



Banská Bystrica 7. marca 2016
POZ 321-2013/OZ 235605 II/19-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. marca 2015 majiteľom JASONA, s. r. o., Rokošská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 321-2013/OZ 235605/I-5-2015 z 18. februára 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235605 „SUPERMOST“ za neplatnú, podaného navrhovateľom Icopal, a. s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), 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 § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 321-2013/OZ 235605/I-5-2015 z 18. februára 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 321-2013/OZ 235605/I-5-2015 z 18. februára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) na základe návrhu slovná ochranná známka č. 235605 „SUPERMOST“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú.

Navrhovateľ si uplatnil návrh v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b), c), l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach navrhovateľ odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka „SUPERMOST“ predstavuje vo vzťahu k zapísaným tovarom opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto mu nemala byť priznaná známkovo-právna ochrana. Uvedené je zrejme s ohľadom na to, že slovný prvok „SUPER“ je pochvalným prvkom, a teda nedištinkívnym prvkom a slovný prvok „MOST“ vo význame „stavba spájajúca brehy riek, údolí“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom prvkom opisným. 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, navrhovateľ argumentoval tým, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ vedel o výlučných právach navrhovateľa k označeniu „SUPERMOST“ a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa snažil získať určitú výhodu pre seba. Navrhovateľ si uplatnil svoje práva aj podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach z dôvodu, že je užívateľom nezapísaného označenia „SUPERMOST“ a zároveň v obchodnom styku používa označenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplývalo z toho,

že napadnutá ochranná známka pozostáva zo slovného spojenia „SUPERMOST“ zloženého zo slova „SUPER“, ktoré vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom má laudatórny, teda pochvalný charakter, pretože poukazuje na výnimočnosť, či lepšiu kvalitu tovarov, a slova „MOST“, ktoré má jasný význam ako konkrétny druh stavby, a teda vo vzťahu k zapísaným tovarom môže poukazovať na účel ich použitia. Prvostupňový orgán konštatoval, že s prihliadnutím na skutočnosť, že tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, sa môžu a aj sa používajú pri výstavbe mostov a vozoviek na moste, je potrebné uviesť, že takéto označenie bez použitia ďalších prvkov či neobvyklých obmien, napr. syntaktických alebo významových, vo vzťahu k zapísaným tovarom nemôže byť vnímané inak, ako označenie, v spojení s ktorým si spotrebiteľ vytvorí konkrétnu predstavu o spôsobe použitia tovarov, teda že ide o výrobky, ktoré budú používané pri výstavbe mostov. Zároveň prvostupňový orgán poukázal na to, že majiteľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prvostupňový orgán zastával názor, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známk aj v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, pretože bolo preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Vo vzťahu k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnenému podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že v relevantnom období bolo označenie „SUPERMOST“ na Slovensku používané do takej miery, aby nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Navrhovateľ tým podľa prvostupňového orgánu nespĺnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok potrebnú na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a preto nebolo potrebné skúmať splnenie ďalších podmienok predmetného ustanovenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s napadnutým rozhodnutím a považuje ho za vecne nesprávne, a to v rozsahu posúdenia uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach. Čo sa týka posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňovým orgánom, uvedené majiteľ v podanom rozklade nespochybnil.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach majiteľ najprv stručne zrekapituloval dôvody, ktorými prvostupňový orgán odôvodnil svoj záver, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Ku konštatovaniu prvostupňového orgánu, že p. Jaroslav Ď. v pozícii bývalého zamestnanca navrhovateľa bezpochyby vedel o tom, že výrobok s obchodným názvom „SUPERMOST“ je vyrábaný už dlhšie v Poľsku a že sa bude certifikovať na Slovensku, majiteľ uviedol, že hoci nespochybnuje zamestnanecký pomer p. Ď. u navrhovateľa v období do 31. decembra 2011, tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že p. Ď. vedel o pripravovanej certifikácii poľského výrobku na Slovensku, je len nepreukázanou domnienkou, ktorú si prvostupňový orgán nedôvodne osvojil. Na doplnenie poznamenal, že snaha p. Jaroslava Ď. o certifikáciu na Slovensku stroskotala na nezáujme navrhovateľa, ktorý pri distribúcii na Slovensku dlhodobo presadzoval predávaný asfaltový pás Parafor Ponts, vyrábaný v rámci skupiny ICOPAL francúzskou sesterskou spoločnosťou. Nezáujem zo strany navrhovateľa podľa názoru majiteľa preukazuje aj ukončenie e-mailovej komunikácie po poslednom e-maili z 24. februára 2011, čo vyplynulo z dôkazov predložených navrhovateľom. Majiteľ ďalej konštatoval, že p. Ď. nemohol vedieť, že poľský výrobca pol roka po jeho odchode z firmy navrhovateľa poverí práve navrhovateľa zabezpečením certifikácie a tento začne certifikačný proces uzatvorením zmluvy s certifikačnou autoritou.

O zlej viere pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa majiteľa nesvedčí ani tvrdenie prvostupňového orgánu, že majiteľ spolu s prihláškou napadnutej ochrannej známky podal aj prihlášky ochranných známk „SIPLAST PRIMER“ a „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“, ktoré predstavovali obchodné názvy výrobkov navrhovateľa. Uvedené podľa jeho názoru svedčí skôr o tom, že majiteľ s p. Jaroslavom Ď. nekonzultoval prípravu obchodovania so stavebnými látkami, ako ani podanie prihlášok ochranných známk, pretože p. Ď. ako skúsený obchodník a odborník v danej oblasti by majiteľa

nepochybne upozornil, že navrhovateľ dlhodobo distribuuje výrobky pod označením „SIPLAST“. Takýto postup majiteľa možno skôr charakterizovať ako naivné konanie málo informovaného subjektu, ktorý bol podporený aj ubezpečením právnik, že ak označenie nie je zapísané v registri, môže si ho ktokoľvek dať zapísať a používať ho. Uvedené konanie však rozhodne nemožno zamieňať s konaním so zlým úmyslom.

Konštatovanie prvostupňového orgánu, že majiteľ vedel o legitímnom staršom práve tretej osoby na zhodné označenie, majiteľ považoval za nedôvodné a nemajúce oporu vo vykonanom dokazovaní, pretože v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky takéto právo neexistovalo. Na doplnenie poznamenal, že existenciu práva na nezapísané označenie „SUPERMOST“ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktoré by prináležalo navrhovateľovi, vylúčil aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí v rámci posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Majiteľ ďalej pripomenul, že neverejný certifikačný proces nie je možné vnímať ako používanie označenia v obchodnom styku, ktoré by mohlo viesť k vzniku prirodzeného práva k tomuto označeniu.

Majiteľ zastával názor, že prvostupňový orgán v rozpore so zisteným skutkovým stavom konštatoval, že výrobok označovaný ako „SUPERMOST“ vyrábaný sesterskou spoločnosťou v Poľsku navrhovateľ používal a ponúkal v rámci svojej obchodnej činnosti, o čom majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel. V tejto súvislosti majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ nepredložil žiadny dôkaz o prvých ani následných dovozoch a predajoch tohto výrobku, uviedol len propagačné články a inzerciu od apríla do novembra 2013. Na základe predložených dôkazových materiálov je preto zrejmé, že k prvej preukázanej a verejne dostupnej ponuke výrobku „SUPERMOST“ na Slovensku došlo až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to v odbornom časopise Inžinierske stavby č. 4/2013.

