



Banská Bystrica 30. mája 2016
POZ 5593-2011/OZ 233303 II/52-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. júna 2016 majiteľom DIN – TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5593-2011/OZ 233303/I-46-2014 z 13. mája 2014 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 233303 „www.megadyne.sk“ za neplatnú, podaného navrhovateľom MEGADYNE S.P.A., Via Trieste 16, Mathi (TO) 100 75, Taliansko, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Petrom Várošim, Záhrebská č. 6, 810 05 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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5593-2011/OZ 233303/I-46-2014 z 13. mája 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5593-2011/OZ 233303/I-46-2014 z 13. mája 2014 (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“) ochranná známka č. 233303 „www.megadyne.sk“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) na základe návrhu vyhlásená za neplatnú.

Navrhovateľ si uplatnil návrh v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach, ktorý sa týkal celého zoznamu zapísaných tovarov. Jeho podanie odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 671108 „MEGADYNE“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je na území Slovenskej republiky platná od 28. februára 1997, pričom je asociovaná výlučne s ním ako na území Slovenskej republiky, tak aj v zahraničí. Zároveň uviedol, že je zakladateľom celosvetovej korporácie a je svetoznáмым výrobcom polyuretánových a neoprénových remeňov, ktoré sú známe vďaka vysokej kvalite, pričom majiteľovi nikdy neudelil súhlas na používanie označenia „MEGADYNE“. Navrhovateľ zastával názor, že zo strany majiteľa išlo len o podanie tzv. „špekulatívnej“ známky. K návrhu uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach navrhovateľ poznamenal, že konatelia a spoločníci firmy DIN – TECHNIK, spol. s r. o., t. j. majiteľa boli zároveň konateľmi a spoločníkmi dcérskej spoločnosti navrhovateľa MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii (od 6. novembra 2009 do 30. decembra 2013 v obchodnom registri ako MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii), a teda v predmetnom prípade mal za preukázané, že medzi ním ako majiteľom staršej ochrannej známky a p. L. a p. J. ako štatutármi spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii, existoval a stále existuje tzv. „iný právny vzťah“ a stavia ho na roveň postavenia „obchodného zástupcu“.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o návrh uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, teda nespĺňala podmienky na jej zápis do registra. K uvedenému záveru prvostupňový orgán dospel na základe zhodnotenia predložených dokladov jednotlivo a vo

vzájomných súvislostiach. Z doložených dokladov je podľa prvostupňového orgánu zrejماً existencia obchodného vzťahu medzi majiteľom a navrhovateľom a taktiež je zrejماً fakt, že majiteľ mal možnosť určitú dobu stretávať sa so staršou ochrannou známkou na trhu, tzn. že majiteľ vedel o existencii staršej ochrannej známky, o spoločnosti s rovnomeným obchodným menom a taktiež o existencii doménového mena www.megadyne.sk (pôvodným držiteľom domény www.megadyne.sk, ktorá bola neskôr v zhodnom tvare prihlásená ako ochranná známka, bola spoločnosť MEGADYNE SLOVAKIA, spol. s r. o.), ako aj o existencii doménového mena navrhovateľa www.megadyne.it. Takéto konanie majiteľa poukazuje na jeho vedomé konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu na území SR pre seba registráciou označenia v tvare doménového mena, čím môže byť navrhovateľovi spôsobená nespravodlivá ujma.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán s ohľadom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach tento neposudzoval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pričom zastával názor, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní v preskúvanom prípade neprihliadol na základné zásady správneho konania, konkrétne na zásadu zákonnosti, materiálnej pravdy, precedenčnú zásadu a zásadu minimálneho involvovania účastníka konania.

Na začiatku majiteľ poukázal na to, že pojem „zlá viera“, ktorý by mal byť kľúčovým právnym aspektom vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti s § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, nie je exaktne legálne definovaný ani vymedzený v zákone o ochranných známkach, ako ani v žiadnom predpise EÚ. Z uvedeného je podľa majiteľa zrejماً, že žiadne ustanovenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a ani Nariadenie Rady ES č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie v platnom znení neodkazuje na vnútroštátne právo členských štátov EÚ.

Majiteľ opätovne poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-320/12 z 27. júna 2013, v zmysle ktorého pojem „zlá viera“ predstavuje autonómny pojem práva EÚ, ktorý je potrebné vykladať jednotne v podmienkach právnych poriadkov všetkých členských štátov. Z odôvodnenia predmetného rozsudku podľa majiteľa priamo vyplýva, že pri posudzovaní zlej viery podávateľa prihlášky ochrannej známky je vždy potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory existujúce v čase podania prihlášky.

Výrokovú časť napadnutého rozhodnutia majiteľ označil za rozpornú so základnými zásadami právne relevantného posudzovania existencie zlej viery na strane podávateľa prihlášky ochrannej známky v kontexte s príslušnými ustanoveniami zákona o ochranných známkach.

V podanom rozklade majiteľ namietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bol on (vtedy v postavení prihlasovateľa) majetkovo a personálne prepojený prostredníctvom obchodnej spoločnosti MEGADYNE SLOVAKIA, spol. s r. o. s navrhovateľom. Tieto závery podľa majiteľa nemajú žiadnu oporu v obsahu spisu a v listinných dôkazoch predložených v preskúvanom prípade, nie sú náležitým spôsobom odôvodnené a vychádzajú z nesprávne zisteného skutkového stavu.

V tejto súvislosti majiteľ poukázal na to, že z výpisu z obchodného registra pre spoločnosť MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o., v likvidácii vyplýva, že p. L. a p. J. od 6. novembra 2009, t. j. od momentu jej zrušenia likvidáciou neboli štatutárnymi zástupcami tejto spoločnosti a oprávnenie za ňu konať mal likvidátor – Boris V..

