



Banská Bystrica 12. 9. 2018
OZ 239505/I-37-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 239505 „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“, majiteľa Ing. Ľubomíra Bileca, Brestovská 53, 066 01 Humenné (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 239505 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 4. 7. 2017 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 239505 „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 12, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že od roku 1994 používal obchodné meno PO CAR spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov, v roku 1999 zmenil svoje obchodné meno na PO CAR, s. r. o. Spoločnosť navrhovateľa poskytuje služby autoservisov a príbuzné služby, teda tovary a služby, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka v triedach 12, 35 a 37. Konateľom spoločnosti je od jej vzniku 2.8.1994 Ing. Jozef B.

Navrhovateľ upozornil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky je fyzická osoba, ktorá je zároveň jediným konateľom v spoločnosti REMO spol. s r. o. Humenné, a ktorá poskytuje totožné služby ako navrhovateľ. Majiteľ je v tejto spoločnosti konateľom od jej vzniku – 4.8.1992. V tejto spoločnosti bol zároveň v období od 4.8.1992 do 20.6.2004 spoločníkom aj Ing. Ján B. Navrhovateľ poukázal na obchodný vzťah medzi jeho spoločnosťou a spoločnosťou REMO spol. s r.o. a na preukázanie svojich tvrdení doložil faktúry z tohto obdobia, ktorými tiež preukazoval používanie nezapísaného označenia „PO CAR“ navrhovateľom. Na základe uvedených skutočností navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa dobre a dlho poznal s navrhovateľom, resp. konateľom spoločnosti, a vedel o jeho podnikateľských aktivitách.

Navrhovateľ upozornil, že napriek tomu, že jeho spoločnosť má názov „PO CAR“, v praxi používala označenie „PO CAR PREŠOV“, keďže od svojho vzniku má prevádzku v Prešove. Označenie v tejto forme používa na priechodoch budov prevádzok, rovnako tak používa aj označenie so sloganom „naposledy pešo“. Na preukázanie rozsiahleho používania označenia v spojitosti s tovarmi a službami viazucimi sa na motorové vozidlá, autoservisné služby, predaj automobilov navrhovateľ predložil kópie článkov, ocenení a certifikátov. Práve v týchto dokladoch sa opisuje 20-ročná úspešná činnosť navrhovateľa v oblasti predaja

a servisu motorových vozidiel a zároveň tieto doklady svedčia o tom, že navrhovateľ viac ako 20 rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal obchodné meno PO CAR, s.r.o. a nezapísané označenie vo variáciách „PO CAR Prešov“, „PO Car“, resp. „PO CAR Prešov naposledy pešo“, avšak koreňom všetkých verzií je slovné spojenie „PO CAR“.

Navrhovateľ skonštatoval, že ním používané nezapísané označenie jasne presahuje miestny dosah, čoho dôkazom je napríklad ocenenie vystavené v Hannoveri v roku 2005, ale tiež aj úspešné oslovenie spotrebiteľov na celom východnom Slovensku.

Pokiaľ ide o porovnanie označení, navrhovateľ uviedol, že kolízne označenia sú zhodné alebo sa líšia len v nepodstatných znakoch, ktoré nemenia rozlišovaciú spôsobilosť. Zhodnosť a vysokú mieru podobnosti označení tak konštatoval pri vizuálnom, fonetickom aj sémantickom porovnaní.

Navrhovateľ upozornil na slovný prvok „CAR“ s významom *vozidlo, auto*, ktorý podľa jeho názoru má v porovnávaných označeniach veľký význam najmä vo vzťahu k tovarom a službám, a teda zapísané tovary a služby v triedach 12, 35 a 37 napadnutej ochrannej známky je nutné vždy vykladať ako súvisiace s motorovými vozidlami.

Podľa navrhovateľa tovary a služby, pre ktoré nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť, možno určiť z predložených dokladov, pričom ide o predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, predaj náhradných dielov a príslušenstva či služby servisu vozidiel zahŕňajúci všetky úkony, ktoré sú potrebné na to, aby mohol zákazník vozidlo dlhodobo využívať. Navrhovateľ zhrnul tovary a služby, pre ktoré bolo nezapísané označenie používané, do tried:

12 – nákladné dodávkové autá, automobily, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, nákladné vozidlá, motocykle, športové autá,

35 – maloobchodné služby s automobilmi, nákladnými autami, náhradnými dielmi k automobilom uvedeným v triede 12 tohto zoznamu a s autopríslušenstvom uvedeným v triede 12 tohto zoznamu,

37 - autoservisy (údržba a tankovanie), informácie o opravách, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba vozidiel.