V nadväznosti na uvedené majiteľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, podľa ktorého „na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa v zmysle článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, a to najmä: 1. skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihláseným označením, 2. úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj 3. stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlásené označenie.“

S ohľadom na kritériá hodnotenia neexistencie dobrej viery vyplývajúce z predmetného rozsudku majiteľ konštatoval, že v posudzovanom prípade nebolo preukázané používanie označenia „SUPERMOST“ na území Slovenskej republiky treťou osobou v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Rovnako nebola preukázaná ani vedomosť majiteľa o takomto používaní a v neposlednom rade ani jeho zlý úmysel existujúci v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti majiteľ doplnil, že zaslanie výziev na upustenie od porušovania práv z ochrannej známky „SUPERMOST“ z apríla 2014, teda viac ako rok po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemožno považovať za relevantné s ohľadom na to, že výzvy sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zároveň pripomenul, že v posudzovanom prípade nebolo preukázané ani to, že by označenie „SUPERMOST“ požívalo na území Slovenskej republiky vo vzťahu k navrhovateľovi právnu ochranu. K uvedenému majiteľ doplnil, že spoločnosť ICOPAL S. A., Ul. Laska 169/197, 98-220 Zduňska Wola, Poľsko je majiteľom ochrannej známky „SUPERMOST“ platnej na území Poľskej republiky, zapísanej pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ považoval za potrebné zdôrazniť, že výrobky poľského výrobcu označované „SUPERMOST“ sa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a ani predtým na území Slovenskej republiky nepredávali.

Pokiaľ ide o posúdenie relevantnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vykonané prvostupňovým orgánom, majiteľ nesúhlasil s konštatovaním, že napadnutá ochranná známka je vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, označením opisným, pretože poskytuje spotrebiteľovi jasnú informáciu o zameraní a použití poskytovaných tovarov. Uvedené nepovažoval za primerané odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, ale skôr za strohé konštatovanie, ktoré nemá logický základ a nie je preskúmateľné, pretože mu chýba bližšie odôvodnenie, ktoré by umožnilo pochopiť myšlienkový postup prvostupňového orgánu. Majiteľ zastával názor, že napadnutá ochranná známka je vo vzťahu k zapísaným tovarom označením

fantazijným, pretože na tieto tovary nemá po sémantickej stránke žiadnu väzbu, na základe čoho je zrejmé, že vznik konkrétnej predstavy o vlastnostiach zapísaných tovarov alebo o ich určení, funkcii či spôsobe použitia je možné vylúčiť. S ohľadom na uvedené majiteľ zastával názor, že napadnutá ochranná známka je schopná plniť úlohu ochrannej známky, resp. má schopnosť individualizovať tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach zamietne ako nedôvodný.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 5. augusta 2015 vyjadril súhlas s napadnutým rozhodnutím, ako aj s jeho odôvodnením.

Čo sa týka posúdenia existencie nie dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že „možno vylúčiť, že majiteľ nevedel o práve inej osoby na zhodné označenie“. V tejto súvislosti uviedol, že aj napriek tomu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná priamo p. Jaroslavom Ď., ktorý počas svojho zamestnaneckého pomeru u navrhovateľa ponúkal odberateľom výrobok s označením „SUPERMOST“, vzhľadom na to, že konateľkou a spoločníčkou majiteľa je manželka a dve dcéry p. Ď., nie je dôvodné tvrdiť, že majiteľ nevedel o staršom práve inej osoby na zhodné označenie.

Navrhovateľ zastával názor, že prvostupňový orgán pri posúdení existencie zlej viery správne zohľadnil aj skutočnosť, že v rovnaký deň, ako bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, majiteľ podal aj prihlášky ochranných známk „SIPLAST PRIMER“ a „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“. V tejto súvislosti opätovne uviedol, že išlo o označenia, ktoré boli roky používané navrhovateľom, resp. celou skupinou ICOPAL, a tiež o označenia, s ktorými p. Ď. počas trvania zamestnaneckého pomeru u navrhovateľa obchodoval.

V prílohe vyjadrenia o rozklade navrhovateľ predložil vyjadrenie spoločnosti JASONA, s. r. o. (v preskúmanom prípade majiteľa) adresované Okresnému súdu Banská Bystrica o žalobe o ochranu pred nekalou súťažou v konaní vedenom pod sp. zn. 10CbPv/8/2014, v ktorom sa na str. 8 uvádza, že „staršia dcéra poznala označenie SUPERMOST, aj keď už nevedela odkiaľ. Po overení na internete, že takéto označenie sa na Slovensku nepoužíva a nie je ani zapísané, pýtala sa otca, či sa toto používa na Slovensku. On jej povedal, že pokiaľ vie, o označenie u nás nebol a nie je žiadny záujem. Následne pri príprave prihlášky ochrannej známky SUPERMOST zistila na internete, že s označením SUPERMOST sa spája označenie SIPLAST PRIMER. Urobila rešerš v registri ÚPV SR a zistila, že ani toto označenie nie je zapísané. Tak podala prihlášky i na tieto označenia“. S ohľadom na skutočnosť, že účastníci civilného sporu sú povinní podľa ustanovenia § 101 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov pravdivo a úplne opísať všetky potrebné skutočnosti, navrhovateľ zastával názor, že práve vyššie uvedené opísanie okolností, ktoré predchádzali podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj prihlášok „SIPLAST PRIMER“ a „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“, preukazuje, že majiteľ mal vedomosť o tom, že všetky označenia sú používané treťou osobou, na základe čoho je zrejmé, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

Navrhovateľ tiež zastával názor, že majiteľ musel mať vedomosť o snahe navrhovateľa začať certifikačný proces pre výrobok s označením „SUPERMOST“ na území Slovenskej republiky, nakoľko s týmito úvahami sa začalo ešte v čase pôsobenia p. Jaroslava Ď. v spoločnosti navrhovateľa. Aj keď sa majiteľ v podanom rozklade snažil spochybníť certifikačný proces, tento podľa navrhovateľa nie je predmetom konania v posudzovanom prípade, a preto nie je potrebné sa uvedeným bližšie zaoberať. Navrhovateľ pripomenul, že predmetná vec patrí do miestnej a vecnej príslušnosti súdov, a teda je na majiteľovi napadnutej ochrannej známky, aby podnikol právne kroky v prípade, ak sa domnieva, že certifikácia neprebehla v súlade s právnymi predpismi.

Navrhovateľ sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že pre posúdenie existencie alebo neexistencie zlej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je podstatné, že práva k označeniu „SUPERMOST“ nepatrili majiteľovi, ale inej osobe. Tiež súhlasil s jeho konštatovaním, že právo tretej osoby sa nemusí vzťahovať výslovne k územiu Slovenskej republiky, nakoľko nejde o posúdenie kolízie z dôvodu staršej ochrannej známky alebo staršieho nezapísaného označenia. Podľa navrhovateľa ide

o vedomý úmysel, keď osoba pri podaní prihlášky ochrannej známky vie, že niekto toto označenie používa a keďže na Slovensku nie je registrované ako ochranná známka, požiadala o zápis ochrannej známky a následne sa snaží zakázať používanie predmetného označenia subjektu, ktorý ho používal.