Majiteľ konštatoval, že nikdy nemal žiadnu majetkovú účasť v spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o., ani u samotného navrhovateľa.

Pokiaľ prvostupňový orgán údajné majetkové prepojenie navrhovateľa s majiteľom odvodzuje od skutočnosti, že spoločníci majiteľa p. L. a p. J. mali v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky minoritnú majetkovú účasť v tretej spoločnosti odlišnej od navrhovateľa, ktorá bola navyše v čase podania predmetnej prihlášky zrušená podľa § 68 ods. 3 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov, takéto závery majiteľ označil za neprimerane extenzívne, vybočujúce z hľadísk ustanovených zákonom pre posudzovanie existencie dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Pokiaľ ide o predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava I z 15. augusta 2011, sp. zn. 35 CbPv 3/2011, ktorým navrhovateľ žiadal, aby sa spoločnosť DIN – TECHNIK, spol. s r. o. zdržala prevodu, postúpenia, zrušenia domény www.megadyne.sk, majiteľ opätovne zopakoval, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o tom, že toto zaniklo *ex lege* z dôvodu procesnej nečinnosti navrhovateľa, ktorý v súdom stanovenej lehote nepodal návrh na začatie konania vo veci samej. V momente podania prihlášky napadnutej ochrannej známky sa teda majiteľ nenachádzal v žiadnom civilnom súdnom spore s navrhovateľom, pričom uvedené predbežné opatrenie v rozhodnom momente *de lege lata* neexistovalo s poukazom na § 77 ods. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky súdny poriadok“).

V súvislosti s uvedeným majiteľ poukázal na jednu zo základných zásad práva, a to na zásadu „*iura vigilantibus non dormientibus prosunt*“, z ktorej okrem iného vyplýva priama závislosť ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov od ich aktivity v rámci súdneho konania. Majiteľ zdôraznil, že táto zásada zdôrazňuje predovšetkým vlastné pričinenie o ochranu svojich práv a pasivitu účastníka konania je potrebné pripísať na jeho ťarchu (Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. októbra 2012, sp. zn. II. ÚS 444/2012).

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je podľa majiteľa zrejmé, či a akým spôsobom sa prvostupňový orgán vo vzťahu k posúdeniu dobrej viery prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vysporiadal so skutkovými okolnosťami, ktorými bolo jednak podanie žaloby na ochranu práv z ochrannej známky navrhovateľom dňa 23. septembra 2011 (po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky) a doručenie rovnopisu žaloby majiteľovi až dňa 12. decembra 2012, kedy sa tento prvýkrát dozvedel o existencii sporu medzi ním a navrhovateľom.

Pokiaľ ide o predbežné opatrenie, majiteľ tiež poznamenal, že jeho účelom v zmysle § 74 Občianskeho súdneho poriadku je dočasná úprava pomerov účastníkov súdneho konania a nie upozornenie druhého účastníka súdneho konania na údajnú snahu chrániť si práva k označeniu.

Majiteľ namietol tiež konštatovanie prvostupňového orgánu, že „*ani samotný majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojich vyjadreniach nepopiera skutočnosť, že vedel o existencii staršej ochrannej známky, a že tovary na území Slovenskej republiky prostredníctvom firmy MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. distribuoval na trh*“. Uvedené nemá podľa majiteľa oporu v reálnom skutkovom stave veci, pričom vyjadril presvedčenie, že s najväčšou pravdepodobnosťou k takémuto záveru prvostupňový orgán dospel z dôvodu, že nedostatočne rozlišuje medzi majiteľom, t. j. spoločnosťou DIN – TECHNIK, spol. s r. o., ktorá je právnickou osobou a fyzickými osobami p. L. a p. J., teda spoločníkmi (nie štatutárnymi zástupcami) spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o., v likvidácii.

V nadväznosti na uvedené majiteľ podotkol, že on a ani samotný navrhovateľ v predmetnom prípade neuviedli skutočnosť, v zmysle ktorej by mala spoločnosť DIN – TECHNIK, spol. s r. o. distribuovať akékoľvek tovary na trhu na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. Ako vyplýva z predloženej e-mailovej komunikácie medzi navrhovateľom a p. J. (vtedajším konateľom spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o.) zo 16. februára 2009, na ktorú sa odvolal aj prvostupňový orgán, majiteľ zdôraznil, že tento pokyn žiadnym spôsobom bližšie nekonkretizuje a nezmieňuje spoločnosť DIN – TECHNIK, spol. s r. o. Práve naopak, preukazuje skutočnosť, že navrhovateľ počnúc dňom 16. februára 2009 ukončil všetky podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky a od tohto momentu, t. j. viac ako päť rokov, neužíva svoju ochrannú známku „MEGADYNE“ na tomto území.

S ohľadom na obsah spisu je podľa majiteľa zrejmé, že ak by navrhovateľ mal aj naďalej záujem používať svoju ochrannú známku na území Slovenskej republiky, nevydal by vyššie spomenutý pokyn a nepristúpil by ako majoritný spoločník k zrušeniu spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. likvidáciou. Na doplnenie majiteľ poznamenal, že obchodná spoločnosť je momentom vstupu do likvidácie zrušená, je vedená k zániku a je potrebné vysporiadať jej majetkové pomery.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ konanie navrhovateľa v predmetnom prípade, ako aj pred Okresným súdom Bratislava I označil za účelové a naplňajúce znaky šikanózneho výkonu práva. Podľa majiteľa prvostupňový orgán v danom prípade neprihliadol na skutočnosti, že navrhovateľ úmyselne uviedol neúplné či zavádzajúce skutkové okolnosti podložené neaktuálnymi a neprávoplatnými súdnymi rozhodnutiami.

