



Banská Bystrica 7. marca 2016
POZ 322-2013/OZ 235606 II/21-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. júna 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 322-2013/OZ 235606/I-31-2015 z 21. mája 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ za neplatnú, podaného navrhovateľom Icopal, a. s., Továrnská 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. l) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a § 35 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 322-2013/OZ 235606/I-31-2015 z 21. mája 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 322-2013/OZ 235606/I-31-2015 z 21. mája 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) na základe návrhu slovná ochranná známka č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú.

Navrhovateľ zdôvodnil podanie návrhu v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach tým, že vyrába asfaltové pásy pre hydroizoláciu mostov „SUPERMOST“ a penetračno-adhézne nátery na báze modifikovaného asfaltu „SIPLAST PRIMER“ a „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“, ktoré sú dodávané aj na slovenský trh. Spoločnosť majiteľa je prostredníctvom osobných väzieb prepojená s bývalým zamestnancom navrhovateľa – p. Jaroslavom Ď., pretože spoločníkmi a konateľkou spoločnosti majiteľa sú manželka a dcéry p. Jaroslava Ď., ktorý v spoločnosti navrhovateľa zastával pozíciu produktového manažéra a obchodno-technického zástupcu pre Slovenskú republiku, a to od 1. februára 2003 do 31. decembra 2011. Navrhovateľ ďalej konštatoval, že p. Jaroslav Ď. ako produktový manažér a obchodno-technický zástupca vedel o produktoch navrhovateľa, počas pôsobenia v spoločnosti navrhovateľa s týmito výrobkami aj obchodoval a v mene zamestnávateľa ich ponúkal. Podľa navrhovateľa je zřejmé, že p. Jaroslav Ď. z titulu jeho pracovnej pozície musel mať vedomosť o všetkých produktoch navrhovateľa vrátane penetračných náterov „SIPLAST PRIMER“, resp. „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“.

Navrhovateľ poukázal na to, že povedomie o označení „SIPLAST“ budoval niekoľko rokov a uviedol, že nielen podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ale aj ďalších prihlášok ochranných známk v ten istý deň („Siplast Primer“, č. spisu POZ 323-2013, „SUPERMOST“, č. spisu POZ 321-2013) je snahou majiteľa o neoprávnené prisvojenie si označení, ktoré už pred tým niekoľko rokov používal iný subjekt, teda

podanie uvedených prihlášok majiteľom je len špekulatívnym konaním. Navrhovateľ preto okrem návrhu v preskúvanom prípade podal 9. mája 2014 aj návrhy na vyhlásenie ochranných známk č. 235605 „SUPERMOST“ a č. 235607 „Siplast Primer“ za neplatné z dôvodu nedostatku dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášok týchto ochranných známk. Uvedenému predchádzala skutočnosť, ktorou sa potvrdil nekalý zámer majiteľa, že v apríli 2014 navrhovateľovi adresoval listy s výzvou na upustenie od porušovania známkových práv k označeniu „SUPERMOST“ a žiadosť o finančnú kompenzáciu vo výške 20 tis. a neskôr dokonca 30 tis. eur. V nich uvedená hrozba o prípadnom zaistení tovarov označených „SUPERMOST“ na domácom trhu podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi donútila navrhovateľa k bráneniu si svojich práv k danému označeniu, ako aj k ochrane jeho doterajších investícií vložených do budovania označení radu „SIPLAST“ a „SUPERMOST“, a to nielen podaním návrhov na vyhlásenie neplatnosti dotknutých ochranných známk majiteľa, ale aj podaním žaloby o ochranu pred nekalou súťažou spolu s predbežným opatrením.

Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnil aj v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach. Odôvodnil ho jednak existenciou staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 342130 „SIPLAST“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre zhodné a podobné tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj nezapísaného označenia rovnakého znenia, pričom konštatoval, že v danom prípade hrozí riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou a nezapísaným označením.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia predchádzalo oznámenie majiteľa, že sa ku dňu doručenia predmetného oznámenia úradu, čiže k 12. novembru 2014, vzdáva napadnutej ochrannej známky, ako aj ochrannej známky č. 235607 „Siplast Primer“ v zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Zánik predmetných ochranných známk k uvedenému dátumu bol oznámený navrhovateľovi, tento však vo svojej odpovedi doručenej úradu 23. januára 2015 požiadal úrad o pokračovanie v konaní vo veci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ právny záujem na pokračovaní v konaní o jeho návrhu odôvodnil prebiehajúcim súdnym konaním vedeným na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 10 CbPv/5/2014, predmetom ktorého sú aj práva z napadnutej ochrannej známky, pričom poukázal na skutočnosť, že v prípade vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú bude táto neplatná od počiatku (tzn. od 4. marca 2013), kým v prípade zániku napadnutej ochrannej známky podľa 23 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach účinky jej zániku nastávajú až dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa ochrannej známky úradu. Prvostupňový orgán považoval takto odôvodnený právny záujem navrhovateľa na vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú po jej zániku za dostatočne relevantný na to, aby pristúpil k vydaniu rozhodnutia vo veci samotného návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, boli skutočnosti, ktoré viedli ku konštatovaniu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Uvedené vyplynulo z dokladov predložených navrhovateľom v predmetnom konaní, z ktorých je zrejmé, že p. Jaroslav Ď., ktorý má priamu blízku osobnú väzbu na konateľku a spoločníčky spoločnosti majiteľa, keďže ide o jeho manželku a dcéry, pôsobil vo firme navrhovateľa od roku 2003 do konca roku 2011 na pozícii obchodno-technického zástupcu. Pán Jaroslav Ď. z pozície bývalého zamestnanca navrhovateľa vedel o tom, že výrobok s názvom „SIPLAST PRIMER“ navrhovateľ ponúkal a používal od roku 2008 a výrobok s označením „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“ propagoval vo svojich článkoch od roku 2011. Majiteľ si tak dal zaregistrovať napadnutú ochrannú známku, ktorá sa zhoduje s obchodným názvom výrobku používaným, propagovaným a predávaným na Slovensku navrhovateľom, a to vo vzťahu k tovarom zhodným s výrobkami, s ktorými podniká navrhovateľ. Keďže majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel mať vedomosť o niekoľkoročnom používaní označení „SIPLAST PRIMER“ a „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“ navrhovateľom, nebolo jeho konanie vzhľadom na uvádzané okolnosti v súlade s poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že majiteľ chcel podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky ťažiť z existujúceho označenia a túto skutočnosť využiť vo svoj prospech a neskôr blokovat' používanie tohto označenia navrhovateľom.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán skonštatoval, že sú naplnené podmienky existencie pravdepodobnosti zámeny staršej ochrannej známky s napadnutou ochrannou známkou vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom napadnutej ochrannej známky v zmysle

§ 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto je dôvodné vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú aj podľa tohto uplatneného ustanovenia.

Vo vzťahu k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podanému podľa § 35 ods. 3 v spojitosti s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ je držiteľom licencie na používanie staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom zapísaným v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Posudzovanie podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle uvedených ustanovení by bolo preto bezpredmetné, keďže jednou z kumulatívnych podmienok, ktoré musia byť pri uplatnení tohto dôvodu neplatnosti naplnené, je používanie nezapísaného označenia, čo sa v danom prípade vzhľadom na používanie označenia „SIPLAST“ ako medzinárodnej ochrannej známky vylučuje.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že napadnuté rozhodnutie napáda v celom rozsahu.

Majiteľ namietol, že právny záujem navrhovateľa na vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú v preskúvanom prípade nie je daný. Uviedol, že pojem „právny záujem“ na vyhlásení neplatnosti ochrannej známky po jej zániku v zmysle § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach je pojmom analogickým k (naliehavému) právnemu záujmu na určení, či tu právo je alebo nie je v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky súdny poriadok“). Vo všeobecnosti súdna judikatúra i teória považuje naliehavý právny záujem za daný vtedy, kedy by bez tohto určenia bolo žalobcovo právo ohrozené alebo by právne postavenie žalobcu zostalo neistým. Majiteľ sa v danej súvislosti odvolal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 212/2012 z 24. augusta 2012, podľa ktorého „právny záujem“ má ten, právne postavenie koho bude rozhodnutím súdu priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvnené.