Navrhovateľ konštatoval, že v posudzovanom prípade možno zlý úmysel majiteľa vidieť v jeho blokačnom správaní, keď vyzýval navrhovateľa a jeho najväčšieho odberateľa, aby upustili od používania označenia „SUPERMOST“ a zaplatili primerané zadost'učinenie, inak podá žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej „zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi“).

Napadnuté rozhodnutie navrhovateľ považoval za správne aj s ohľadom na doterajšiu prax úradu v obdobných veciach, napr. rozhodnutie úradu zn. POZ 192-2008/OZ 222519-I/106-2013 z 19. septembra 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 222519 „Dr. Gerard“ za neplatnú.

Navrhovateľ spochybnil aj tvrdenie majiteľa, že napadnutá ochranná známka predstavuje vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijné označenie a disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti uviedol, že sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutá ochranná známka pozostáva z označenia „SUPERMOST“, na základe ktorého si spotrebiteľ vytvorí konkrétnu predstavu o spôsobe použitia zapísaných tovarov, t. j. že ide o výrobky, ktoré budú používané pri výstavbe mostov. Navrhovateľ zastával názor, že konštatovanie prvostupňového orgánu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky je v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou úradu v podobných prípadoch, keď úrad zamietol prihlášky ochranných známok pozostávajúcich z opisných označení, napr. prihlášku ochrannej známky „SUPER FASÁDA“, č. spisu POZ 6167-2007, prihlášku ochrannej známky „SUPER AKRYL“, č. spisu POZ 6168-2007, prihlášku ochrannej známky „PROFI-BETÓN“, č. spisu POZ 628-20010 atď.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

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 podaného rozkladu, 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 § 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.

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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 235605 „SUPERMOST“ majiteľa JASONA, s. r. o., Rokošská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, s právom prednosti od 4. marca 2013, bola 10. septembra 2013 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*asfalt, asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, jeho posúdenie prvostupňovým orgánom, záverom ktorého bolo zamietnutie predmetného návrhu, majiteľ v podanom rozklade nespochybnil, a teda orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie len v rozsahu podaného rozkladu.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 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, a preto je jej dokazovanie zložitá. 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 zväziť 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. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 4. marec 2013.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výpis z obchodného registra pre spoločnosť majiteľa (dôkaz č. 1),
- údaje z odboru správy registrov SVS MV SR, Banská Bystrica z 23. apríla 2014 (dôkaz č. 2),
- pracovnú zmluvu z 1. októbra 2005 uzatvorenú medzi navrhovateľom a p. Jaroslavom Ď., Bánovce nad Bebravou; dohodu o skončení pracovného pomeru z 31. decembra 2011 uzatvorenú medzi navrhovateľom a p. Jaroslavom Ď.; osobný dotazník zamestnanca Jaroslava Ď. z 3. októbra 2005 (dôkaz č. 3),

- e-mailovú komunikáciu p. Ď. z 2. a 3. decembra 2009, z 13. januára 2011, z 24. februára 2011, zoznam e-mailov zaslaných v období od 5. januára 2011 do 10. augusta 2011, komunikáciu p. Ď. zo 4. a 7. marca 2011 (dôkaz č. 4),
- dokumentáciu – VUIS skúšky (dôkaz č. 5),
- zmluvu o vykonaní počiatkovej inšpekcie vnútro podnikovej kontroly v rámci preukazovania zhody stavebného výrobku podľa ustanovení zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov z 18. augusta 2012 uzatvorenú medzi navrhovateľom a spoločnosťou VUIS-Cesty, spol. s r. o., Bratislava (dôkaz č. 6),
- potvrdenie č. ISCO_109_2012 zo 7. novembra 2012 vydané spoločnosťou VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava (dôkaz č. 7),
- správu o počiatkovej inšpekcii č. 109/12/0109/01/0705 z 15. februára 2013 (dôkaz č. 8),
- certifikát vnútro podnikovej kontroly SK09-ZSV-0127 z 15. februára 2013 pre spoločnosť navrhovateľa (dôkaz č. 9),
- vyhlásenia o parametroch č. 1/2013, č. 2/2013 a č. 3/2013 pre výrobky SUPERMOST 1, SUPERMOST 2 a SUPERMOST 3 z 18. februára 2013 (dôkaz č. 10),
- kópie titulných strán a článkov z časopisov Inžinierske stavby 4/2013, ASB 5/2013, Eurostav 10/2013 (dôkazy č. 11 až 13),
- článok z webovej stránky www.tzbportal.sk s názvom „Novinka v oblasti hydroizolácie mostov“ zo 16. mája 2013 a článok „Hydroizolácie mostov od firmy ICOPAL, a. s.“ od Ing. Rastislava Š., PhD. zo spoločnosti navrhovateľa, bez datovania (dôkaz č. 14),
- prezentáciu s názvom „SUPERMOST – Hydroizolácia inžinierskych stavieb – mostov“, pozvánku na 21. konferenciu s medzinárodnou účasťou „Hydroizolácie mostov a tunelov“, organizovanou pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – J. Počiatka, spolu s programom konferencie a záväznou prihláškou (dôkaz č. 15),
- výtlačok webovej stránky www.vigoss.eu (dôkaz č. 16),
- výpis z webregistra upv.sk z 9. mája 2014 – zoznam ochranných známk spoločnosti Jasona, s. r. o. a podnikateľky Jany Ď. – Jasona (dôkaz č. 17),
- dve výzvy na upustenie od neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky „SUPERMOST“ z 10. apríla 2014 a 25. apríla 2014 od majiteľa adresované navrhovateľovi (dôkaz č. 18).

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z obchodného registra, podľa ktorého spoločnosť majiteľa JASONA, s. r. o. bola do obchodného registra zapísaná 16. júla 2011, jej konateľom je Jana Ď. a spoločníkmi, okrem konateľky, sú Soňa Ď. a Jana Ď. ml. Predmetom činnosti spoločnosti je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.

Z predloženého materiálu obsahujúceho údaje z odboru správy registrov SVS MV SR (dôkaz č. 2) vyplýva, že p. Jana Ď. ml., p. Jana Ď., p. Jaroslav Ď. a p. Soňa Ď. majú trvalý pobyt na tej istej adrese Bánovce nad Bebravou.

Predložená pracovná zmluva z 1. októbra 2005 (dôkaz č. 3) preukázala, že dňom 1. októbra 2005 navrhovateľ prijal do pracovného pomeru p. Jaroslava Ď. na pozíciu obchodno-technického zástupcu. Z predmetnej zmluvy tiež vyplynulo, že na účely zistenia počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa navrhovateľ p. Ď. uznal aj predchádzajúce obdobie, počas ktorého u neho pracoval, a to od 1. februára 2003 do 1. februára 2005. Podľa predloženej dohody o skončení pracovného pomeru (dôkaz č. 3) bol pracovný pomer p. Ď. u navrhovateľa ukončený k dátumu 31. decembra 2011. V rámci dôkazu č. 3 bol predložený aj osobný dotazník p. Jaroslava Ď., ktorý obsahuje údaje týkajúce sa narodenia, bydliska, rodinného stavu, rodinných príslušníkov, vzdelania a pod. Z obsahu uvedeného dotazníka vyplýva, že p. Jana Ď. je manželkou p. Ď. a p. Jana a Soňa Ď. sú jeho dcéry.