Majiteľ zároveň namietol, že z napadnutého rozhodnutia mu nie je zrejmé, na základe akých dôkazov a akým procesným postupom prvostupňový orgán dospel k záveru, že nepoprel skutočnosť, že by údajne mohol vedieť o existencii staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti odkázal na vyjadrenie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, v ktorom uviedol, že túto právnu argumentáciu navrhovateľa považuje za ničím nepodložené tvrdenie.

V súvislosti s otázkou používania, resp. nepoužívania napadnutej ochrannej známky majiteľ poznamenal, že na jej nepoužívanie môžu existovať legitímne dôvody nezávislé od vôle majiteľa, avšak týmto sa prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí vôbec nezaoberal. Zároveň však zdôraznil, že skutočnosť, či majiteľ napadnutú ochrannú známku používa alebo nie, nie je pre posúdenie existencie dobrej alebo zlej viery v čase podania prihlášky predmetnej ochrannej známky relevantná.

Majiteľ v podanom rozklade napadol aj ďalšie závery uvedené v napadnutom rozhodnutí, pričom uviedol, že z dôvodu absencie náležitého odôvodnenia mu nie je zrejmé, na základe akých dôkazov a akým procesným postupom k nim prvostupňový orgán dospel. Poznamenal, že tieto sú spôsobilé poškodiť dobré meno spoločnosti DIN – TECHNIK, spol. s r. o. a jej kladnú obchodnú povest' na horizontálnej a vertikálnej úrovni hospodárskej súťaže, ktorá jej patrí od roku 1996.

V nadväznosti na uvedené majiteľ konštatoval, že správna úvaha vo vzťahu k naplneniu podmienok vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach nemá charakter absolútnej povahy, ale je ohraničená zákonom.

Hodnotiaci prístup prvostupňového orgánu z hľadiska správneho uváženia v preskúvanom prípade majiteľ označil za nepreskúmateľný, nedostatočne odôvodnený a vychádzajúci z neúplne a nesprávne zisteného skutkového stavu veci. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia podľa majiteľa vyplýva, že prvostupňový orgán sa v predmetnom prípade nevysporiadal s procesnou obranou majiteľa v zmysle jeho vyjadrenia a predložených dôkazov a neprihliadol na skutočnosť, že § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach je bez výnimky potrebné vykladať eurokonformným spôsobom v súlade so Smernicou.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ zastával názor, že napadnuté rozhodnutie priamo odporuje judikatúre Súdneho dvora EÚ, na ktorú poukazoval vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a zároveň zasahuje do jeho ústavných práv vyplývajúcich z čl. 35 ods. 1 a 46 ods. 1 Ústavy SR.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 10. októbra 2014, vyjadril presvedčenie, že návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podal odôvodnene, pričom svoje tvrdenia v dostatočnom rozsahu podložil dôkazmi.

Za rozhodujúce skutočnosti označil jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej situácie – majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel alebo vzhľadom na okolnosti musel vedieť, že navrhovateľ používa zhodné označenie a jednak subjektívny úmysel (zámer) majiteľa, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel zabrániť navrhovateľovi v používaní takéhoto označenia na relevantnom trhu. V tejto súvislosti opätovne zopakoval argumenty uvádzané aj v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne vyhodnotil skutkový priebeh a podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Tvrdenia majiteľa o nečinnosti navrhovateľa v súvislosti s predbežným opatrením tento označil za zavádzajúce. Poukázal na to, že 21. septembra 2011 bol odoslaný návrh na začatie konania vo veci samej, t. j. žaloba na ochranu práv z ochrannej známky, a to prostredníctvom poštového doručovateľa Slovenská pošta, a. s. Na ozrejmenie uviedol, že napriek odoslaniu návrhu Krajský súd v Bratislave zistil, že návrh na začatie konania vo veci samej nebol v stanovenej lehote podaný, a teda s odvolaním sa na § 77 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorého predbežné opatrenie zanikne, ak navrhovateľ

nepodal v súdom označenej lehote návrh na začatie konania, odmietol odvolanie odporcu. Následne dňa 27. februára 2012 bola na zásielku z 21. septembra 2011, ktorá obsahovala návrh na začatie konania vo veci samej, podaná reklamácia u poštového doručovateľa Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica. Výsledok reklamačného konania bol navrhovateľovi doručený 5. marca 2012, pričom reklamácia bola v zmysle príslušného zákona vyhodnotená ako neopodstatnená. V rámci reklamačného konania bolo zistené, že zásielka bola 22. septembra 2011 uložená a v tento deň bola aj prevzatá splnomocnencom PS 187/09/3.

Z uvedeného je podľa navrhovateľa zrejmé, že návrh na začatie konania vo veci samej, t. j. žaloba na ochranu práv z ochrannnej známky bola súdu doručená riadne a včas, a preto nie je pravdivé tvrdenie majiteľa, že navrhovateľ svojou nečinnosťou pripustil zánik predbežného opatrenia.