Na základe aplikácie uvedeného na preskúvaný prípad majiteľ dospel k záveru, že právny záujem navrhovateľa na vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú po jej zániku nie je daný. Vychádzal pritom z viacerých faktov daného prípadu, ako sú doba platnosti napadnutej ochrannej známky, právne postavenie majiteľa staršej ochrannej známky spoločnosti ICOPAL SAS, 12 rue de la Renaissance, F-92184 ANTONY CEDEX, Francúzsko, právne postavenie navrhovateľa a jeho vzťah k majiteľovi staršej ochrannej známky spoločnosti ICOPAL SAS, Francúzsko a tiež súdny spor o nekalú súťaž vedený Okresným súdom v Banskej Bystrici pod sp. zn. 10CbPv/5/2014 medzi rovnakými účastníkmi ako v predmetnom konaní. Majiteľ v súvislosti s uvedeným vyjadril názor, že navrhovateľ len dováža a distribuuje na slovenskom trhu výrobky francúzskeho majiteľa staršej ochrannej známky pod označením „SIPLAST PRIMER“ a „SIPLAST PRIMER SPEED SBS“, na základe čoho navrhovateľovi nevyplývajú žiadne práva na označenie či iné práva, ktoré by časovo obmedzená existencia zaniknutej napadnutej ochrannej známky spochybňovala alebo by zneisťovala právne postavenie žalobcu (navrhovateľa) v spomínanom súdnom spore o nekalú súťaž.

Z uvedených skutočností je podľa majiteľa zrejmé, že navrhovateľ nepreukázal a ani nemôže preukázať právny záujem na rozhodnutí o neplatnosti zaniknutej napadnutej ochrannej známky, keďže akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím úradu vo veci samej nebude jeho právne postavenie nijako ovplyvnené a rovnako nebude ovplyvnené ani jeho postavenie v rámci prebiehajúceho súdneho konania. Podľa názoru majiteľa je podstatnou vadou napadnutého rozhodnutia chýbajúce odôvodnenie, na základe akých skutočností považoval prvostupňový orgán právny záujem navrhovateľa za preukázaný, hoci existencia právneho záujmu je zákonnou podmienkou rozhodnutia vo veci samej v zmysle § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy vyššie uvedené argumenty majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietne.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. októbra 2015 s týmto nesúhlasil a uviedol nasledovné.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 212/2012, navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že tento nijako nesúvisí s ochrannými známkami alebo nekalosúťažným konaním, a teda nemožno v ňom hľadať analógiu s predmetným konaním. Navrhovateľ zastával názor, že Občiansky súdny poriadok definuje „naliehavý právny záujem“, resp. „právny záujem na výsledku konania“ a nie právny záujem v zmysle zákona o ochranných známkach.

V danej súvislosti navrhovateľ poukázal na dôvodovú správu k zákonu o ochranných známkach, kde je uvedené, že najčastejším dôvodom na preukázanie právneho záujmu v prípade vyhlásenia už zaniknutej ochrannej známky za neplatnú je prebiehajúci súdny spor. Právny záujem z tohto dôvodu navrhovateľ hodnoverne preukázal tým, že predmetom nekalosúťažného sporu medzi majiteľom a navrhovateľom sú aj (medzičasom) zaniknuté ochranné známky „Siplast Primer“ a „Siplast Primer Speed SBS“, ktoré zanikli z dôvodu vzdania sa ich majiteľom. Navrhovateľ považoval za zavádzajúce tvrdenie majiteľa, že právny záujem na pokračovaní v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nie je a ani nebol daný, keďže právoplatným rozhodnutím úradu vo veci samej, nech už bude akékoľvek, nebude právne postavenie navrhovateľa nijako ovplyvnené, a to ani v rámci prebiehajúceho súdneho konania.

Podľa názoru navrhovateľa len úrad je oprávnený posúdiť, či prihláška napadnutej ochrannej známky bola alebo nebola podaná v dobrej viere, a práve toto posúdenie môže byť kľúčové v prebiehajúcom nekalosúťažnom spore medzi navrhovateľom a majiteľom, nakoľko podanie prihlášky v zlej viere by svedčilo o nekalosúťažnom konaní majiteľa, ktorého sa tento dopustil registráciami ochranných známk č. 235607 „Siplast Primer“, č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ a č. 235605 „SUPERMOST“. Žaloba, ktorá je podaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici (sp. zn. 10CbPv/5/2014), sa týka práve nekalosúťažného konania, pričom podanie prihlášok uvedených ochranných známk v zlej viere priamo evokuje nekalosúťažné konanie majiteľa, a preto právny záujem na rozhodnutí úradu uvedený v § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach bol daný a stále existuje. Majiteľ sa len snažil rôznymi obštrukciami (vrátane vzdania sa práva k napadnutej ochrannej známke) zmarit' prebiehajúce konanie o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovateľ taktiež poznamenal, že majiteľ by mohol napádať jeho odberateľov, resp. konečných spotrebiteľov, keďže platná registrácia ochrannej známky (aj keď neskôr zrušená) má z právneho hľadiska potenciálne silu byť predmetom súdneho sporu. Navyše, majiteľ by mohol mať tiež uzatvorené licenčné zmluvy s tretími osobami, z ktorých by mu plynuli licenčné poplatky, avšak existencia zhodných označení na trhu by viedla k znižovaniu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Samotná skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná a figuruje v registri ochranných známk ako „istý čas“ platná, je pre navrhovateľa neprípustná, nakoľko až do uplynutia premlčacej lehoty by nebolo možné garantovať, že súdne spory nevzniknú.