Dôkaz č. 4 obsahuje e-mailovú komunikáciu z 2. a 3. decembra 2009 medzi p. Jaroslavom Ď. a p. Marekom W. z poľskej spoločnosti Icopal. V rámci uvedenej komunikácie p. Ď. požiadal p. W. o zaslanie deklarácie zhodnosti, technického listu a aplikačného návodu na materiál „SUPERMOST“, z dôvodu pripravovanej certifikácie tohto výrobku na Slovensku. Poľský partner mu v rámci uvedenej komunikácie zaslané linky s potrebnou dokumentáciou. Ďalšia e-mailová správa od p. Ď. z 13. januára 2011 (súčasť dôkazu č. 4) je tiež adresovaná p. Marekovi W. V správe p. Ď. žiada o údaje týkajúce sa nacenenia mostov stavby SZAROV UZOL BRZESKO pre závod Doprastav Žilina, pričom ide o systémy „SUPERMOST“ a systém „SIPLAST PRIMER + SUPERMOST“. V e-mailovej správe z 24. februára 2011 p. Ď. oznamuje p. W. podrobnosti okolo cenovej ponuky pre závod Doprastav Žilina a žiada poľského partnera, aby pripravil „všetky

materiály, ktoré potrebujeme na získanie certifikátu na SUPERMOST na Slovensku“. Súčasne požaduje oznámenie termínu, kedy môže vykonať inšpekčnú cestu s pracovníkom certifikačnej firmy VUIS CESTY, s. r. o. V rámci e-mailovej správy zo 7. marca 2011 p. Ď. ďakuje p. W. za cenovú ponuku pre Doprastav Žilina a žiada o stanovenie termínu inšpekčnej cesty do poľskej spoločnosti Icopal a tiež pripravenie s tým súvisiacich materiálov, ktoré sú potrebné na začatie certifikácie. Dôkaz č. 4 obsahuje aj prehľad mailových správ odoslaných p. Ď. za obdobie od 5. januára 2011 do 10. augusta 2011, z predmetu ktorých je zrejmé, že sa týkajú systému „SUPERMOST“. V rámci e-mailovej správy zo 6. januára 2011 p. Ď. ponúka p. S. cenovú ponuku na hydroizoláciu mostov diaľnice D1 na úseku JÁNOVCE – JABLOŇOV, pričom v nej prezentuje aj varianty s materiálom „SUPERMOST“, pri ktorých je poznámka, že „*túto kombináciu v súčasnosti certifikujeme*“. Čo sa týka dôkazu č. 4 ako celku, je potrebné uviesť, že v celej komunikácii vystupuje p. Jaroslav Ď. ako technicko-obchodný zástupca navrhovateľa pre Slovenskú republiku.

Dôkaz č. 5 predstavuje výňatok k dokumentácii – VUIS skúšky, ktorý obsahuje všeobecné informácie týkajúce sa certifikačného procesu hydroizolačných systémov. Predmetný doklad nie je datovaný.

Na základe predloženej zmluvy o vykonaní počítačovej inšpekcie vnútropodnikovej kontroly (dôkaz č. 6) je zrejmé, že 18. augusta 2012 navrhovateľ ako objednávatel uzatvoril zmluvu so spoločnosťou VUIS-CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava ako vykonávateľom. Predmetom zmluvy bolo získanie certifikátu vnútropodnikovej kontroly, ktorý bude vydaný, na základe vnútropodnikovej kontroly v rámci vykonanej počítačovej inšpekcie v zmysle ustanovenia § 8a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o stavebných výrobkoch“), pre výrobu navrhovateľa a pre výrobok s názvom „izolačné systémy vozoviek na mostoch“.

Dôkaz č. 7 predstavuje potvrdenie č. ISCO_109_2012 zo 7. novembra 2012 vydané spoločnosťou VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava. Z jeho obsahu vyplýva, že v prípade výrobku s názvom „izolačné systémy vozoviek“ používaného na izoláciu vozoviek na mostoch, ktorého výrobcom je navrhovateľ, bola zaevidovaná žiadosť o certifikáciu vnútropodnikovej kontroly a autorizovaná osoba začala konanie preukazovania zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch.

Z predloženej správy o počítačovej inšpekcii č. 109/12/0109/01/0705 z 15. februára 2013 (dôkaz č. 8) vyplynulo, že výrobky navrhovateľa – izolačné systémy mostovky s obchodnými názvami „SUPERMOST 1“, „SUPERMOST 2“ a „SUPERMOST 3“, všetky s izolačnou vrstvou „SUPERMOST“, boli predmetom počítačovej inšpekcie. V závere správy sa uvádza, že termín nasledujúcej inšpekcie je február 2014.

Predložený certifikát vnútropodnikovej kontroly SK09-ZSV-0127 z 15. februára 2013 (dôkaz č. 9) potvrdzuje, že stavebné výrobky – izolačné systémy mostoviek „SUPERMOST 1“ a „SUPERMOST 2“ – sú podrobené počítačovým skúškam typu, vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobkov, pričom spoločnosť VUIS-CESTY, spol. s r. o. vykonala počítačovú inšpekciu výrobné a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Dôkaz č. 10 obsahuje vyhlásenia o parametroch č. 1/2013, č. 2/2013 a č. 3/2013 pre výrobky „SUPERMOST 1“, „SUPERMOST 2“ a „SUPERMOST 3“ z 18. februára 2013. Z ich obsahu vyplynulo, že stavebný výrobok s názvom „SUPERMOST 1 až 3“ je certifikovaný pre Slovenskú republiku od 18. februára 2013. Na základe vyhlásenia č. 1/2013 je zrejmé, že použitými stavebnými materiálmi v izolačnom systéme mostovky „SUPERMOST 1“ sú vrstvy: základná vrstva – Siplast Primer – výrobcu ICOPAL Francúzsko, izolačná vrstva – Supermost – výrobcu ICOPAL Poľsko, pričom pri týchto výrobkoch sú uvedené čísla certifikátov – pri výrobku „SUPERMOST“ je to číslo 1434-CPD-0152.

Predložené kópie titulných strán a článkov z časopisov Inžinierske stavby 4/2013, ASB 5/2013, Eurostav 10/2013 (dôkazy č. 11 až 13) obsahujú informácie týkajúce sa problematiky hydroizolácie mostov. V článku „Efektívny a spoľahlivý systém hydroizolácie mostov“ z časopisu Inžinierske stavby 4/2013 sa píše, že „*Izolačný systém SUPERMOST – SIPLAST PRIMER SPEED SBS je jednovrstvový systém hydroizolácie určený na izolácie betónových mostoviek alebo iných inžinierskych alebo dopravných stavieb. Asfaltovaný pás SUPERMOST zvyšuje kvalitu novopostavených mostov. Okrem komplexného systému SUPERMOST – SIPLAST PRIMER SPEED SBS si spoločnosť Icopal dala do Výskumného ústavu inžinierskych stavieb certifikovať hydroizolačný pás SUPERMOST v dvoch ďalších kombináciách: SUPERMOST + epoxidový náter a SUPERMOST + metylmetakrylátový náter. Všetky tri systémy spoločnosti navrhovateľa plnohodnotne spĺňajú požiadavky kladené na hydroizolácie mostov*“.