Na doplnenie navrhovateľ zdôraznil, že v danom prípade nemožno opomenúť skutočnosť, že tak, ako dôkazné bremeno ohľadne preukázania toho, či majiteľ vedel alebo vzhľadom na okolnosti prípadu mal vedieť o existencii ochrannnej známky navrhovateľa spočíva na navrhovateľovi, naopak dobrú vieru majiteľa musí preukázať samotný majiteľ. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2014, sp. zn. 6Sžhuv/6/2013.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, 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 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 ochrannnej 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 do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannnej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannnej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 233303 „www.megadyne.sk“ majiteľa DIN – TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, s právom prednosti od 16. septembra 2011, bola do registra ochranných znáмок zapísaná pre tovary „čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, kukuričné vločky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, nápoje na báze čajov, prísady do nápojov iné ako esencie, ovsené vločky, príchuti do nápojov s výnimkou esencií“ v triede 30 a pre tovary

„nealkoholický aperitív, nealkoholické nápoje, nealkoholické ovocné nápoje, ovocné džúsy, paradajkový džús (nápoj), prášky na prípravu šumivých nápojov, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, zázvorové pivo, zeleninové džúsy (nápoje)“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Rovnako nesúhlasil ani so spôsobom, akým prvostupňový orgán vyhodnotil predložené dôkazové materiály. Orgán rozhodujúci o rozklade preto preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

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). Napriek tomu, že dobrá viera je pojmom, ktorý je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej Únie, nie je tento pojem zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodíť záver, či osoba konala, alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 16. september 2011.

Prvostupňový orgán pri hodnotení dôvodnosti 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 vychádzal z tvrdení navrhovateľa a ním predložených nasledovných dôkazových materiálov:

- výpis z medzinárodného registra ochranných známk medzinárodnej ochrannej známky č. 671108 „MEGADYNE“ (dôkaz č. 1),
- návrh na vydanie predbežného opatrenia podaný 6. júna 2011 spoločnosťou MEGADYNE S.P.A proti spoločnosti DIN – TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava (dôkaz č. 2),
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 35CbPv 3/2011-69 z 15. augusta 2011 (dôkaz č. 3),
- žaloba na ochranu práv z ochrannej známky z 21. septembra 2011 podaná spoločnosťou MEGADYNE S.P.A proti spoločnosti DIN – TECHNIK, spol. s r. o. (dôkaz č. 4),
- osvedčenie o zápise slovnej ochrannej známky č. 233303 „www.megadyne.sk“ (dôkaz č. 5),
- prehlásenie spoločnosti MEGADYNE S.P.A zo 16. apríla 2013 v anglickom origináli spolu s prekladom do slovenského jazyka (dôkaz č. 6),
- výpis z obchodného registra spoločnosti DIN – TECHNIK, spol. s r. o. (dôkaz č. 7),
- výpis z obchodného registra spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii (dôkaz č. 8).

V konaní pred prvostupňovým orgánom majiteľ v rámci vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú predložil nasledujúce dôkazy:

- žiadosť o vykonanie zmeny držiteľa domény zo spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. na spoločnosť DIN–TECHNIK, spol. s r. o. z 20. júla 2009 (dôkaz č. 9),

- e-mailová komunikácia medzi p. J. a p. Giorgiom T. o ukončení podnikania na území SR zo 16. februára 2009 (dôkaz č. 10),
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. zo 16. novembra 2011 (dôkaz č. 11),
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I o nariadení predbežného opatrenia sp. zn. 35 CbPv 3/2011 z 15. augusta 2011 (dôkaz č. 12),
- odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I o nariadení predbežného opatrenia sp. zn. 35 CbPv 3/2011, doručené Okresnému súdu Bratislava I. 8. septembra 2011 (dôkaz č. 13),
- uznesenie Krajského súdu Bratislava č. k. 2Cob/23/2012-85 z 1. februára 2012 (dôkaz č. 14),
- žaloba na ochranu práv z ochrannej známky z 21. septembra 2011 podaná spoločnosťou MEGADYNE S.P.A. proti spoločnosti DIN-TECHNIK, spol. s r. o. (dôkaz č. 15),
- výzva Okresného súdu Bratislava I. na vyjadrenie k žalobe adresovaná spoločnosti DIN-TECHNIK, spol. s r. o. zo 7. novembra 2012 (dôkaz č. 16),
- návrh na vydanie predbežného opatrenia o ochranu práv z ochrannej známky z 18. decembra 2013 (dôkaz č. 17),
- uznesenie Okresného súdu Bratislava I. č. k. 35 CbPv 7/2011-127 z 20. januára 2014 (dôkaz č. 18),
- výpis z obchodného registra pre spoločnosť DIN-TECHNIK, spol. s r. o. (dôkaz č. 19),
- výpis z obchodného registra pre spoločnosť MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii (predtým MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii; dôkaz č. 20),
- náhľad internetovej domény www.megadyne.com (dôkaz č. 21),
- výpis z obchodného registra pre spoločnosť Coca – Cola Slovakia, s. r. o. (dôkaz č. 22).

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

Dôkazom č. 1 je výpis z medzinárodného registra ochranných známkov slovej ochrannej známky č. 671108 „MEGADYNE“, pričom z daného výpisu vyplýva, že navrhovateľ je majiteľom uvedenej ochrannej známky zapísanej pre tovary „*hnacie remene, dopravníkové pásy, remenice*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, že táto ochranná známka bola do medzinárodného registra zapísaná 28. februára 1997 a na území Slovenskej republiky je platná od 22. decembra 2000.