S odvolaním sa na skutočnosť, že účinky vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sú odlišné od účinkov vzdania sa ochrannej známky, navrhovateľ skonštatoval, že prvostupňové rozhodnutie je vecne správne a riadne odôvodnené, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade toto 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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

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

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

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

Podľa § 35 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ochranná známka zanikne dňom účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v oznámení o vzdaní sa ochrannej známky uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ ochrannej známky vzdáva; ak tento deň v oznámení uvedený nie je, vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia úradu.

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.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ 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 obsahu spisu, ako aj z registra ochranných známk vyplynulo, že napadnutá ochranná známka 12. novembra 2014 zanikla podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z dôvodu jej vzdania sa majiteľom.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil existenciu právneho záujmu navrhovateľa na vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú po jej zániku, a tým aj dôvodnosť vydania prvostupňového rozhodnutia.

Pokiaľ ide o spochybenie existencie právneho záujmu uvedeného v § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú aj po jej zániku, t. j. potom, čo zanikla z dôvodu uplynutia platnosti jej zápisu, resp. potom, čo sa jej majiteľ vzdal alebo došlo k jej zrušeniu. Toto ustanovenie môže byť pre osobu, ktorá podala návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú až po jej zániku, resp. o ktorej návrhu sa rozhoduje po zániku ochrannej známky, významné práve z hľadiska okamihu nadobudnutia účinkov vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú (*ex tunc*). Osoba, ktorá podá návrh na vyhlásenie už zaniknutej ochrannej známky za neplatnú, však musí preukázať právny záujem. Najčastejším dôvodom bude prebiehajúci súdny spor o právach vyplývajúcich z ochrannej známky, ktoré existovali počas jej zápisu v registri. Ak by došlo k zániku ochrannej známky v čase po podaní návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú, ale pred rozhodnutím úradu o tomto návrhu, úrad bude pokračovať v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú až potom, čo navrhovateľ preukáže právny záujem.

Možno doplniť, že v prípade vzdania sa ochrannej známky majiteľom účinky jej zániku nastávajú až dňom vzdania sa, ak majiteľ neuvedie iný, neskorší dátum. Z uvedeného je zrejmé, že takáto ochranná známka istú dobu (tzn. odo dňa jej zápisu po deň účinnosti vzdania sa jej majiteľom) existuje v registri ochranných známk ako platná, a teda majiteľ má právo na jej základe domáhať sa ochrany svojich práv. Naproti tomu, v prípade vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú sa na takúto ochrannú známku hľadí, akoby k jej zápisu do registra vôbec nebolo došlo, teda majiteľ si z nej nemôže odvodzovať žiadne výlučné práva.

Z obsahu spisu, predmetom ktorého je napadnutá ochranná známka, vyplynulo, že táto zanikla vzdaním sa práva k nej majiteľom 12. novembra 2014, teda po podaní návrhu na vyhlásenie jej neplatnosti doručeného úradu 3. októbra 2014. O zániku napadnutej ochrannej známky úrad upovedomil navrhovateľa listom z 3. decembra 2014, pričom ho zároveň vyzval, aby v prípade, ak trvá na vecnom posúdení podaného návrhu, preukázal v uvedenej veci právny záujem podľa § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ na uvedenú výzvu zareagoval podaním z 23. januára 2015, v ktorom požiadal úrad o pokračovanie v konaní a o vydanie rozhodnutia vo veci podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Právny záujem na ďalšom konaní o tomto návrhu pritom odôvodnil jednak súdnym sporom prebiehajúcim na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 10CbPv/5/2014, v ktorom sa domáha ochrany pred nekalou súťažou zo strany majiteľa a ktorého výsledok môže závisieť od posúdenia predmetného návrhu úradom, ako aj rozdielom v právnych účinkoch pri vzdaní sa ochrannej známky jej majiteľom a pri vyhlásení ochrannej známky za neplatnú.

Prvostupňový orgán takto zdôvodnený právny záujem považoval za dostatočne relevantný na to, aby sa o návrhu navrhovateľa na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú konalo aj po jej zániku, a po posúdení tohto návrhu z hľadiska naplnenia podmienok uplatnených dôvodov neplatnosti pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia, ktorým napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú s účinkami ex tunc.

Majiteľ v podanom rozklade vyjadril presvedčenie, že navrhovateľ právny záujem na pokračovaní v konaní o ním uplatnenom návrhu nepreukázal, pričom poukázal najmä na krátku dobu platnosti napadnutej ochrannej známky, neexistenciu ochrannej známky navrhovateľa obsahujúcej slovný prvok „SIPLAST“ a neexistenciu licenčnej zmluvy medzi navrhovateľom a majiteľom staršej ochrannej známky, a tiež na to, že navrhovateľovi z titulu dovozu a distribúcie výrobkov majiteľa staršej ochrannej známky nevyplývajú žiadne práva na označenie či iné práva, ktoré by časovo obmedzená existencia napadnutej ochrannej známky spochybňovala alebo by zneisťovala právne postavenie navrhovateľa v spomínanom súdnom spore o ochrane pred nekalou súťažou.

Z uvedeného je zrejmé, že medzi účastníkmi konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je sporná otázka existencie právneho záujmu na strane navrhovateľa v zmysle § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poznamenáva, že pojem „právny záujem“ v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia nie je legislatívne bližšie vymedzený, a preto pri jeho uplatnení je úlohou úradu posúdiť, či sú v prejednávacom prípade dané také skutočnosti, ktoré takýto právny záujem dostatočne odôvodňujú. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, najčastejšou skutočnosťou, ktorá relevantným spôsobom odôvodňuje právny záujem na vyhlásení ochrannej známky za neplatnú aj po jej zániku, je prebiehajúci súdny spor o právach vyplývajúcich z takejto ochrannej známky.

V preskúvanom prípade navrhovateľ v súvislosti s preukazovaním právneho záujmu na vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú po jej zániku poukázal na súdny spor o ochranu pred nekalou súťažou prebiehajúci na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 10CbPv/5/2014, v ktorom sa ako žalobca domáha ochrany svojich práv voči akémukoľvek uplatňovaniu práv z ochranných známk č. 235607 „Siplast Primer“, č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ (napadnutá ochranná známka) a č. 235605 „SUPERMOST“ majiteľom, ku ktorému došlo v období pred podaním súdnej žaloby a ktoré podľa žalobcu predstavuje konanie v nekalej súťaži, ktoré je zakázané. Za konanie v nekalej súťaži žalobca (v preskúvanom prípade v postavení navrhovateľa) označil tiež konanie p. Jaroslava Ď., ktorý zneužil informácie o produktoch ponúkaných a pripravovaných navrhovateľom, ktoré získal počas trvania svojho pracovného pomeru s navrhovateľom a použil ich v rámci podnikania spriaznenej spoločnosti – spoločnosti majiteľa za účelom nekalej registrácie uvedených ochranných známk, vytvárania nátlaku na jemu známych zákazníkov navrhovateľa a vymáhania zadost'učinenia za údajné porušenie práv z ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti považuje za významné, že jedným z dôvodov podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bolo podanie prihlášky v nie dobrej viere. Ako vyplýva z dôkazov predložených k tomuto návrhu majiteľ si nielenže dal zaregistrovať ochranné známky č. 235607 „Siplast Primer“, č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ a č. 235605 „SUPERMOST“, ktorých označenia dlhodobo používal pri svojom podnikaní navrhovateľ, pričom majiteľ mal o tomto používaní vedomosť, ale navyše mal záujem sa nečestne obohatiť tým, že žiadal od navrhovateľa zaplatenie sumy 30 000 eur za používanie označenia „SUPERMOST“. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje snahu navrhovateľa chrániť si svoje práva a záujmy za opodstatnené a vyplývajúce zo sledu týchto udalostí, čo nakoniec vyústilo nielen do iniciovania konaní o vyhlásenie uvedených ochranných známk majiteľa za neplatné, ale aj do podania vyššie uvedenej súdnej žaloby. Orgán rozhodujúci o rozklade

súčasne zdôrazňuje, že majiteľ sa vzdal ochranných známkov č. 235607 „Siplast Primer“ a č. 235606 „Siplast Primer Speed SBS“ až po podaní uvedenej žaloby, čím tieto síce zanikli, avšak nemožno opomenúť skutočnosť, že boli istý čas platné a majiteľovi tak naďalej umožňujú uplatnenie jeho práv aj vo vzťahu k navrhovateľovi.

Za týchto okolností navrhovateľ prejavil záujem nadobudnúť právnu istotu, že majiteľ nebude ťažiť z registrácie napadnutej ochrannej známky, aj keď len krátkodobej. V prípade vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú takéto riziko nehrozí, keďže v zmysle § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na takúto ochrannú známku sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo. Vzhľadom na skutočnosť, že medzi navrhovateľom a majiteľom prebieha súdne konanie, v rámci ktorého sú významné aj práva k označeniu predstavujúcemu napadnutú ochrannú známku, je možné považovať právny záujem na vyhlásení napadnutej ochrannej známky aj po jej zániku za odôvodnený. Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež považuje za potrebné poukázať na to, že dôvodnosť vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj po jej zániku podporuje v preskúvanom prípade aj určitá právna neistota navrhovateľa v súvislosti s možnými budúcimi súdnymi spormi vyplývajúcimi z platnosti napadnutej ochrannej známky.

V nadväznosti na argument majiteľa v podanom rozklade týkajúci sa výkladu pojmu „právny záujem“, v rámci ktorého poukazoval na § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a výklad pojmu „naliehavý právny záujem“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podmienenom preukázaním právneho záujmu na strane navrhovateľa v zmysle § 35 ods. 4 zákona o ochranných známkach sa nemožno striktne a analogicky riadiť výkladom pojmu „naliehavý právny záujem“ tak, ako sa tento pojem vykladá v rámci ustanovenia § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. Úrad pri rozhodovaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach, a preto aj výklad tohto pojmu je potrebné uskutočniť v kontexte tohto zákona. Ako bolo vyššie uvedené, zákon o ochranných známkach daný pojem (právny záujem) bližšie nešpecifikuje (nevymedzuje). Zákonodarca v rámci § 35 ods. 4 použil teda neurčitý právny pojem. Účelom použitia takýchto právnych pojmov v právnej norme je stanovenie všeobecných kritérií použiteľných pre bližšie nešpecifikovaný okruh vzťahov, ktorý nemožno vopred predvídať. Je preto potrebné ponechať pojem bez bližšieho vymedzenia a týmto spôsobom ponechať správnomu orgánu priestor, aby v každom jednotlivom prípade rozhodol, a to na základe posúdení všetkých okolností konkrétneho prípadu, či je obsah pojmu naplnený alebo nie. V predmetnom prípade je tak výlučne na uvážení úradu, ako posúdi dôvodnosť preukazovaného právneho záujmu na pokračovaní v konaní vo veci vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú po jej zániku.

Pokiaľ ide o námietku majiteľa, že v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia nie je uvedené, na základe akých skutočností považoval prvostupňový orgán právny záujem navrhovateľa za preukázaný, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Predovšetkým je potrebné poukázať na správu úradu z 15. apríla 2015, ktorou bolo majiteľovi oznámené, že navrhovateľ vo svojom podaní z 21. januára 2015 uviedol skutočnosti preukazujúce jeho právny záujem na vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj po jej zániku, pričom úrad tieto vyhodnotil ako relevantné na preukázanie právneho záujmu. Úrad zároveň upovedomil majiteľa, že vo veci podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bude rozhodované a vo veci bude vydané rozhodnutie. S poukazom na uvedené je potrebné aj túto námietku majiteľa odmietnuť ako neopodstatnenú.

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od tvrdenia majiteľa zastáva názor, že navrhovateľ v preskúvanom prípade relevantným spôsobom osvedčil právny záujem na pokračovaní konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú aj po jej zániku, a preto prvostupňový orgán postupoval správne, keď o tomto návrhu meritórne rozhodol.

Pokiaľ ide o závery prvostupňového rozhodnutia, že majiteľ nekonal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a že v predmetnom prípade možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona, tieto neboli majiteľom v podanom rozklade spochybnené. Vzhľadom na to, že odvolací orgán je v predmetnom prípade pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa posúdením relevantnosti uplatnených návrhov na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú osobitne zaoberať a za rozhodujúce v tomto smere považuje vyššie uvedené závery prvostupňového orgánu o naplnení podmienok neplatnosti napadnutej ochrannej známky.

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

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