V texte článku „Novinka v oblasti hydroizolácie mostov“ z webovej stránky www.tzportal.sk zo 16. mája 2013 (dôkaz č. 14) sa okrem iného uvádza, že „výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj zlepšenie cestnej infraštruktúry je na Slovensku prioritným zámerom každej vlády. Medzi hospodársky a strategicky významné objekty dopravnej infraštruktúry patria tiež mosty. Aby mostná konštrukcia dokázala dlhodobo prenášať zaťaženie dopravy, musia sa na jej výstavbu použiť kvalitné stavebné materiály. Novinkou v oblasti hydroizolácie mostov je asfaltový pás SUPERMOST od spoločnosti Icopal“. Čo sa týka článku „Hydroizolácie mostov od firmy ICOPAL, a. s.“ od Ing. Rastislava Š., PhD. zo spoločnosti navrhovateľa, tento je nedatovaný.

Predložená prezentácia s názvom „SUPERMOST – Hydroizolácia inžinierskych stavieb – mostov“ (dôkaz č. 15) bola vypracovaná Marekom W., výrobnou-obchodným manažérom spoločnosti Icopal Poľsko a Ing. Rastislavom Š., PhD. zo spoločnosti navrhovateľa. Predmetná prezentácia informuje o výhodách výrobku – asfaltového pásu s názvom „SUPERMOST“, o možnostiach a podmienkach jeho použitia, pričom referuje aj o jeho aplikácii na stavbách mostov vo Francúzsku a Poľsku. Dôkaz č. 15 obsahuje aj pozvánku na 21. konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom „Hydroizolácie mostov a tunelov“, organizovanú pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorá sa konala 6. až 8. novembra 2013 v Podbanskom. S ohľadom na zameranie tejto konferencie a na jej program je zrejmé, že prezentácia s názvom „SUPERMOST – Hydroizolácia inžinierskych stavieb – mostov“ mohla byť odprezentovaná na uvedenej konferencii, teda až v období po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Dôkaz č. 16 predstavuje výtlačok webovej stránky www.vigoss.eu, ktorý obsahuje informácie o spoločnosti majiteľ. Z obsahu výtlačku, ktorý nie je datovaný, je zrejmé, že ide o spoločnosť založenú v roku 2000, zameranú na široký okruh zákazníkov, ktorí sa chcú zaujímať a trendovo obliekať, pričom jej hlavným artiklom sú rifle a ich obmeny. Uvedená spoločnosť taktiež ponúka zvršky – tričká, mikiny, košeľe, blúzky, saká, ako aj štýlové doplnky cez kabelky, šatky, šály, kožené opasky, čiapky a slnečné okuliare.

Výpis z webregistra upv.sk z 9. mája 2014 (dôkaz č. 17) obsahuje zoznam ochranných známok a prihlášok ochranných známok spoločnosti majiteľ. Konkrétne ide o ochranné známky č. 235607 „Siplast Primer“, č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“, č. 235605 „SUPERMOST“, č. 236199 „VIGOSS“ a prihlášky ochranných známok „JASONA“, č. spisu POZ 502-2014 a „VIGOSSKA“, č. spisu POZ 1394-2012.

Z dvoch predložených výziev na upustenie od neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky „SUPERMOST“ z 10. apríla 2014 a 25. apríla 2014 (dôkaz č. 18) vyplýva, že majiteľ prvou výzvou upozornil navrhovateľa na existenciu jeho ochrannej známky „SUPERMOST“, vyzval ho na upustenie od zásahov do práv z tejto ochrannej známky a požiadal ho o stiahnutie všetkých takto označených výrobkov z obchodnej siete, pričom požadoval aj peňažné plnenie vo výške 20 tisíc eur. Následne v ďalšej výzve žiadal peňažné plnenie vo výške 30 tisíc eur a uviedol, že po márnom uplynutí termínu uvedenom vo výzve podá žalobu na príslušný súd a zároveň aj žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Majiteľ spolu so svojím vyjadrením o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach predložil nasledovné dôkazové materiály:

- rozsudok Okresného súdu v Topoľčanoch č. k. 8C 45/93-10 z 26. mája 1993 (dôkaz č. 19),
- správu o výsledku počiatočnej inšpekcie č. 104/07/0235/0705/IK z 29. februára 2008 (dôkaz č. 20),
- vyhlásenie zhody č. EC/5/2012/sk z 24. júla 2012, fotografie obalu výrobku SUPERMOST aplikovaného na moste za obcou Dolné Kočkovce, okres Púchov, a fotografiu s rozlíšením výrobcu (dôkaz č. 21),
- odpovede navrhovateľa z 22. apríla 2014 a 30. apríla 2014 na výzvy na upustenie od neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky „SUPERMOST“ zaslané majiteľom (dôkaz č. 22),
- výtlačok webovej stránky www.vigoss.eu (dôkaz č. 23),
- zmluvu o vykonaní počiatočnej inšpekcie vnútro podnikovej kontroly v rámci preukazovania zhody stavebného výrobku podľa ustanovení zákona o stavebných výrobkoch z 18. augusta 2012 uzatvorenú medzi navrhovateľom a spoločnosťou VUIS-Cesty, spol. s r. o., Bratislava (dôkaz č. 24),
- potvrdenie č. ISCO_109_2012 zo 7. novembra 2012 vydané spoločnosťou VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava (dôkaz č. 25),
- správu o počiatočnej inšpekcii č. 109/12/0109/01/0705 z 15. februára 2013 (dôkaz č. 26).

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

Rozsudkom Okresného súdu v Topoľčanoch č. k. 8C 45/93-10 z 26. mája 1993 (dôkaz č. 19) bolo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Jana Ď. a Jaroslav Ď. počas trvania manželstva.

Predloženú správu o výsledku počiatočnej inšpekcie č. 104/07/0235/0705/IK (dôkaz č. 20) vypracoval Technický a skúšobný ústav stavebný, Košice, s dátumom vydania 29. februára 2008, pre výrobok: Systémy na hydroizoláciu mostoviek s použitím pásov Parafor Ponts, výrobcu ICOPAL S. A. S, Francúzsko. Vyhlásenie zhody č. EC/5/2012/sk z 24. júla 2012 (dôkaz č. 21) bolo vypracované pre výrobok: asfaltový pás SUPERMOST výrobcu ICOPAL S. A., Poľsko. Vyhlásenie obsahuje informácie týkajúce sa technickej špecifikácie, zloženia, aplikácie, zabudovania, skladovania a dopravy tohto výrobku a tiež údaje o príslušnej notifikovanej osobe a certifikáte. Dôkaz č. 21 obsahuje aj fotografie obalu výrobku SUPERMOST a fotografiu s označením jeho výrobcu.

V predložených odpovediach z 22. apríla 2014 a 30. apríla 2014 na výzvy majiteľa na upustenie od neoprávneného zásahu do práv z jeho ochrannej známky „SUPERMOST“ (dôkaz č. 22) navrhovateľ konštatoval, že jeho zámerom nie je porušovať práva majiteľa, avšak na posúdenie a zaujatie kvalifikovaného stanoviska potrebuje čas.

Čo sa týka dôkazových materiálov č. 23, 24, 25 a 26 predložených majiteľom, tieto sú identické s dokladmi, ktoré navrhovateľ predložil v rámci dôkazov č. 16, 6, 7 a 8. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že pre predmetné dôkazové materiály majiteľa platia konštatovania uvedené pri posúdení dôkazových materiálov č. 16, 6, 7 a 8.

