zo skutočnosti, že (i) sa podieľal na vytvorení prihlasovaného označenia, (ii) disponuje súhlasom spoločnosti ui 42 spol. s r.o., ktorá sa na vytvorení prihlasovaného označenia spolupodieľala, (iii) namietateľ žiadne práva k prihlasovanému označeniu v zmysle výslovného dohody dotknutých strán obsiahnutej v Dohode so spoločnosťou ui 42 spol. s r.o. nemá. Na základe uvedeného komplexu skutočností mal prihlasovateľ odôvodnene za to, že mu právo súvisiace s prihlasovaným označením patrí.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že úrad nezistil také okolnosti, ktoré by vzhľadom na ním uvedené skutočnosti preukazovali, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere. Preto trvá na tom, že vyluka zápisnej spôsobilosti podľa § 5 písm. l) zákona o ochranných známkach v posudzovanom prípade nie je daná.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad trvá na svojom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pretože prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Predovšetkým možno súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že záver o tom, či prihlasovateľ konal v dobrej viere je potrebné uskutočniť na základe objektívne existujúcich okolností podania prihlášky, ktoré boli prihlasovateľovi známe. Ako vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora, nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej, a to predovšetkým:

- skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktorú možno zameniť s prihlasovaným označením,
- úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia,
- stupeň ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.

V súvislosti s uvedeným, ako aj s poukazovaní prihlasovateľa na to, že dobrá viera je subjektívna kategória, kde ide o vnútorný psychický stav prihlasovateľa, ktorý objektívne nie je možné zistiť úrad uvádza, že okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa takéto označenie sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel uvedeného prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávané veci.

Ako už úrad vo svojom liste z 9.1.2015 uviedol, prihlasovateľ bol v období od vzniku spoločnosti podávateľa pripomienok do 27.11.2013 jedným z troch jej spoločníkov, pričom táto spoločnosť používala prihlasované označenie. Následne si prihlasovateľ ako fyzická osoba sám dňa 6.12.2013 podal prihlášku ochrannej známky pre zhodné kombinované označenie aké používal podávateľ pripomienok, čo si zaslúži osobitnú pozornosť pri posúdení existencie eventuálnej zlej viery prihlasovateľa. Podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky podľa úradu môže potvrdiť úmysel prihlasovateľa privlastniť si práva podávateľa pripomienok, ktorý v čase podania prihlášky bol jediným užívateľom nezapísaného označenia zhodným s prihlasovaným označením.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že úrad sa nijako nevysporiadal s genézou vzniku prihlasovaného označenia, ani k právam prihlasovateľa a iných osôb k tomuto označeniu s poukazovaním na to, že prihlasovateľ bol pôvodcom myšlienky prevádzkovať internetový obchod s vodotechnikou a že už v roku 2006 vzniklo „na pokyn prihlasovateľa“ aj prihlasované označenie, pričom len prihlasovateľ disponuje právom užívať prihlasovanie označenie, úrad uvádza nasledovné:

Skutočnosť o tom, kto prihlasované označenie vytvoril a kto je jeho autorom nebola prihlasovateľom preukázaná aj keď nepriame dôkazy poukazujú na to, že za vznikom prihlasovaného označenia stojí spoločnosť ui 42 spol. s r.o. Ako už úrad vo svojom liste z 9.1.2015 taktiež uviedol, súhlas subjektu, ktorý by si potenciálne mohol uplatňovať práva k prihlasovanému označeniu nedáva podľa úradu prihlasovateľovi

právo obmedziť konanie podávateľa pripomienok, ktorý takéto označenie legitímne a dlhodobo na trhu používa v rámci svojich aktivít, a ktorý navyše svoju činnosť vykonávala aj na základe Dohody so spoločnosťou ui 42 spol. s r.o. Možno konštatovať, že prihlasovateľ konal vedome, pretože viac ako štyri roky bol jedným z troch spoločníkov spoločnosti podávateľa pripomienok, bol si vedomý, že prihlasované označenie podávateľ pripomienok legitímne používa na trhu, kde získal aj vďaka jeho používaniu určité postavenie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ mal vedomosť o uvedených skutočnostiach, jeho konanie možno oprávnené považovať za špekulatívne, keďže podaním prihlášky ochrannej známky kombinovaného prihlasovaného označenia možno vyvodiť úmysel prihlasovateľa zabrániť podávateľovi pripomienok pokračovať v používaní označenia, ktoré dlhodobo používa, čo môže zhoršiť situáciu podávateľa pripomienok na trhu a spôsobiť mu ujmu.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že úrad vo svojom vyjadrení analyzuje výhradne okolnosti týkajúce sa možného naplnenia ustanovenia § 5 písm. l) zákona o ochranných známkach, pričom ustanovenie § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach vôbec nekomentuje úrad uvádza, že § 7 zákona o ochranných známkach obsahuje relatívne dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra, ktoré úrad preskúmava v samostatnom konaní o námietkach.

Záverom možno uviesť, že dôvody ktoré vedú úrad k záveru, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ nevyvrátil, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené.

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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

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