



Banská Bystrica 4. novembra 2016
POZ 984-2013 II/97-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. decembra 2015 prihlasovateľom GARANT MARTIN, spol. s r. o., Robotnícka 948/27, 036 01 Martin, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s. r. o., Národná 10, 010 01 Žilina (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 984-2013/P-4-2015/Sto z 24. novembra 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „aquina“, č. spisu POZ 984-2013, 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 984-2013/P-4-2015/Sto z 24. novembra 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 984-2013/P-4-2015/Sto z 24. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „aquina“, č. spisu POZ 984-2013 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlasovateľ podaním prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie zhodné s obchodným i doménovým menom spoločnosti aquina, s. r. o., Olomoucká 447, 796 01 Držovice, Česká republika (ďalej „podávateľ pripomienok“), nekonal v dobrej viere. V čase podania uvedenej prihlášky totiž podľa prvostupňového orgánu prihlasovateľ vedel o tom, že prihlásené označenie používa iný subjekt – podávateľ pripomienok, pričom týmto podaním a následným používaním označenia v obchodnom styku by mohlo dôjsť k ujme na jeho právach. Prvostupňový orgán poukázal na nečistú obchodnú taktiku prihlasovateľa, keďže tento si prihlásil sporné označenie po tom, čo medzi ním a podávateľom pripomienok prebehla komunikácia, z ktorej prihlasovateľovi muselo byť zrejmé nielen to, že prihlásené označenie používa iný subjekt, ale aj to, že jeho používanie považuje za zásah do svojich práv. Okrem toho upozornil, že podaním prihlášky na označenie „aquina“ a jeho používaním v obchodnom styku zo strany prihlasovateľa by vo vedomí spotrebiteľov mohol byť vyvolaný dojem určitého prepojenia so spoločnosťou podávateľa pripomienok a súčasne by vznikol priestor na bránenie používania tohto označenia podávateľovi pripomienok na území Slovenskej republiky. Skutočnosť, že prihlasovateľ si podal prihlášku ochrannej známky len pre úzky okruh tovarov, prvostupňový orgán považoval len za snahu vyhnúť sa prípadnému konfliktu so skoršími právami podávateľa pripomienok. Konanie prihlasovateľa podľa neho svedčilo o konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať pre seba neoprávnenú výhodu na území Slovenskej republiky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 8. apríla 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom posúdenia pripomienok a bola mu

stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 30. apríla 2015 okrem iného uviedol, že podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 984-2013 konal v dobrej viere s cieľom ochrániť svoje nové produkty, konkrétne vo vode rozpustné fólie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojim vyjadrením nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu týkajúcej sa výsledku posúdenia pripomienok, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že prvostupňové rozhodnutie považuje za vecne a právne nesprávne. Zdôraznil, že jeho zámerom nebolo poškodiť podávateľa pripomienok, ale ochrániť svoje práva.

V súvislosti s pojmom „zlá viera“ konštatoval, že obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery, tzn. vedomosť o právach patriacim inému subjektu a zlý, špekulatívny úmysel, musia byť prítomné súčasne a v prípade, ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno usudzovať o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že obsahovo zhodné pripomienky úrad už raz posudzoval, avšak dospel k rozdielnemu záveru ako je tomu v preskúvanom prípade. Upozornil na diametrálne rozdielne posúdenie rovnakých skutočností úradom a odlišné závery posúdenia, či prihlasovateľ konal alebo nekonal v zlej viere. Zastal názor, že úrad sa s obsahovo rovnakými pripomienkami vysporiadal už vo svojom vyjadrení z 11. júla 2014, pričom tieto posúdil ako neopodstatnené. V prípade napadnutého rozhodnutia z 24. novembra 2015 teda išlo o rozhodovanie o už rozhodnutej veci.

Prihlasovateľ uviedol podľa neho rozhodujúce fakty, ktoré potvrdzujú, že podaním prihlášky ochrannej známky na označenie „aquina“ konal v dobrej viere. Upozornil na to, že výber označenia nebol náhodný, avšak nemal žiadny súvis s obchodným menom podávateľa pripomienok. Označenie je odvodené od slova „aqua“, čiže voda. Vo vode rozpustná fólia, pre ktorú si prihlasovateľ nárokuje ochranu, nemá nič spoločné so sortimentom podávateľa pripomienok slúžiacim na úpravu vody. Navyše, vo vode rozpustné fólie pod označením „aquina“ sa podľa prihlasovateľa predávajú na trhu v Slovenskej i Českej republike už veľa rokov a používajú ho rôzne subjekty, ktoré nemajú medzi sebou žiadne väzby.