Na základe zhodnotenia všetkých predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Spoločnosť majiteľa JASONA, s. r. o., Rokošská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou bola zapísaná do obchodného registra 16. júla 2011. Konateľkou spoločnosti bola p. Jana Ď. rod. H. a jej spoločníkmi boli okrem konateľky p. Soňa Ď. a p. Jana Ď. ml. Predložený dôkaz č. 2 a osobný dotazník, ktorý je súčasťou dôkazu č. 3, preukázali, že medzi konateľkou a spoločníkmi spoločnosti majiteľa a p. Jaroslavom Ď. existuje rodinný vzťah, nakoľko p. Jana Ď. rod. H. je manželkou p. Jaroslava Ď. a p. Soňa Ď. a p. Jana Ď. ml. sú jeho dcéry. Z uvedených dôkazových materiálov tiež vyplynulo, že všetci mali rovnakú adresu trvalého pobytu. Na základe uvedených skutočností je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že medzi predstaviteľmi spoločnosti majiteľa a osobou p. Jaroslava Ď., ktorý od 1. októbra 2005 do 31. decembra 2011 pracoval v spoločnosti navrhovateľa na pozícii obchodno-technického zástupcu, je blízky rodinný vzťah, ktorý existoval aj v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z predloženého dôkazu č. 3 tiež vyplynulo, že p. Jaroslav Ď. bol zamestnancom spoločnosti navrhovateľa aj v predchádzajúcom období, a to už od 1. februára 2003.

Orgán rozhodujúci o rozklade nezdieľa názor majiteľa, že existenciu blízkeho prepojenia majiteľa s p. Jaroslavom Ď. založeného na blízkom rodinnom vzťahu oslabuje skutočnosť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Jany a Jaroslava Ď. počas trvania ich manželstva bolo rozsudkom Okresného súdu v Topoľčanoch č. k. 8C 45/93-10 z 26. mája 1993 (dôkaz č. 19) zrušené. K uvedenému je potrebné pripomenúť, že súd zrušil bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na základe návrhu manželky p. Jany Ď. z dôvodu, že jej manžel p. Jaroslav Ď. získal živnostenský list a ona oprávnenie na podnikateľskú činnosť nemá. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zmysle § 148a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Zmyslom uvedeného zákonného ustanovenia je poskytnúť ochranu manželovi, resp. manželke, ktorí nie sú podnikateľmi, nakoľko pri výkone podnikateľskej činnosti jedného z manželov sa môže použiť spoločný majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pri podnikaní podnikateľ ručí celým svojím majetkom, čo by sa mohlo dotknúť celej rodiny, jej hospodárenia a majetku. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ď. neznamená ukončenie ich rodinného vzťahu, resp. komunikácie medzi nimi. Na základe uvedeného preto neobstojí tvrdenie majiteľa, že manželka p. Jaroslava Ď. nemohla byť informovaná o jeho aktivitách v pracovnej oblasti.

Na základe obsahu predloženej e-mailovej komunikácie (dôkaz č. 4) je zrejmé, že v období rokov 2009 až 2011 p. Jaroslav Ď. ako zamestnanec spoločnosti navrhovateľa komunikoval s jej poľskou sesterskou spoločnosťou ICOPAL, ktorá sa okrem iného zaoberá aj výrobou hydroizolačných systémov na mosty alebo iné inžinierske alebo dopravné stavby. Z ich komunikácie vyplynulo, že v rámci pracovnej činnosti u navrhovateľa sa p. Ď. oboznámil s konkrétnym výrobkom poľskej spoločnosti ICOPAL, a to s hydroizolačným systémom na mosty s obchodným názvom „SUPERMOST“. Pán Ď. ako obchodno-technický zástupca navrhovateľa tento výrobok aj sám ponúkal potenciálnym zákazníkom, resp. podieľal sa na sprostredkovaní jeho predaja. Predložená e-mailová komunikácia (dôkaz č. 4) tiež preukázala, že p. Ď. už počas svojho zamestnaneckého pomeru u navrhovateľa vedel, že tento pripravuje certifikáciu výrobku „SUPERMOST“ na území Slovenskej republiky. V prospech uvedeného svedčí e-mailová komunikácia z februára a marca 2011 (dôkaz č. 4), v ktorej p. Ď. vyzýva poľského partnera, aby mu pripravil všetky materiály potrebné na certifikáciu výrobku „SUPERMOST“ v Slovenskej republike. Vedomosť p. Ď. o snahe navrhovateľa certifikovať tento výrobok na území Slovenskej republiky je možné vyvodit' aj z predloženej cenovej ponuky pre p. S. zo 6. januára 2011 (dôkaz č. 4), v ktorej v súvislosti s výrobkom „SUPERMOST“ uviedol, že „*tento výrobok v súčasnosti certifikujeme na Slovensku*“. S ohľadom na uvedené skutočnosti, ktoré sú podporené predloženými dôkazmi, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za správne tvrdenie majiteľa, že záver prvostupňového orgánu, že p. Ď. vedel o pripravovanej certifikácii výrobku „SUPERMOST“ na Slovensku, predstavuje len nepreukázanú domnienku.

Orgán rozhodujúci o rozklade má za preukázané, že navrhovateľ aj v období po odchode p. Jaroslava Ď. zo spoločnosti navrhovateľa pokračoval v aktivitách súvisiacich s certifikačným procesom výrobku „SUPERMOST“ v Slovenskej republike. V prospech uvedeného svedčí jednak predložená zmluva o vykonaní počiatkovej inšpekcie vnútro podnikovej kontroly (dôkaz č. 6) z 18. augusta 2012, predmetom ktorej bolo získanie certifikátu vnútro podnikovej kontroly pre výrobu navrhovateľa a pre výrobok s názvom „izolačné systémy vozoviek na mostoch“, ako aj potvrdenie č. ISCO_109_2012 zo 7. novembra 2012 vydané spoločnosťou VUIS-CESTY, spol. s r. o., Bratislava (dôkaz č. 7), z ktorého vyplýva, že pre výrobok navrhovateľa s názvom „izolačné systémy vozoviek“, používaný na izoláciu vozoviek na mostoch, bola zaevidovaná žiadosť o certifikáciu a autorizovaná osoba začala konanie preukazovania zhody v zmysle príslušných zákonov. Aktivity navrhovateľa v súvislosti s certifikáciou výrobku „SUPERMOST“ je možné vyvodit' aj zo správy o počiatkovej inšpekcii č. 109/12/0109/01/0705 z 15. februára 2013 (dôkaz č. 8), podľa ktorej výrobky navrhovateľa – izolačné systémy mostovky s obchodnými názvami „SUPERMOST 1“, „SUPERMOST 2“ a „SUPERMOST 3“, všetky s izolačnou vrstvou „SUPERMOST“, boli predmetom počiatkovej inšpekcie v rámci procesu certifikácie. V neposlednom rade sú uvedené aktivity navrhovateľa smerujúce k certifikácii zrejmé aj z predloženého certifikátu vnútro podnikovej kontroly SK09-ZSV-0127 z 15. februára 2013 (dôkaz č. 9).