Dôkaz č. 2 predstavuje návrh na vydanie predbežného opatrenia podaného navrhovateľom proti majiteľovi, ktorý bol Okresnému súdu Bratislava I. doručený 6. júna 2011, čiže pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. V predmetnom návrhu navrhovateľ žiadal majiteľa, aby sa zdržal akéhokoľvek používania označenia „MEGADYNE“, ako aj domény „www.megadyne.sk, resp. aby sa zdržal prevodu, postúpenia či zrušenia tejto domény. Opodstatnenosť svojich požiadaviek navrhovateľ založil na tom, že je majiteľom staršej ochrannej známky č. 671108 „MEGADYNE“, a teda má právo na registráciu rovnomennej domény. V rámci podaného návrhu navrhovateľ poukázal aj na to, že názov domény www.megadyne.sk, ktorej držiteľom je majiteľ, je identický s názvom slovenskej pobočky navrhovateľa.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 35CbPv 3/2011-69 z 15. augusta 2011 (dôkaz č. 3) bolo rozhodnuté, že majiteľ je povinný zdržať sa prevodu, postúpenia, zrušenia domény www.megadyne.sk až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Z uvedeného uznesenia tiež vyplynula povinnosť navrhovateľa podať v lehote 30 dní od doručenia uznesenia žalobu vo veci samej. Dôkazom č. 4 je žaloba na ochranu práv z ochrannej známky z 21. septembra 2011, ktorú podal navrhovateľ voči majiteľovi, a v ktorej žiadal, aby sa majiteľ zdržal používania a prevádzkovania domény „megadyne“ a zároveň, aby registrátor domén spoločnosť SK-NIC, a. s. vykonal zmenu držiteľa domény „megadyne“ tak, aby jej držiteľom bola spoločnosť MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii. Súčasťou dôkazu č. 4 je aj podací listok, ktorý preukazuje, že zásielka č. RR210224153SK odosielateľa JUDr. Peter Vároši, Bratislava adresovaná Okresnému súdu Bratislava I. bola podaná na poštovú prepravu 21. septembra 2011.

Osvedčenie o zápise slovej ochrannej známky č. 233303 „www.megadyne.sk“ (dôkaz č. 5) preukazuje základné údaje o napadnutej ochrannej známke, teda že majiteľom ochrannej známky je spoločnosť DIN – TECHNIK, spol. s r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava (v posudzovanom prípade v postavení majiteľa), a že napadnutá ochranná známka s právom prednosti od 16. septembra 2011 bola do registra zapísaná 11. októbra 2012, a to pre tovary v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V predloženom prehlásení zo 16. apríla 2013 (dôkaz č. 6) navrhovateľ vyhlasuje, že je majiteľom obchodnej značky „MEGADYNE“, a že pán Ivan (pravdepodobne ide o p. Ivana J., jedného zo spoločníkov majiteľa)

zaregistroval meno domény „www.megadyne.sk“ bez súhlasu navrhovateľa, pričom zmenil majiteľa tejto domény z MEGADYNE S.p.a. na DIN – TECHNIK. V danom prehlásení navrhovateľ zároveň žiada p. Ivana o zdržanie sa používania identického alebo podobného označenia, domény, ktoré je možné zameniť s ochrannou známkou „MEGADYNE“.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti DIN – TECHNIK, spol. s r. o. (dôkaz č. 7) je zrejmé, že p. Ivan J. a p. Miloš L. vystupujú v tejto spoločnosti (spoločnosť majiteľa) ako spoločníci (od 28. februára 2001), a tiež ako jej konatelia (od 17. mája 1996). Uvedení páni figurujú od 3. októbra 2001 do 5. novembra 2009 ako spoločníci spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii, pričom do 5. novembra 2009 boli aj konateľmi tejto spoločnosti. Od 8. marca 2008 do 9. marca 2016 bol spolu s nimi spoločníkom tejto spoločnosti aj navrhovateľ (dôkaz č. 8).

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

Predmetom žiadosti o zmenu držiteľa domény z 20. júla 2009 (dôkaz č. 9), ktorá bola adresovaná registrátorovi domén SK – NIC, je vykonanie zmeny držiteľa domény s názvom „megadyne“ zo spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. na spoločnosť DIN–TECHNIK, spol. s r. o. V žiadosti sa okrem iného konštatuje, že medzi pôvodným držiteľom domény a jej novým držiteľom došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode práv a povinností zo zmluvy o doméne. Predmetnú žiadosť za pôvodného a nového držiteľa podpísal pán Ivan J.. Dôkaz č. 10 obsahuje e-mailovú komunikáciu zo 16. februára 2009 medzi p. Giorgiom T. zo spoločnosti navrhovateľa a p. Ivanom J., v ktorej p. T. prezentoval svoje úvahy o ukončení podnikania na Slovensku, pričom uviedol aj návrhy na odpredaj skladových zásob pravdepodobne prevodových remeňov.

Predložené uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 16. novembra 2011 (dôkaz č. 11) poukazuje na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii. Dôkaz č. 12 – Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 35 CbPv 3/2011-69 z 15. augusta 2011 – je totožný s dôkazom č. 3. Následným dokladom je odvolanie majiteľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I. o nariadení predbežného opatrenia sp. zn. 35 CbPv 3/2011 z 15. augusta 2011 (dôkaz č. 13), ktoré bolo na Okresný súd Bratislava I. podané 8. septembra 2011. Uznesením Krajského súdu Bratislava sp. zn. 2Cob/23/2012 z 1. februára 2012 (dôkaz č. 14) bolo odvolanie majiteľa odmietnuté, nakoľko nedošlo k podaniu žaloby vo veci samej, ktorú bol navrhovateľ zaviazaný podať do 30 dní od doručenia uznesenia Okresného súdu Bratislava I. z 15. augusta 2011. Dôkaz č. 15 predstavuje žalobu na ochranu práv z ochrannej známky, v ktorej navrhovateľ žiadal, aby sa majiteľ zdržal akejkoľvek dispozície a používania domény „megadyne“, a aby majiteľ preregistroval túto doménu na spoločnosť MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii. Ide o totožný dôkaz s dôkazom č. 4. Na predloženej žalobe sa nachádza pečiatka, ktorá preukazuje, že predmetná žaloba bola 23. septembra 2011 podaná na Okresný súd Bratislava I. Dôkazom č. 16 je výzva Okresného súdu Bratislava I. pre majiteľa na vyjadrenie sa k žalobe podanej navrhovateľom. Následne bol 18. decembra 2013 navrhovateľom podaný aj návrh na vydanie predbežného opatrenia (dôkaz č. 17), v ktorom navrhovateľ opätovne žiadal majiteľa, aby sa zdržal prevodu, postúpenia, zrušenia domény www.megadyne.sk, a tiež vykonania zmeny v registri doménových mien, ktoré by sa týkali tejto domény. Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 35 CbPv 7/2011–127 z 20. januára 2014 (dôkaz č. 18) bol návrh na predbežné opatrenie zamietnutý, pretože ho súd nepovažoval za dôvodný. Dôkazy č. 19 (výpis z obchodného registra pre spoločnosť DIN–TECHNIK, spol. s r. o.) a č. 20 (výpis z obchodného registra pre spoločnosť MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii) sú totožné s dôkazmi č. 7 a č. 8. Dôkazom č. 21 sú dva výtlačky z internetovej stránky www.megadyne.com, ktorými majiteľ preukazoval, že slovo „Megadyne“ sa vyskytovalo aj v spojení s inou spoločnosťou, ako bola spoločnosť navrhovateľa. Nakoniec majiteľ predložil aj výpis z obchodného registra pre spoločnosť Coca – Cola Slovakia, s. r. o. (dôkaz č. 22), ktorým na porovnanie chcel poukázať na skutočnosť, že táto spoločnosť má totožný predmet činnosti ako on sám.

Ako už bolo vyššie uvedené, pri posúdení, či prihláška ochrannej známky bola alebo nebola podaná v dobrej viere, teda či konanie prihlasovateľa pri podaní prihlášky možno považovať za konanie v dobrej alebo nie dobrej viere, je podstatná jednak skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku ochrannej známky o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, a tiež zlý úmysel podávateľa prihlášky.

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

Skutočnosť, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedel alebo mohol vedieť, je možné vyvodiť z nasledovných skutočností. Z verejne dostupného obchodného registra Slovenskej republiky na internete www.orrsr.sk, vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (dôkazy č. 7, 8, 19 a 20), vyplynulo, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj v období predtým, boli páni Ivan J. a Miloš L. spoločníkmi a konateľmi spoločnosti DIN–TECHNIK, spol. s r. o., t. j. majiteľmi. V rovnakom čase boli spolu s navrhovateľom aj spoločníkmi spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že v období podania prihlášky napadnutej ochrannej známky medzi majiteľom a navrhovateľom existovalo prepojenie prostredníctvom fyzických osôb (p. Ivan J. a p. Miloš L.), ktoré boli spoločníkmi obidvoch spoločností.

Predložené dôkazové materiály preukázali existenciu sporu medzi navrhovateľom a majiteľom, ktorý sa týkal označenia „megadyne“, resp. domény www.megadyne.sk, ktorú si zaregistroval majiteľ. Hoci predmetný spor trvá dlhú dobu a nebol ukončený až do dnešnej doby, existoval už v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj v čase jej podania. Uvedené je zrejme najmä s ohľadom na predložený návrh na vydanie predbežného opatrenia zo 6. júna 2011 (dôkaz č. 2), v ktorom navrhovateľ žiadal majiteľa, aby sa zdržal používania označenia „MEGADYNE“ a domény „www.megadyne.sk“, resp. jej prevodu, zrušenia či postúpenia na inú osobu. Spor medzi navrhovateľom a majiteľom týkajúci sa označenia „megadyne“ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky potvrdzuje aj uznesenie Okresného súdu Bratislava I. č. k. 35CbPv 3/2011-69 z 15. augusta 2011 (dôkaz č. 3), ktorým bolo rozhodnuté o tomto návrhu na vydanie predbežného opatrenia. V tejto súvislosti je vhodné doplniť, že v rámci uvedeného sporu bol majiteľ oboznámený s tým, že práva k staršej medzinárodnej ochrannej známke č. 671108 „MEGADYNE“ patria navrhovateľovi, a že navrhovateľ si nárokuje práva na doménové meno www.megadyne.sk. Berúc do úvahy uvedené nemôže byť sporné, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ vedel o existencii skorších práv navrhovateľa na označenie „megadyne“.

Vedomosť majiteľa o staršom práve navrhovateľa na označenie „megadyne“ je možné nepriamo vyvodiť aj z aktívnej účasti majiteľa v predmetnom spore, o čom svedčí podané odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I o nariadení predbežného opatrenia sp. zn. 35 CbPv 3/2011 (dôkaz č. 13). Keďže majiteľ podal odvolanie proti uzneseniu súdu, je zrejme, že predtým sa s týmto uznesením, ako aj návrhom, ktorý mu predchádzal, oboznámil. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že to, či dané predbežné opatrenie zaniklo alebo nie z dôvodu procesnej nečinnosti, nijako neovplyvňuje skutočnosť, že majiteľ musel vedieť o existencii sporu medzi ním a navrhovateľom. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že tvrdenie majiteľa o tom, že o existencii sporu medzi ním a navrhovateľom sa prvýkrát dozvedel až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (12. decembra 2012 pri doručení rovnopisu žaloby), je nedôvodné a nemá oporu v dokazovaní.

Z ďalších predložených dôkazov (žaloba na ochranu práv z ochrannej známky – dôkaz č. 4, prehlásenie spoločnosti MEGADYNE S.P.A. – dôkaz č. 6, návrh na vydanie predbežného opatrenia o ochranu práv z ochrannej známky z 18. decembra 2013 – dôkaz č. 17, uznesenie Okresného súdu Bratislava I., č. k. 35 CbPv 7/2011-127 z 20. januára 2014 – dôkaz č. 18) vyplýva, že spor medzi navrhovateľom a majiteľom pretrvával aj po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom navrhovateľ vyvíjal značné úsilie na obranu svojich práv vyplývajúcich mu zo staršej ochrannej známky „MEGADYNE“.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vedomosť majiteľa o skorších právach navrhovateľa bola v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zrejma. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné dospieť k záveru, že v posudzovanom prípade bolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania neoprávnenej výhody alebo za účelom spôsobenia nespravodlivej ujmy navrhovateľovi. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúmanom prípade je dôvodné konštatovať zlý úmysel majiteľa v okamihu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uvedené podporuje nielen to, že majiteľ, resp. jeho štatutárni zástupcovia, bez súhlasu navrhovateľa, ktorý bol väčšinovým vlastníkom spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. (pôvodný vlastník domény www.megadyne.sk), previedol túto doménu zo spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. na spoločnosť majiteľa, ale aj jeho ďalšie konanie, konkrétne skutočnosť, že po prevode tejto domény a následnom konaní navrhovateľa (návrh na vydanie predbežného

opatrenia), si majiteľ 16. septembra 2011 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej bolo označenie veľmi podobné s ochrannou známkou navrhovateľa „MEGADYNE“ a zhodné s názvom domény, o ktorú je medzi majiteľom a navrhovateľom spor.

Majiteľ sa v odôvodnení rozkladu snažil poukázať na skutočnosti existujúce v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom argumentoval tým, že medzi ním a navrhovateľom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky neexistovalo žiadne majetkové ani personálne prepojenie, nakoľko páni Ivan J. a Miloš L. neboli od 6. novembra 2009 štatutárnymi zástupcami spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii. Uvedené argumenty považuje orgán rozhodujúci o rozklade za zavádzajúce, nakoľko aj keď páni Ivan J. a Miloš L. od uvedeného dátumu prestali byť štatutárnymi zástupcami danej spoločnosti, jej spoločníkmi ostali naďalej. V tomto prípade tak naďalej existovala priama prepojenosť majiteľa s navrhovateľom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda aj vedomosť majiteľa o skorších právach navrhovateľa.

Navyše argument majiteľa o tom, že prvostupňový orgán mal posudzovať okolnosti existujúce v čase podania prihlášky a nie pred jej podaním, je nutné považovať za irelevantný, pretože, ak bola preukázaná vedomosť majiteľa o skorších právach navrhovateľa pred podaním prihlášky ochrannej známky, nemožno tvrdiť, že táto vedomosť neexistovala aj v čase jej podania. Navrhovateľ jednotlivými krokmi (podanie predbežného opatrenia, upozornovanie majiteľa na staršiu ochrannú známku) preukázal, že má záujem chrániť si svoje práva k označeniu „MEGADYNE“. Napriek uvedeným skutočnostiam, ako boli vedomosť majiteľa o skorších právach na označenie a vedomosť o záujme navrhovateľa chrániť si svoje práva plynúce zo staršej ochrannej známky „MEGADYNE“, si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Ďalej je potrebné uviesť, že majiteľ v podanom rozklade poukázal na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (ďalej „Smernica“) a na Nariadenie Rady ES č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie v platnom znení (ďalej „Nariadenie“), pričom skonštatoval, že Smernica, ani Nariadenie neodkazujú na vnútroštátne právo členských štátov EÚ. Tiež poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-320/12 z 27. júna 2013, v zmysle ktorého pojem „zlá viera“ predstavuje autonómny pojem práva EÚ, ktorý je potrebné vykladať jednotne v podmienkach právnych poriadkov všetkých členských štátov. Z odôvodnenia predmetného rozsudku podľa majiteľa priamo vyplýva, že pri posudzovaní zlej viery podávateľa prihlášky ochrannej známky je vždy potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory existujúce v čase podania prihlášky.

K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňové rozhodnutie žiadnym spôsobom neodporovalo požiadavkám stanoveným v Smernici a Nariadení, pretože, ako už bolo vyššie preukázané a konštatované, prvostupňový orgán pri hodnotení zlej viery zbral do úvahy všetky relevantné faktory existujúce v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Za najzávažnejšie tvrdenie, ktoré nemá podľa majiteľa oporu v obsahu spisu, je to, že prvostupňový orgán v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že majiteľ vedel o existencii staršej ochrannej známky navrhovateľa, a že distribuoval tovary na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. Podľa majiteľa prvostupňový orgán nedostatočne rozlišoval medzi majiteľom ochrannej známky – spoločnosťou DIN–TECHNIK, spol. s r. o., ktorá je právnickou osobou a fyzickými osobami – p. L. a p. J., teda spoločníkmi spoločnosti (nie štatutárnymi zástupcami) MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. v likvidácii. On, a ani navrhovateľ nikdy neuviedli skutočnosť, v zmysle ktorej by mala spoločnosť DIN–TECHNIK, spol. s r. o. distribuovať akékoľvek tovary na trhu v Slovenskej republike prostredníctvom spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. Orgán rozhodujúci o rozklade pripúšťa, že formulácia v prvostupňovom rozhodnutí o distribuovaní tovarov majiteľom nie je celkom presná, avšak nie je možné sa stotožniť s argumentom, že páni Ivan J. a Miloš L., ktorí ako konatelia spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. (od 3. októbra 2001 do 5. novembra 2009) a celý čas aj ako spoločníci tejto spoločnosti sa podieľali na obchodnej činnosti spolu s navrhovateľom, tak ako spoločníci a konatelia spoločnosti DIN–TECHNIK, spol. s r. o. (v predmetnom prípade majiteľ) nevedia o ničom. Tvrdenie majiteľa, že prvostupňový orgán nedostatočne rozlišoval medzi majiteľom ochrannej známky – spoločnosťou DIN–TECHNIK, spol. s r. o., ktorá je právnickou osobou a fyzickými osobami – p. L. a p. J., orgán rozhodujúci o rozklade považuje za účelové a zavádzajúce. Uvedené fyzické osoby boli a aj sú úzko späté so spoločnosťou DIN–TECHNIK, spol. s r. o., teda s právnickou osobou predstavujúcou majiteľa, a preto nie je možné vyvodit' záver, že ak aj páni Ivan J. a Miloš L. ako fyzické osoby mali vedomosť o existencii staršej ochrannej známky navrhovateľa, tak spoločnosť DIN–TECHNIK, spol. s r. o. (spoločnosť majiteľa) ako právnická osoba nevedela o ničom.

Majiteľ tiež poukázal na e-mailovú komunikáciu medzi navrhovateľom a p. J., v zmysle ktorej navrhovateľ ukončuje všetky podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky. Z tohto majiteľ odvodil, že navrhovateľ nemal ďalej záujem využívať svoju ochrannú známku na území Slovenskej republiky. Skutočnosť, že navrhovateľ chcel ukončiť svoje podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ešte nepreukazuje to, že by sa chcel vzdať aj svojich práv plynúcich mu z ochrannej známky. Navrhovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky preukázateľne bol majiteľom staršej ochrannej známky „MEGADYNE“, pričom na základe svojich práv podal aj návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Na základe uvedeného nie je teda možné hodnotiť konanie navrhovateľa ako účelové a naplňajúce znaky šikanózneho výkonu práva, ako to tvrdil majiteľ.

Ďalej majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí prihliadol okrem iného aj na to, že napadnutá ochranná známka nebola od podania prihlášky predmetnej ochrannej známky používaná, pričom podľa jeho názoru takáto skutočnosť nie je relevantná pre posúdenie dobrej alebo zlej viery majiteľa. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s týmto názorom majiteľa. Uvedené je potrebné odôvodniť tým, že pri skúmaní skutočností, či bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v zlej viere alebo nie, je dôležité posúdiť aj to, či prihlasovateľ (v tomto prípade majiteľ) podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky nezískal určitú neoprávnenú výhodu, akou môže byť okrem iného aj bránenie oprávnenej osobe vstúpiť na trh v určitej krajine, vytláčať ju z tohto trhu a pod. Ide o podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky. Na základe toho potom skúmanie používania napadnutej ochrannej známky od podania jej prihlášky nie je možné považovať za nerelevantnú skutočnosť. Nepoužívanie ochrannej známky je jednou zo skutočností, ktorá v kontexte s ďalšími skutočnosťami môže byť relevantná pre záver o prihláške ochrannej známky, či bola alebo nebola podaná v dobrej viere.

V závere podaného rozkladu majiteľ ešte konštatoval absenciu náležitého odôvodnenia prvostupňovým orgánom vysloveného tvrdenia, že si chcel prostredníctvom prihlášky napadnutej ochrannej známky vytvoriť lepšie podmienky fungovania na slovenskom trhu, resp. že chcel využiť označenie už známe spotrebiteľskej verejnosti, ktoré bolo a je chránené ako ochranná známka od roku 1997. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ako už bolo vyššie preukázané, majiteľ vedel o existencii navrhovateľovej ochrannej známky „MEGADYNE“ (existovali medzi nimi personálne prepojenia), pričom je možné vysloviť aj dôvodný predpoklad, že túto ochrannú známku vnímali aj spotrebiteľia (obchodní partneri navrhovateľa). Nebolo by správne myslieť si, že použitím celej ochrannej známky navrhovateľa v napadnutej ochrannej známke si majiteľ neuvedomoval svoje konanie, teda že si prihlasuje označenie, ktorého podstatná časť je tvorená ochrannou známkou navrhovateľa. Z predložených dokladov (dôkaz č. 9) vyplynulo aj to, že pán Ivan Jančovič ako konateľ spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. (od 3. októbra 2001 do 5. novembra 2009) bez upovedomenia, a teda aj bez súhlasu navrhovateľa (táto skutočnosť vyplýva z vyjadrenia navrhovateľa, ktorý sa o zaregistrovanej doméne dozvedel až v čase, keď sám žiadal o registráciu domény), ktorý bol spoločníkom v danej spoločnosti (od 8. marca 2008 do 9. marca 2016), previedol 20. júla 2009 doménu www.megadyne.sk zo spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. na spoločnosť DIN-TECHNIK, spol. s r. o., teda na spoločnosť majiteľa. Takéto konanie p. J., ktorý bol v čase prevodu domény konateľom spoločnosti MEGADYNE Slovakia, spol. s r. o. spolu s navrhovateľom a súčasne aj konateľom spoločnosti majiteľa, je bezpochyby možné hodnotiť ako špekulatívne s úmyslom využitia už známeho označenia vo svoj prospech. Inými slovami povedané, preukázané konanie majiteľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu nesvedčí o jeho dobrom úmysle.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade považuje argumenty majiteľa o dôkazne nepodloženej a nesprávne skutkovo a právne posúdenej existencii zlej viery majiteľa v čase podania predmetnej prihlášky napadnutej ochrannej známky, o existencii neodôvodnených záverov prvostupňového orgánu nezistených riadnym procesným postupom a absencii náležitého odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, ako aj o tom, že napadnuté rozhodnutie vybočilo z hľadísk ustanovených zákonom a neboli rešpektované základné zásady správneho konania, za nedôvodné. Taktiež konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. 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 preskúvanom 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.

DIN – TECHNIK, spol. s r. o.
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava

II.

JUDr. Peter Vároši
Záhrebská č. 6
P. O. Box č. 75
810 05 Bratislava