Prihlasovateľ zdôraznil, že predmetná prihláška ochrannej známky sa týka výlučne tovarov „*baliace plastové fólie; viskózne fólie na balenie*“. V tejto súvislosti pripustil, že uvedené fólie využíva a prezentuje aj pre oblasť separovania zmesí alebo náplní pri technológiách na úpravu vody ako napr. mixed bed, filtrácie a špeciálne aplikácie, ktoré si vyžadujú oddelenie médií až do fázy napustenia vody do zariadení. Upozornil však, že tento postup využíva jedine pre vlastné účely a v súvislosti so službami, ktoré neoznačuje označením „aquina“. Prihlasovateľ zdôraznil, že nepredáva a nikdy nepredával fólie pod prihláseným označením žiadnemu subjektu, ktorý by sa zaoberal poskytovaním služieb úpravy vody. Fólie určené na predaj primárne slúžia na strojné vyšívanie, ale sú využívané aj reklamnými agentúrami pri umiestňovaní reklamných plôch a uplatňujú sa tiež v rybárstve. Podávateľ pripomienok nemá s uvedenými tovarmi nič spoločné a sortiment takéhoto druhu nepredáva.

Prihlasovateľ sa v závere vyjadril aj ku konštatovaniu prvostupňového orgánu, ktorý spochybnil rozlišovaciu spôsobilosť označenia „aquina“ vo vzťahu k tovarom – fóliám. Prvostupňový orgán reagoval na tvrdenie prihlasovateľa, podľa ktorého takéto označenie používajú pre dané tovary viaceré subjekty na českom i slovenskom trhu. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že jeho snahou bolo poukázať na fakt, že prihlásené označenie je dlhodobo zaužívaný pojem, ktorý nemá nič spoločné s podávateľom pripomienok. Tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že by prihlasovateľ mohol zakázať tretím osobám na danom teritóriu v obchodnom styku používať takéto označenie, označil za irelevantné, keďže táto skutočnosť nijako nesúvisí s preukázaním skutočnosti, či prihlasovateľ pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky konal alebo nekonal v dobrej viere.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že pripomienky zamietne a prihlásené označenie „aquina“, č. spisu POZ 984-2013, bude zapísané do registra ako ochranná známka pre všetky nárokové tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška slovnej ochrannej známky „aquina“, č. spisu POZ 984-2013, bola podaná 5. júna 2013 prihlasovateľom GARANT MARTIN, spol. s r. o., Robotnícka 948/27, 036 01 Martin, pre tovary „*baliace plastové fólie; viskózne fólie na balenie*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnej veci uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložité. 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 zvážiť 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, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je teda nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. 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. Vyvodit' 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 5. jún 2013.

Za účelom preukázania zlej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky podávateľ pripomienok v prvostupňovom konaní predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti aquina, s. r. o. (označený ako príloha A/),
- výpis z registra správcu národnej domény CZ z 25. júla 2013 (označený ako príloha B/),
- výpis z registra správcu národnej domény SK z 18. marca 2013 (označený ako príloha C/),
- výpis z registra správcu národnej domény SK z 30. apríla 2013 (označený ako príloha D/),
- výpis z registra správcu domény EU, EURid (označený ako príloha E/),
- titulnú stranu internetovej prezentácie www.aquina.cz (označenú ako príloha F/) – dátum na výtlačku strany nie je uvedený,
- titulnú stranu internetovej prezentácie www.aquina.sk údajne z 18. marca 2013 – výtlačok obsahuje dátum vytvorenia stránky v roku 2010 (označenú ako príloha G/),
- titulnú stranu internetovej prezentácie www.aquina.sk z 25. júla 2013 (označenú ako príloha H/),
- list zn. 10/Br/2013 z 25. marca 2013 (označený ako príloha CH/),
- e-mailovú odpoveď spoločnosti Yegon, s. r. o. z 27. marca 2013 (označenú ako príloha I/),
- list spoločnosti Yegon, s. r. o. z 9. apríla 2013 (označený ako príloha J/),
- list zn. 10b/Br/2013 z 30. apríla 2013 adresovaný prihlasovateľovi (označený ako príloha K/),
- e-mail právneho zástupcu prihlasovateľa z 9. mája 2013 (označený ako príloha L/),
- e-mail právneho zástupcu podávateľa pripomienok z 13. mája 2013 (označený ako príloha M/),
- e-mail právneho zástupcu prihlasovateľa z 13. mája 2013 (označený ako príloha N/),
- e-mail právneho zástupcu podávateľa pripomienok z 21. mája 2013 (označený ako príloha O/),
- rešerš v registri ochranných známk v Slovenskej republike (označenú ako príloha P/),
- úplný výpis z obchodného registra spoločnosti aquina, s. r. o. (označený ako príloha Q/),
- úplný výpis z obchodného registra spoločnosti GARANT, spol. s r. o. (označený ako príloha R/),
- úplný výpis z obchodného registra spoločnosti GARANT MARTIN, spol. s r. o. (označený ako príloha S/),
- osvedčenie o zápise medzinárodnej ochrannej známky „aquina“ č. 1185524 a č. 1199115 (označené ako príloha T/),
- výpis z registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúci sa zápisu ochrannej známky „aquina“, č. 336090 a č. 337710 a osvedčenie o zápise týchto známk (označené ako príloha U/),
- predvolanie na pojednávanie v konaní o ochranu pred nekalou súťažou, sp. zn. 16Cbpv/12/2013, na 19. marca 2014 (označené ako príloha V/),
- výpis z obchodného registra spoločnosti Fashion Tuning, s. r. o. (označený ako príloha W/),
- výpis z obchodného registra spoločnosti GARANT Olomouc, s. r. o. (označený ako príloha X/),
- vyjadrenie prihlasovateľa k návrhu na ochranu pred nekalou súťažou (označené ako príloha Y/),
- potvrdenie spoločnosti TONA Martin, s. r. o. (označené ako príloha Z/).

Prihlasovateľ v priebehu konania o napadnutej prihláške ochrannej známky predložil nasledovné dôkazové materiály:

- materiál prihlasovateľa týkajúci sa skúšok využitia fólie aquina,
- vyobrazenie internetových stránok: www.aquina.ro, www.aquina-wassertechnik.de/, www.facebook.com/aquinapratama.water?filter=2,
- odpoveď spoločnosti Yegon, s. r. o. z 9. apríla 2013 na predžalobnú výzvu podávateľa pripomienok,
- zobrazenie stránky www.aquina-jesco.sk v čase zverejnenia textu o dištancovaní sa od spoločnosti GARANT MARTIN, spol. s r. o. a prečiarknutého loga tejto spoločnosti,
- zobrazenie stránky www.aquina-jesco.sk v čase zverejnenia textu o prihlasovateľovi,
- zobrazenie internetovej stránky www.ab-obchod.sk/novinky/druhy-vysivacich-materialov-a-ich-charakteristika-a2515003 (bez konkrétneho dátumu),
- zobrazenie internetovej stránky www.nej-sici-stroje.cz/podkladove-materialy-pro-vysivani (bez konkrétneho dátumu),
- zobrazenie internetovej stránky www.mojedilo.ireceptar.cz/navody/krajkove-nausnice-musle/vse (bez konkrétneho dátumu),
- zobrazenie internetovej stránky www.vysivaci.cz/folie-pro-vysivani (z 2. decembra 2012),
- faktúru vystavenú prihlasovateľom pre spoločnosť LORD reklamná agentúra, s. r. o., so sídlom v Martine, na dodávku vo vode rozpustnej fólie AQUINA zo 7. januára 2014.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s otázkou, či prihlasovateľ podaním prihlášky ochrannej známky „aquina“, č. spisov. POZ 984-2013, konal alebo nekonal v zlej viere uvádza nasledovné. Prihlasovateľ

v rozklade správne uviedol, že konanie v zlej viere predpokladá súbeh dvoch skutočností, konkrétne vedomosti o existencii práva iného subjektu a zlého úmyslu. V danom prípade prvostupňový orgán vychádzal z dôvodného predpokladu, že prihlasovateľ vedel o existencii podávateľa pripomienok (ktorý mal od roku 1997 registrované obchodné meno „aquina, s. r. o.“, od roku 1998 doménu „aquina.cz“ a od roku 2006 doménu „aquina.eu“), nakoľko tieto dva subjekty (i napriek tomu, že jeden pôsobí na Slovensku a druhý v Česku) boli v istom období (1996 – 1998) personálne prepojené. Uvedené vyplynulo z výpisov z obchodného registra prihlasovateľa a podávateľa pripomienok (prílohy označené ako Q/ a S/). Skutočnosť, že obidva subjekty o sebe vedeli však potvrdila najmä ich vzájomná komunikácia, ktorá z časového hľadiska tesne predchádzala podaniu predmetnej prihlášky ochrannej známky. Túto písomnú komunikáciu predložil podávateľ pripomienok (prílohy označené ako K/, L/, M/, N/, O/) a vyplývalo z nej, že podávateľ pripomienok upozornil prihlasovateľa na nekalosúťažné konanie, konkrétne parazitovanie na povesti a nebezpečenstvo vyvolávania zámieny. K takémuto konaniu prihlasovateľa malo dochádzať používaním domény „aquina.sk“ pre obsah, ktorý bol čiastočne zhodný s činnosťou vykonávanou podávateľom pripomienok. Po tom, čo podávateľ pripomienok vyzval prihlasovateľa na prevedenie vlastníckych práv k doméne „aquina.sk“ na podávateľa pripomienok, resp. na subjekt ním určený, a zároveň požadoval zverejnenie ospravedlnenia, si prihlasovateľ podal na úrade predmetnú prihlášku ochrannej známky na slovné označenie „aquina“. Uvedené skutočnosti, tzn. genéza udalostí, ktorá predchádzala podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky, nebola zo strany prihlasovateľa spochybnená, rovnako ako nebolo spochybnené to, že prihlasovateľ mal vedomosť o podnikateľskej činnosti podávateľa pripomienok a skutočnosti, že používa v obchodnom styku obchodné meno „aquina, s. r. o.“ a doménu „aquina.cz“.

Jedným z argumentov prihlasovateľa v podanom rozklade bolo, že prihlásené označenie požaduje ochranu pre (vodou rozpustné) fólie, teda tovary, ktoré nesúvisia s činnosťou podávateľa pripomienok, ktorou je úprava vody. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na vyjadrenie samotného prihlasovateľa, ktorý uviedol, že vodou rozpustné fólie je možné využiť aj na náplne pre zariadenia na úpravu vody, pričom ako príklad uviedol špeciálne aplikácie, ktoré vyžadujú oddelenie médií až do fázy napustenia vody do zariadení. Z uvedeného je zrejmé, že aj keď samotné vodou rozpustné fólie neslúžia na úpravu vody, môžu tvoriť jednu zo súčastí technológií určených na tento účel, a preto tvrdenie prihlasovateľa, že ide o úplne iné tovary, ktoré nemajú nič spoločné so službami, ktoré poskytuje podávateľ pripomienok, vyznieva nepravdivo a zavádzajúco. Naopak, je jasné, že tieto tovary a služby spolu čiastočne súvisia. Navyše z predložených dôkazových materiálov (príloha označená ako G/) vyplýva, že samotný prihlasovateľ sa zaoberal službami súvisiacimi s predajom zariadení na úpravu vody, a to prostredníctvom internetovej stránky aquina.sk.

Skutočnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že vodou rozpustné fólie je možné využiť v rôznych odvetviach (vyšívanie, rybolov), považuje orgán rozhodujúci o rozklade za nepodstatnú, pretože v danom prípade je rozhodujúce to, že tieto tovary je možné využiť aj pri úprave vody, ktorou sa v určitom období zaoberali tak podávateľ pripomienok, ako aj prihlasovateľ. Rovnako nepodstatné je, že prihlasovateľ fólie označené prihláseným označením nepredáva žiadnemu subjektu, ktorý by sa zaoberal úpravou vody. Ako už bolo uvedené, je zrejmé, že vodou rozpustné fólie môžu slúžiť rôznym účelom, pričom jedným z nich je aj oddelenie médií v zariadeniach na úpravu vody. To znamená, že určitá súvislosť medzi tovarmi, pre ktoré prihlasovateľ požaduje ochranu, a tovarmi a službami, ktoré poskytuje podávateľ pripomienok, existuje. Táto skutočnosť môže spôsobiť ujmu na právach podávateľa pripomienok, keďže spotrebiteľia sa môžu domnievať, že fólie poskytované prihlasovateľom súvisia s tovarmi a službami poskytovanými podávateľom pripomienok. Na túto skutočnosť upozornil vo svojom rozhodnutí aj prvostupňový orgán. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dodáva, že k takejto klamlivej zámene, keď sa spotrebiteľia domnievali, že stránka „aquina.sk“ patrí podávateľovi pripomienok, aj keď v skutočnosti išlo o prihlasovateľa, s najväčšou pravdepodobnosťou na trhu aj dochádzalo. Nasvedčuje tomu fakt, že podávateľ pripomienok sa takejto situácii snažil predísť uverejnením oznamu, že obsah stránky „aquina.sk“ nie je totožný s ponukou podávateľa pripomienok a tento nemá nič spoločné s prihlasovateľom.