V posudzovanom prípade bolo preukázané, že certifikačné aktivity navrhovateľa boli úspešne zavŕšené získaním certifikátu pre výrobok „SUPERMOST“ na území Slovenskej republiky s dátumom vydania 18. február 2013, teda približne mesiac pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uvedené dokazuje predložené vyhlásenie o parametroch č. 1/2013, č. 2/2013 a č. 3/2013 pre výrobky „SUPERMOST 1“, „SUPERMOST 2“ a „SUPERMOST 3“ (dôkaz č. 10). V špecifikácii vyhlásenia č. 1/2013 sa uvádza, že použitými stavebnými materiálmi v izolačnom systéme mostovky „SUPERMOST 1“ sú vrstvy: základná vrstva – „Siplast Primer“, výrobcu ICOPAL Francúzsko, izolačná vrstva – „SUPERMOST“, výrobcu ICOPAL Poľsko, pričom pri týchto výrobkoch sú uvedené čísla certifikátov – pri výrobku „SUPERMOST“ je to číslo 1434-CPD-0152 a pri Siplast Primer KCZKP/65/04/2012, t. j. čísla certifikátov v Poľsku a vo Francúzsku.

Ako bolo ďalej zistené, navrhovateľ vyvíjal marketingové a propagačné aktivity pre výrobok „SUPERMOST“ aj po jeho certifikácii na Slovensku. Predložené kópie titulných strán a článkov z časopisov (dôkazy č. 11 až 14) obsahujú informácie týkajúce sa problematiky hydroizolácie mostov v spojitosti so spoločnosťou navrhovateľa, pričom sa v nich spomína aj výrobok „SUPERMOST“. Preukázané marketingové a propagačné aktivity navrhovateľa v súvislosti s výrobkom „SUPERMOST“ sa uskutočnili v apríli, máji, októbri a novembri 2013, teda v období krátko po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v posudzovanom prípade navrhovateľ preukázal, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, vzhľadom na blízky rodinný vzťah konateľky a spoločníkov spoločnosti majiteľa s p. Jaroslavom Ď., ktorý v rámci pracovného pomeru u navrhovateľa priamo ponúkal výrobok s obchodným názvom „SUPERMOST“, majiteľ mal

vedomosť o existencii práva k označeniu „SUPERMOST“, ktoré prináleží inej osobe, konkrétne navrhovateľovi. Majiteľ z titulu existencie uvedenej rodinnej väzby vedel alebo musel vedieť, že výrobok s obchodným názvom „SUPERMOST“ používal v rámci svojej obchodnej činnosti navrhovateľ na označenie stavebného výrobku určeného na hydroizoláciu mostov. Tiež bolo preukázané, že majiteľovi (prostredníctvom rodinnej väzby p. Ď. s konateľkou spoločnosti majiteľa a jej spoločníkmi) bolo známe, že predmetný výrobok sa navrhovateľ chystal certifikovať na území Slovenskej republiky. Napriek uvedenému alebo práve preto si majiteľ 4. marca 2013, teda necelý mesiac po certifikácii výrobku „SUPERMOST“ navrhovateľom, podal prihlášku slovej ochrannej známky „SUPERMOST“ pre tovary „*asfalt, asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. pre tovary zhodné a podobné tovarom určeným na hydroizoláciu mostov, vo vzťahu ku ktorým toto označenie používal navrhovateľ.

Na objasnenie situácie je vhodné uviesť, že v ten istý deň, ako bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, majiteľ podal aj prihlášky slovných ochranných známk „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“, č. spisu POZ 322-2013 a „SIPLAST PRIMER“, č. spisu POZ 323-2013, a to pre rovnaké tovary, pre ktoré si prihlásil aj napadnutú ochrannú známku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že z predložených dôkazových materiálov vyplynulo, že rovnako ako označenie „SUPERMOST“ aj označenia „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“ a „SIPLAST PRIMER“ predstavujú obchodné názvy výrobkov používaných navrhovateľom v obchodnej činnosti, s ktorými p. Jaroslav Ď. v pozícii zamestnanca navrhovateľa podľa predložených dôkazov prišiel tiež do styku, a teda mal vedomosť o ich existencii.

V prospech zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky svedčí ďalej skutočnosť, že po zápise napadnutej ochrannej známky do registra majiteľ niekoľkokrát vyzval navrhovateľa (pod hrozbou podania žaloby na príslušný súd a žiadosti o prijatie opatrenia podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi) na upustenie od používania označenia „SUPERMOST“ zhodného s jeho ochrannou známkou, pričom z titulu primeraného zadost'učinenia požadoval zaplatiť najskôr sumu 20 000 eur a neskôr 30 000 eur (dôkaz č. 18). Takéto konanie majiteľa podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vykazuje znaky zneužitia známkoprávnej ochrany za účelom získania majetkového prospechu, o ktorého primeranosti možno mať dôvodné pochybnosti, keďže majiteľ ani bližšie nešpecifikoval, ako k uvedeným sumám dospel. Možno doplniť, že aj keď uvedené výzvy majiteľa nasledovali až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno dôvodne predpokladať, že majiteľ si už pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bol vedomý sily inštitútu ochrannej známky a práv z neho vyplývajúcich, uplatnením ktorých môže zakázať tretej osobe používať zhodné či podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary a služby. Túto inak legitímnu možnosť aj využil, avšak za účelom získať neoprávnený majetkový prospech na úkor navrhovateľa, ktorý by inak nebol dosiahol.

V neposlednom rade zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky dokazuje aj fakt, že majiteľ nemá v predmete svojej podnikateľskej činnosti definovanú výrobu tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, ani výrobu iných tovarov či poskytovanie služieb súvisiacich s oblasťou stavebníctva (dôkaz č. 1). Naproti tomu navrhovateľ sa výrobou takýchto stavebných tovarov (asfaltové izolačné pásy a bezvločkové fólie) a poskytovaním služieb v stavebníctve (izolačné služby) nepochybne zaoberá, k čomu má vydané aj podnikateľské oprávnenie. Z dôkazov predložených navrhovateľom vyplynulo, že majiteľ sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá predajom oblečenia (predovšetkým riflí) a módnymi doplnkami (dôkaz č. 16). Z uvedeného dôvodu aktivity majiteľa v oblasti stavebníctva, ktorá je vzdialená odevnému priemyslu, nevyznievajú v tomto kontexte hodnoverne a presvedčivo, na základe čoho tiež možno konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky kvalifikovať ako konanie so zlým a nečestným úmyslom, t. j. ako konanie v nie dobrej viere.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že konanie majiteľa v preskúmanom prípade nemožno označiť inak ako špekulatívne konanie, ktoré je v rozpore s poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, pretože hoci majiteľ mal vedomosť o tom, že práva k označeniu „SUPERMOST“ patria navrhovateľovi, využil svoje blízke rodinné vzťahy s bývalým zamestnancom navrhovateľa p. Jaroslavom Ď. a jeho odborné vedomosti získané počas tohto pracovného pomeru a prihlásil si zhodné označenie pre rovnaké a podobné tovary, pre ktoré označenie „SUPERMOST“ používal navrhovateľ. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že na strane majiteľa je možné vyvodit' nečestné konanie a zlý úmysel, resp. také konanie, ktoré by navrhovateľovi mohlo spôsobiť ujmu či neskoršiu blokáciu v používaní tohto označenia majiteľom. Za konaním majiteľa, je

možné podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vidieť jeho snahu prisvojiť si práva k označeniu, ktoré zjavne patria inej osobe.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vo svetle uvedených skutočností nevyznieva príliš presvedčivo ani tvrdenie majiteľa, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky spolu s prihláškami ochranných známk „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“, č. spisu POZ 322-2013 a „SIPLAST PRIMER“, č. spisu POZ 323-2013, nesvedčí o konaní majiteľa so zlým úmyslom, ale skôr o naivnom konaní málo informovaného majiteľa podporeného ubezpečením právnikom, že ak označenie nie je zapísané v registri ochranných známk, môže si ho ktokoľvek dať zapísať a používať ho. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že v posudzovanom prípade bolo preukázané vedomé konanie majiteľa s jasným špekulatívnym úmyslom (výzvy navrhovateľovi na zaplatenie 20 000 € a 30 000 € z titulu primeraného zadost'učinenia), ktoré rozhodne nesvedčí o jeho naivite či neinformovanosti. Okolnosti podania prihlášky napadnutej ochrannej známky rozhodne nemožno označiť za náhodné.

Orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od tvrdenia majiteľa, zastáva názor, že prvostupňový orgán existenciu zlej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky posúdil správne aj s ohľadom na závery vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs. Franz Hauswirth GmbH. Uvedené vyplýva z toho, že v posudzovanom prípade bolo preukázané naplnenie základných podmienok pre konštatovanie zlej viery, a to existencia staršieho práva k zhodnému označeniu patriacemu inému subjektu (v preskúvanom prípade práva navrhovateľa k označeniu „SUPERMOST“) a objektívna známosť o tomto práve na strane majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj jeho úmysel zabrániť navrhovateľovi pokračovať v používaní označenia „SUPERMOST“. Čo sa týka ďalšieho z relevantných faktorov, ktorým je v zmysle uvedeného rozsudku stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tretej osoby, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že skúmanie tohto faktora nie je rozhodujúce v prípade, ak o existencii zlej viery jednoznačne svedčia ďalšie subjektívne a objektívne okolnosti týkajúce sa podania prihlášky ochrannej známky, ako tomu bolo v posudzovanom prípade. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom v nie dobrej viere je s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti zrejmé a na uvedenom konštatovaní nemôže nič zmeniť ani fakt, že označenie používané navrhovateľom nepoživalo v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike ochranu na základe zápisu do určitého zákonom stanoveného registra. Napokon ani z rozsudku vo veci C-529/07 podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyplýva, že by všetky v ňom stanovené podmienky mali byť splnené kumulatívne, práve naopak, neexistenciu dobre viery treba posudzovať jednotlivo v každom prípade (pozri rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžhuv/1/2011 z 24. novembra 2011). Neexistencia dobre viery je subjektívny stav, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu považuje za dôvodné konštatovať naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie predmetného návrhu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že v preskúvanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra (10. septembra 2013) predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a/alebo označenie tvorené výlučne značkami alebo údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu či iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb. Pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokováných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa

skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že pri skúmaní dôvodnosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach je rozhodujúci okamih jej zápisu do registra, čiže skutočnosť, ako napadnutú ochrannú známku vnímal spotrebiteľ v čase jej zápisu do registra, t. j. v roku 2013.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval naplnenie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom „*asfalt, asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené odôvodnil skutočnosťou, že označenie „SUPERMOST“ je vo vzťahu k tovarom, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, označením opisným, pretože poskytuje spotrebiteľovi jasnú informáciu o zameraní a použití poskytovaných tovarov a spotrebiteľ pod týmto označením dostáva konkrétnu informáciu o vlastnostiach a určení daných tovarov. Prvostupňový orgán vychádzal z toho, že predmetné označenie je zložené zo slova „SUPER“, ktoré vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom má laudatórny, teda pochvalný charakter, poukazuje totiž na výnimočnosť či lepšiu kvalitu tovarov, a zo slova „MOST“, ktoré má jasný význam ako konkrétny druh stavby, a teda vo vzťahu k zapísaným tovarom môže poukazovať na účel ich použitia. Pri zohľadnení skutočnosti, že tovary, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, sa môžu a aj sa používajú pri výstavbe mostov a vozoviek na moste, je podľa prvostupňového orgánu zrejmé, že takéto označenie bez použitia ďalších prvkov nemôže byť vo vzťahu k zapísaným tovarom vnímané inak ako označenie, v spojení s ktorým si spotrebiteľ vytvorí konkrétnu predstavu o spôsobe použitia daných tovarov, teda že ide o výrobky, ktoré budú používané pri výstavbe mostov. Prvostupňový orgán poukázal aj na skutočnosť, že majiteľ mohol využiť zákonnú možnosť podľa § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach a preukázať, že napadnutá ochranná známka napriek svojmu charakteru nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky pre tovary, pre ktoré bola zapísaná, čo však neurobil.

Majiteľ v podanom rozklade konštatoval, že napadnutá ochranná známka predstavuje vo vzťahu k zapísaným tovarom fantazijné označenie, ktoré nemá vo vzťahu k týmto tovarom žiadnu sémantickú väzbu, a preto je zrejmé, že vznik konkrétnej predstavy o vlastnostiach zapísaných tovarov alebo o ich určení, funkcii či spôsobe použitia je možné vylúčiť. S ohľadom na uvedené majiteľ dospel k záveru, že konštatovanie prvostupňového orgánu o opisnom charaktere označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku je nedôvodné.

Pri skúmaní vecných dôvodov týkajúcich sa návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že napadnutá ochranná známka predstavuje slovné označenie, ktoré je tvorené slovným prvkom „SUPERMOST“ napísaným štandardným typom písma s použitím veľkých tlačených písmen. Je dôvodné konštatovať, že napadnutá ochranná známka pozostávajúca výlučne zo slovného prvku „SUPERMOST“ mala pre relevantného slovenského spotrebiteľa jasný obsah a význam aj v čase jej zápisu do registra, vzhľadom na to, že ide o spojenie dvoch slov s konkrétnym obsahom a významom. Uvedené je dané tým, že slovo „super“ znamená „výborný, vynikajúci“ a tiež „prvotriedne, skvelé, výnimočné“ a slovo „most“ spotrebiteľská verejnosť vníma vo význame „stavba spájajúca brehy riek, údolí, priehlbni“ (Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997).

Na základe uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že napadnutú ochrannú známku relevantná spotrebiteľská verejnosť v rozhodnom období vníma vo význame „výborný, vynikajúci most“ alebo aj „prvotriedny most, most výnimočnej kvality“.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že príslušný spotrebiteľ tovarov napadnutej ochrannej známky „*asfalt, asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich povahu a zameranie predstavuje odborná spotrebiteľská verejnosť tvorená jednak potenciálnym spotrebiteľom predmetných tovarov, osobami zapojenými do distribučnej siete, prípadne obchodnými kruhmi, ktoré sa nimi zaoberajú, okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímal napadnutú ochrannú známku „SUPERMOST“ v čase jej zápisu ako opisnú a bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúcu mu jednak informáciu o vlastnostiach či účele ňou označených tovarov, teda že ide o tovary ako asfalt, asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo atď., ktoré sa používali a aj používajú pri stavbe mostov, a zároveň informáciu o výnimočnej, výbornej či prvotriednej kvalite uvedených tovarov, z čoho vyplýva laudatórny, resp. pochvalný charakter napadnutej ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra nebola schopná plniť rozlišovaciu funkciu, a to vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známok v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň je vhodné doplniť, že majiteľ nevyužil svoju zákonnú možnosť a nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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:

I.

Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

II.

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava