



Banská Bystrica 18. 1. 2016
POZ 1685-2012/OZ 235162/I-2-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Lauko promotion, s. r. o., L. Stárka 2843, 911 01 Trenčín, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 235162 „MENOX“ majiteľa Denis Lauko, s. r. o., Ľudovíta Stárka 2614, 911 05 Trenčín, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 235162 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 18.12.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235162 „MENOX“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho jedinou konateľkou je p. L., a že je majiteľom ochrannej známky č. 322423 „MENOX www.menox.cz“, platnej na území Českej republiky s právom prednosti od 27.05.2011 pre tovary a služby v triedach 16, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ, ktorého jediným spoločníkom a konateľom je p. L., bývalý manžel p. L. sa zaoberá najmä predajom a distribúciou fajčiarskych a tabakových výrobkov, hracích kariet a darčkových predmetov, pričom až do apríla 2014 bol majiteľ, resp. v minulosti p. L. ako živnostník, distribútorom výrobkov, ktoré vyrábala navrhovateľ. Navrhovateľ poukázal na to, že konateľmi a spoločníkmi spoločnosti majiteľa a navrhovateľa boli manželia, ich obchodovanie sa zakladalo na ústnych obchodných dohodách, pričom však v roku 2012 vyvrcholili trvajúce manželské nezhody medzi manželmi, ktoré vyústili až do podania návrhu na rozvod. Tieto nezhody sa podľa navrhovateľa preniesli aj do vzájomných obchodných vzťahov a práve v čase vrcholiacich problémov v manželstve podal majiteľ prihlášku napadnutej ochrannej známky vo vyobrazení takmer identickým s ochrannou známkou navrhovateľa, platnou na území Českej republiky, a to všetko bez vedomia konateľky navrhovateľa.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že spolupráca medzi obchodnými spoločnosťami bola ukončená približne vo februári až marci 2014, kedy navrhovateľ začal hľadať nových distribútorov pre svoje výrobky označené MENOX. Dôvodom bolo obchodné správanie p. L., keďže pôvodná dohoda medzi manželmi bola, že väčšinový zisk p. L. ako konateľa spoločnosti majiteľa pôjde jemu, pretože uhrádzal všetky spoločné náklady týkajúce sa domácnosti. Podľa navrhovateľa však po podaní návrhu na rozvod manželstva p. L. opustil spoločnú domácnosť a súčasne prestal uhrádzať všetky náklady, preto p. L. ako konateľka a spoločníčka navrhovateľa ostala odkázaná na vlastné príjmy a bola nútená zvýšiť maržu na svoje výrobky. Na to však majiteľ nepristúpil a odmietol meniť pôvodnú dohodu a okrem iného prestal aj dodržiavať dátumy splatnosti faktúr. Navrhovateľ uviedol, že po tom, ako začal aktívne hľadať nové obchodné

možnosti, bola mu doručená výzva majiteľa na zdržanie sa porušovania práv k ochrannej známke a nekalosúťažného konania. Podľa navrhovateľa sa o existencii napadnutej ochrannej známky majiteľa dozvedel až dorúčením tejto výzvy, pričom od toho okamihu si majiteľ uplatňuje svoje práva z nej a bráni navrhovateľovi pokračovať v umiestňovaní svojich výrobkov, hracích kariet pod označením „MENOX“, na trh v Slovenskej republike.

V ďalšej časti navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je tvorená jedným prvkom „MENOX“, ktorý je identický s prvkom „MENOX“ v ochrannej známke navrhovateľa platnej v Českej republike, preto možno konštatovať ich vysoký stupeň podobnosti z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska, pričom zoznam tovarov a služieb je v plnom rozsahu zhodný, teda ide o dve mimoriadne podobné ochranné známky zapísané pre identický zoznam tovarov a služieb, z čoho nepochybne plynie vysoký stupeň ich zameniteľnosti.

Na odôvodnenie podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere navrhovateľ uviedol, že p. L. ako konateľ a jediný spoločník majiteľa vedel o existencii staršieho práva navrhovateľa vyplývajúceho z jeho ochrannej známky v Českej republike, takisto vedel i o existencii nezapísaného označenia totožného s českou ochrannou známkou navrhovateľa používaného na území Slovenska pre zhodné tovary a služby, pretože v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ už niekoľko rokov kupoval od navrhovateľa výrobky, ktoré ďalej distribuoval na území Slovenskej republiky pod označením MENOX. Podľa navrhovateľa je preukázaním úmyslu p. L. podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorý dôverne poznal situáciu týkajúcu sa spôsobu obchodovania navrhovateľa, keďže predaju kariet MENOX na území Slovenskej republiky sa venovala výhradne jeho spoločnosť. Navrhovateľ pred marcom 2014 nepredával karty MENOX inému distribútorovi a majiteľ využijúc znalosti trhu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky s takmer identickým vyobrazením a úplne identickým zoznamom tovarov a služieb.

Preto podľa navrhovateľa možno dôvodne predpokladať, že iný úmysel ako pokračovať s predajom kariet MENOX vo vlastnom mene a na vlastný účet a zároveň zabrániť navrhovateľovi v predaji kariet na území Slovenskej republiky neexistoval.

V závere navrhovateľ zhrnul všetky okolnosti daného prípadu a uviedol, že navrhovateľ je majiteľom staršej ochrannej známky v Českej republike a zároveň je výrobcom hracích kariet MENOX, majiteľ je vlastníkom mladšej ochrannej známky v Slovenskej republike. Posudzované ochranné známky sú identické v dominantnom prvku, pričom medzi majiteľom a navrhovateľom existoval v čase pred podaním napadnutej ochrannej známky hospodársky vzťah, keďže majiteľ bol distribútorom hracích kariet MENOX vyrábaných navrhovateľom, v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o výlučných právach navrhovateľa a nemal jeho súhlas - ako legitímneho a originálneho nositeľa práv k ochrannej známke MENOX. Z uvedeného vyplýva, že napadnutá ochranná známka nemohla byť vytvorená majiteľom nezávisle a náhodne a z jeho konania vyplýva blokačný charakter napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad podľa § 35 ods. 1 vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu zo 16.01.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Podaním doručeným úradu 21.07.2015 majiteľ oznámil, že sa vzdáva napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu.

Napadnutá ochranná známka zanikla 21.07.2015 podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa ochrannej známky.

Podaním doručeným úradu 23.07.2015 sa majiteľ prostredníctvom patentového zástupcu vyjadril k podanému návrhu a uviedol v ňom, že navrhovateľ zľú vieru pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky odôvodňuje skutočnosťami, ktoré nastali až o dva roky neskôr po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a o ktorých prihlasovateľ a navrhovateľ nemohli vedieť, že nastanú, t. j. rozvod manželstva.

Majiteľ uviedol, že tvrdenia navrhovateľa o vrcholiacich manželských nezhodách v roku 2012 nie sú ničím podložené a návrh na rozvod manželstva bol podaný až 30.01.2014. Podľa majiteľa bolo toto tvrdenie spätne

vykonštruované vzhľadom na skutočnosti, ktoré nastali v roku 2014. Majiteľ tiež poukázal na to, že podľa predložených dôkazov navrhovateľa vyplýva, že normálna komunikácia medzi manželmi prebiehala až do roku 2014, kedy bol zo strany p. L. podaný návrh na rozvod manželstva, pričom výzva na zdržanie sa porušovania práv k ochrannej známke bola zaslaná navrhovateľovi v marci 2014, t. j. po tom ako sa majiteľ dozvedel o podaní žiadosti o rozvod.

Majiteľ poukázal na to, že spôsob obchodovania medzi majiteľom a navrhovateľom prebiehal na neformálnej báze, ich obchodovanie sa zakladalo na ústnych obchodných dohodách. Ďalej však podľa majiteľa nie je pravdivé tvrdenie, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky bez vedomia p. L. ako konateľky navrhovateľa a tiež nie je pravdivé ani tvrdenie, že navrhovateľ sa dozvedel o existencii napadnutej ochrannej známky až doručením výzvy majiteľa z 24.03.2014. Podľa majiteľa úmysel podať prihlášku napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike bol p. L. známy minimálne z e-mailovej komunikácie z 22.03.2012, z ktorej je jednoznačne zrejmé, že p. L. vedomosť o prihláške mala a taktiež je zrejmé, že musela mať vedomosť aj o tom, že ochranná známka bola aj zapísaná, pretože tak ako p. L. poznal situáciu vzhľadom na stav a zámery spoločnosti Lauko promotion, s. r. o., rovnako poznala situáciu aj p. L. vzhľadom na stav a zámery spoločnosti Denis Lauko, s. r. o.

Podľa majiteľa je teda zrejmé, že ku všetkým sporom a k prerušeniu normálnej komunikácie došlo až po podaní žiadosti o rozvod v roku 2014, čo je však pre rozhodné obdobie podania prihlášky napadnutej ochrannej známky skutočnosť z budúcnosti, ktorú navrhovateľ ani majiteľ nemohli predpokladať. Je podľa neho zrejmé, že vzťahy medzi navrhovateľom a ním boli v čase podania korektné a nenarušené a nie je tak osvedčené, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere a ide len o nepodložené tvrdenia. Majiteľ poukázal na to, že pokiaľ bola spolupráca navrhovateľa a majiteľa v relevantnom období v poriadku, t. j. od roku 2012 do roku 2014, navrhovateľ nepotreboval nijako meniť stav, čo sa týka ochranných známk a zjavne bol s daným stavom spokojný, pričom o stave ochranných známk MENOX mali plnú vedomosť rovnako majiteľ aj navrhovateľ.

Vzhľadom na uvedené majiteľ požiadal, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol ako neodôvodnený v celom rozsahu.

Listom úradu z 18.08.2015 bol navrhovateľ oboznámený so zánikom napadnutej ochrannej známky a vyzvaný na preukázanie právneho záujmu v danej veci v zmysle § 35 ods. 4 citovaného zákona.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 20.10.2015 oznámil, že trvá na tom, aby napadnutá ochranná známka bola vyhlásená za neplatnú aj po jej zániku a jeho právny záujem spočíva v úmysle uplatniť na súde právo na náhradu škody spôsobenej neoprávneným používaním označenia MENOX i za obdobie od zápisu napadnutej ochrannej známky. Právny záujem navrhovateľa na neplatnosti ochrannej známky spočíva aj v zamedzení možnosti majiteľa žalovať navrhovateľa o náhradu škody za používanie označenia MENOX na slovenskom trhu za obdobie od zápisu napadnutej ochrannej známky do registra.

Listom úradu z 28.10.2015 bolo navrhovateľovi zaslané vyjadrenie majiteľa, ku ktorému mal možnosť vyjadriť sa. V liste bol navrhovateľ poučený, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému vyjadreniu majiteľa nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva úradu bola navrhovateľovi doručená 09.11.2015, avšak navrhovateľ sa k vyjadreniu majiteľa v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235162 „MENOX“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Denis Lauko, s. r. o., L. Stárka 2843, 911 01 Trenčín s právom prednosti od 09.11.2012 bola 11.07.2013 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary a služby v triedach 16, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:

MENOX 

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. 1) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v podanom návrhu odôvodnil tým, že konateľ majiteľa p. L. vedel o existencii staršieho práva navrhovateľa vyplývajúce z ochrannej známky platnej na území Českej republiky, vedel o existencii nezapísaného označenia totožného s českou ochrannou známkou používanom na území Slovenskej republiky pre vhodné tovary a služby, pretože v čase podania prihlášky už niekoľko rokov kupoval od navrhovateľa výrobky, ktoré ďalej distribuoval na území Slovenskej republiky. Podľa navrhovateľa bol úmysel majiteľa, v tom čase prihlasovateľa, zrejмый, keďže poznal situáciu o spôsobe obchodovania navrhovateľa, pretože predaju kariet MENOX na území Slovenskej republiky sa venovala výhradne spoločnosť majiteľa a navrhovateľ pred marcom 2014 karty MENOX nepredával nijakému inému distribútorovi. Podľa navrhovateľa teda možno dôvodne predpokladať, že neexistoval iný úmysel majiteľa ako pokračovať s predajom kariet MENOX vo vlastnom mene a na vlastný účet a zabrániť navrhovateľovi v predaji kariet na území Slovenskej republiky.

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

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky vedela o práve inej osoby na vhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter označenia, ktoré je predmetom iného práva.

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

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa a majiteľa,
- výpis z registra ochrannej známky č. 322423 platnej v Českej republike a výpis z registra napadnutej ochrannej známky,
- e-mailovú komunikáciu z januára a februára 2014 a z októbra 2013 medzi konateľmi navrhovateľa a majiteľa,
- vystavené objednávky od majiteľa pre navrhovateľa na rôzne druhy hracích kariet z augusta 2012, z marca a apríla 2013,
- 4 faktúry vystavené navrhovateľom pre majiteľa z obdobia 2011 až 2014 za rôzne druhy hracích kariet,
- tabuľku s vybranými údajmi z účtovníctva osvedčujúce meškanie splatnosti faktúr (faktúry z roku 2013 a 2014),
- výzvu na zdržanie sa porušovania práv z ochrannej známky z 24.03.2014 určenú navrhovateľovi, list z 10.04.2014 pre navrhovateľa.

Podľa výpisu z obchodného registra bola spoločnosť navrhovateľa do obchodného registra zapísaná 09.09.2009, jej jediným konateľom a spoločníkom je p. L., predmetom činnosti spoločnosti je od 23.07.2011 aj „výroba hracích kariet“. Podľa predloženého výpisu z obchodného registra bola spoločnosť majiteľa do obchodného registra zapísaná 19.10.2007, jej jediným konateľom a spoločníkom je p. L., predmetom činnosti spoločnosti je aj „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností“.

Podľa predloženého výpisu z českej ochrannej známky č. 322423 možno zistiť, že navrhovateľ je majiteľom kombinovanej ochrannej známky s právom prednosti od 27.05.2011, pričom podľa dostupných údajov z registra je jej majiteľom od 13.04.2012 a získal ju prevodom od tretej osoby.

Ochranná známka č. 322423:

MENOX

www.menox.cz

V predloženej e-mailovej komunikácii z októbra 2013 a z roku 2014 konatelia navrhovateľa a majiteľa, t. j. p. L. a p. L. riešili dodávky výrobkov- hracích kariet a dopyt po určitých výrobkoch, podľa predmetu v jednej správe ide o objednávku MENOX. Keďže tieto správy sú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemožno ich považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu konania prihlasovateľa pri podaní prihlášky, t. j. v roku 2012. Možno však uviesť, že predmetné správy pôsobia ako bežná obchodná konverzácia medzi obchodnými partnermi.

Predložené objednávky vystavené majiteľom určené navrhovateľovi a faktúry vystavené navrhovateľom pre majiteľa, ktoré sú z obdobia od konca roku 2011 až do marca 2014 potvrdzujú fakt, že obchodná spolupráca medzi spoločnosťami navrhovateľa a majiteľa skutočne prebiehala. Predmetné dôkazy svedčia o tom, že tieto spoločnosti obchodovali s hracími kartami, podľa týchto dôkazov ich majiteľ odoberal od navrhovateľa, a to v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V predloženej tabuľke s vybranými údajmi z účtovníctva sú uvedené tri čísla faktúr z obdobia december 2013 až marec 2014, ktoré boli podľa navrhovateľa zaplatené po dátume splatnosti. Uvedený dôkaz nespadá do relevantného obdobia, preto nemôže osvedčovať aké bolo konanie, či úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2012.

Predložená výzva na zdržanie sa porušovania práv k ochrannej známke bola zaslaná navrhovateľovi v marci 2014, pričom z tejto výzvy aj z ďalšieho predloženého listu vyplýva, že majiteľ upozornil navrhovateľa na fakt, že spoločnosť navrhovateľa, ktorá vyrába pre majiteľa hracie karty, nemá žiadnu licenciu ani iný súhlas na ich dodávanie na trh v Slovenskej republike vo vlastnom mene, a že takéto konanie navrhovateľa je v rozpore s právami majiteľa vzhľadom na existenciu jeho ochrannej známky MENOX. V tejto výzve majiteľ vyzval navrhovateľa na upustenie od dodávok hracích kariet na trh Slovenskej republiky pod označením MENOX. Z ďalšieho listu majiteľa z 10.04.2014 vyplýva jeho nezáujem o uzatvorenie dohody s navrhovateľom, pretože dohoda v tom zmysle, že majiteľ nebude porušovať ochrannú známku navrhovateľa v Českej republike a navrhovateľ zase ochrannú známku majiteľa v Slovenskej republike je podľa neho len konštatovaním povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Tiež je v liste uvedené, že majiteľ nikdy nebol obchodným zástupcom alebo agentom navrhovateľa, a že ich spolupráca bola v Slovenskej republike limitovaná objednaním výroby hracích kariet majiteľom u navrhovateľa, avšak navrhovateľ nikdy nebol oprávnený takto označené karty vyrobiť s účelom ich uvedenia na trh v Slovenskej republike vo vlastnom mene.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu poukázal na to, že konateľka navrhovateľa bezpochyby vedela o tom, že majiteľ podal a má registrovanú napadnutú ochrannú známku na území Slovenskej republiky. Na preukázanie tejto skutočnosti predložil e-mailovú komunikáciu z marca 2012 medzi konateľom majiteľa a patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínym, v ktorej patentový zástupca posielala na podpis plnú moc pre zástupcu v Českej republike potrebnú na prevod ochrannej známky MENOX na spoločnosť navrhovateľa. V odpovedi ho konateľ majiteľa žiadala o cenovú ponuku na registráciu ochrannej známky Menox pre Slovensko a zvlášť pre celú EÚ, pričom táto požiadavka bola v kópii zaslaná aj konateľke navrhovateľa.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo teda zistené, že spoločnosti navrhovateľa a majiteľa sú samostatné právnické osoby, avšak ich konateľmi boli manželia. Ďalej bolo zistené, že tieto dve spoločnosti podľa predložených dôkazov spolupracovali od roku 2011 do začiatku roka 2014, pričom ich spolupráca sa týkala hracích kariet. Ďalej z vyjadrení účastníkov a predložených dôkazov vyplýva, že hracie karty vyrábala spoločnosť navrhovateľa a boli označené ako MENOX, ale neboli o tom predložené priame dôkazy. Nemožno teda s určitosťou povedať, či tieto výrobky boli na trh Slovenskej republiky uvádzané ako výrobky navrhovateľa a majiteľ vystupoval len ako distribútor alebo šlo o výrobky vyrobené navrhovateľom výhradne pre majiteľa, ktorý na nich používal svoju ochrannú známku. Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ sa v apríli 2012 stal majiteľom českej národnej kombinovanej ochrannej známky „MENOX www.menox.cz“ a majiteľ si v novembri 2012 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky. Podľa predloženej e-mailovej komunikácie z marca 2012 bola konateľka navrhovateľa informovaná o úmysle podať prihlášku ochrannej známky MENOX aj na Slovensku, preto tvrdenie navrhovateľa, že sa o existencii napadnutej ochrannej známky dozvedel až v roku 2014 (po výzve majiteľa) vyznieva nedôveryhodne. Tiež je nutné zdôrazniť, že navrhovateľ nepreukázal tvrdenia o zhoršení vzťahov medzi konateľmi spoločností, t. j. manželmi, v roku 2012, naopak podľa predložených dôkazov ich obchodná spolupráca trvala až do roku 2014 a nič nenasvedčuje tomu, že vzťahy medzi nimi sa zhoršili už v roku 2012. Rovnako možno konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal ani svoje tvrdenia o používaní nezapísaného označenia MENOX na území Slovenskej republiky.

Možno teda konštatovať, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky skutočne vedel o právach navrhovateľa k českej národnej ochrannej známke, ale predložené dôkazy nasvedčujú ďalej tomu, že rovnako navrhovateľ bol informovaný o podaní a existencii napadnutej ochrannej známky.

Aj keď 24.03.2014 p. L. vyzval spoločnosť navrhovateľa zdržať sa neoprávneného používania napadnutej ochrannej známky, čím teda bránil navrhovateľovi v používaní tohto označenia na území Slovenskej republiky, bez ďalších skutočností a dôkazov nemožno hovoriť o tom, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2012 konal so zlým úmyslom. Predložené vyjadrenia a dôkazy totiž preukazujú, že spoločnosti navrhovateľa a majiteľa spolupracovali až do roku 2014, pôsobili na trhu ako obchodní partneri, pričom stav, ktorý vznikol v roku 2012 podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike zrejme obom stranám v tom čase vyhovoval a navrhovateľ napriek skutočnosti, že o tom vedel sa takémuto stavu nebránil.

V súvislosti s doloženými dôkazmi navrhovateľa aj majiteľa je potrebné opätovne uviesť, že relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky. Na konštatovanie podania prihlášky v zlej viere musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel prihlasovateľa, pričom osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že išlo o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou. Podanie prihlášky ochrannej známky predstavuje prirodzenú snahu spoločnosti chrániť svoje investície a práva duševného vlastníctva a nebolo preukázané, že v tomto duchu nekonal aj p. L., konateľ spoločnosti majiteľa. Aj keď navrhovateľ preukázal, že je majiteľom českej ochrannej známky „MENOX“ so skorším právom prednosti, nebol jej tvorcom, ani autorom a práva k tomuto označeniu získal prevodom od tretej osoby, a to len sedem mesiacov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Napriek tomu, že navrhovateľ v návrhu tvrdil zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v novembri 2012, na druhej strane podľa jeho vyjadrenia hracie karty MENOX na Slovenský trh dodával v tom období prostredníctvom spoločnosti majiteľa a spolupracoval s ním až do roku 2014. Fakt, že v roku 2014 došlo k narušeniu vzťahov medzi týmito spoločnosťami v dôsledku podania návrhu na rozvod manželstva ich konateľov nemožno spätne viazať na konanie majiteľa v roku 2012.

Preto návrh navrhovateľa na neplatnosť napadnutej ochrannej známky iba na základe predložených dokladov je potrebné považovať za nedostatočný, pretože na ich základe nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Možno tiež zdôrazniť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa jej k 21.07.2015 vzdal, teda napadnutá ochranná známka už nie je platná, a tak nič nebráni navrhovateľovi v používaní označenia na trhu Slovenskej republiky.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona považovať za nedôvodný.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

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

Bc. Peter Kubínyi
Piaristická 9
911 01 Trenčín