V každom prípade z uvedených skutočností vyplýva, že prihlasovateľ si podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 984-2013 nárokoval ochranu pre označenie, ktoré je zhodné s obchodným menom a doménou podávateľa pripomienok, a to pre tovary, ktoré možno označiť ako doplnkové alebo súvisiace s tovarmi poskytovanými podávateľom pripomienok slúžiacimi na úpravu vody.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že označenie „aquina“ nemá nič spoločné s podávateľom pripomienok a že vzniklo odvodením od slova „aqua“, teda voda, prvostupňový orgán výstižne poukázal na fakt, že na prvý pohľad je zrejmé, že nejde len o jednoduchú úpravu slova „aqua“, nakoľko pridanie dvoch hlások do

kmeňa toto slovo značne mení. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že označenie „aquina“ je pomerne osobité a je málo pravdepodobné, že by bolo prihlasovateľom vytvorené nezávisle a samostatne. Uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade platí obzvlášť vo svetle skutočnosti, že prihlasovateľ vedel o existencii a činnosti podávateľa pripomienok a súčasne vyplýva aj z toho, že prihlasovateľ sa v určitom období (okolo roku 2010) zaoberal rovnakým sortimentom tovarov ako podávateľ pripomienok, konkrétne zariadeniami na úpravu vody (príloha označená ako G/).

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že označenie „aquina“ používajú na označenie vodou rozpustných fólií rôzne subjekty už veľa rokov, je potrebné uviesť, že táto skutočnosť nič nemení na fakte, že prihlasovateľ podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 984-2013 nekonal v dobrej viere. Z predložených dôkazových materiálov totiž jasne vyplynulo, že prihlasovateľ si napadnutú prihlášku ochrannej známky podal bezprostredne po tom, čo bol upozornený na nekalosúťažné konanie z titulu používania označenia, ktoré používal v obchode podávateľ pripomienok pre podobné tovary, čo možno považovať za konanie, ktorým si chcel zabezpečiť výlučné práva k označeniu „aquina“ na území Slovenskej republiky na úkor podávateľa pripomienok. Takéto konanie je v rozpore s uznávanými princípmi etického správania či poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami a v zmysle známkového práva sa považuje za konanie v nie dobrej viere.

V súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou prihláseného označenia „aquina“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie bolo zamietnuté z dôvodu, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, a teda uvedená otázka je pre dané konanie irelevantná.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že prihlasovateľ vedel o tom, že označenie, ktoré je zhodné s prihláseným označením používa iný subjekt – podávateľ pripomienok a napriek tomu si toto označenie prihlásil ako ochrannú známku pre tovary, ktoré možno označiť ako súvisiace s tovarmi a službami podávateľa pripomienok. Napadnutá prihláška ochrannej známky bola pritom podaná po tom, čo podávateľ pripomienok prihlasovateľa upozornil, že používaním domény „aquina.sk“ dochádza z jeho strany k nekalosúťažnému konaniu. Takéto konanie prihlasovateľa spĺňa znaky konania v nie dobrej viere, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „aquina“, č. spisu POZ 984-2013, zamietnuť podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že úrad v danej veci, t. j. o pripomienkach podaných podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach už raz rozhodoval, pričom rozhodol opačne (nevyhovel pripomienkam), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Konanie o zápise označenia do registra ochranných známok, a teda konanie, ktorého predmetom je posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia, sa končí až samotným zápisom označenia do registra (pokiaľ prihláška ochrannej známky vyhovuje formálnym náležitostiam predpísaným zákonom, zápisu prihláseného označenia do registra nebránia prekážky uvedené v § 5 alebo § 6 zákona o ochranných známkach, a prihlásené označenie nebolo úspešne napadnuté námietkami podanými treťou osobou v zmysle § 30 citovaného zákona). Do zápisu označenia do registra je prihláška ochrannej známky predmetom konania, v rámci ktorého je povinnosťou úradu posúdiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia. Vzhľadom na to, že konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky nebolo posúdením vznesených pripomienok, ku ktorým sa úrad vyjadril v stanovisku z 11. júla 2014, ešte ukončené, nie je nezákonným postup, kedy prvostupňový orgán po opätovnom preskúmaní zápisnej spôsobilosti označenia na základe pripomienok, ktoré boli súčasťou podaných námietok, dospel k záveru, že označenie nie je spôsobilé na zápis do registra, pokiaľ bol tento záver vecne správny a náležité odôvodnený. Zároveň je potrebné podotknúť, že podania pripomienok z 5. augusta 2013 a z 22. decembra 2014 neboli úplne totožné a neskoršie podanie obsahovalo aj nové skutočnosti, z ktorých sa pri opätovnom posúdení naplnenia zápisnej výluky vychádzalo. S ohľadom na uvedené nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že v danom prípade išlo o rozhodovanie v identickej veci.

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s. r. o.
Národná 10
010 01 Žilina