Navrhovateľ poukázal na to, že predaj automobilov je spojený aj s predajom dielov tak, ako sú uvedené v triede 12 napadnutej ochrannej známky. Rovnako je predaj vozidiel spojený s reklamnými a obchodnými službami, ako sú uvedené v triede 35 napadnutej ochrannej známky, a tiež so službami autoservisov súvisia aj služby zapísané v triede 37 napadnutej ochrannej známky. Zoznam tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky je podľa navrhovateľa koncipovaný tak, aby umožňoval majiteľovi podnikáť v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel.

Pri porovnaní označení z celkového hľadiska navrhovateľ skonštatoval, že ide o označenia zhodné a podobné a medzi nimi tak existuje pravdepodobnosť zámieny, a to minimálne vo forme asociácie starších nezapísaných označení s napadnutou ochrannou známkou. Navrhovateľ vyslovil presvedčenie, že prípadnú nižšiu podobnosť niektorých tovarov a služieb preváži zhodnosť, resp. podobnosť označení.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ upozornil na staršie rozhodnutie úradu z 24.2.2017 č. POZ 574-2015/N-16-2017, v ktorom na základe podaných námietok už bola konštatovaná existencia nezapísaného označenia pre namietateľa (v predmetnom prípade navrhovateľa) a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá. Vzhľadom na to, že v prípade návrhu na neplatnosť ide o takmer zhodné dôkazové materiály, aké boli posudzované aj v námietkovom konaní, zastáva navrhovateľ názor, že by výsledok konania o OZ 239505 nemal byť odlišný.

Pri zdôvodnení uplatneného ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach navrhovateľ odkázal už na uvedené dôkazy viažuce sa aj na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase jej podania musel vedieť o existencii navrhovateľa – jeho priameho konkurenta na rovnakom trhu. Táto vedomosť vyplýva z personálneho prepojenia medzi nimi v spoločnosti REMO. Majiteľ musel vedieť, že navrhovateľ už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky viac ako 20 rokov používal označenia „PO CAR“, „PO CAR PREŠOV“ či „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“.

Navrhovateľ upozornil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa snažil a naďalej snaží poškodiť navrhovateľa podávaním sporných prihlášok ochranných známk, konkrétne poukázal na desať podaných prihlášok ochranných známk s označeniami, z ktorých niektoré používa aj navrhovateľ.

K dokladom preukazujúcim absenciu dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky ochrannej známky navrhovateľ poznamenal, že poukazujú na nečestné zámery a stav mysle majiteľa napadnutej ochrannej známky s cieľom poškodzovať svojho priameho regionálneho konkurenta na identickom relevantnom trhu.

Navrhovateľ tiež upozornil na nečestné konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky proti spoločnosti Š-AUTOSERVIS Vranov nad Topľou, s.r.o., v ktorom proti nemu využíva urážlivú a znevažujúcu kampaň. Konanie majiteľa navrhovateľ zhodnotil ako jeho jednoznačnú snahu o poškodenie bývalých spolupracovníkov.

V závere návrhu navrhovateľ zhrnul svoje tvrdenia o absencii dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nasledovne: majiteľ jednoznačne vedel, že označenie „PO CAR PREŠOV“ používa navrhovateľ, majiteľ nikdy nemal záujem používať túto ochrannú známku, ale si ju prihlásil s cieľom poškodzovať svojho konkurenta na rovnakom trhu.

Navrhovateľ na základe predmetných argumentov požiadal úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú.

Listom úradu z 11.8.2017 a opakovane listom z 12.9.2017 (listy si majiteľ neprevzal) bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa v stanovených lehotách k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

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

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 239505 „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ majiteľa Ing. Ľubomíra Bileca, Brestovská 53, 066 01 Humenné, s právom prednosti od 26.5.2014 bola zapísaná do registra ochranných známk 12.3.2015 pre tovary „*autá; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; automobily; autopoťahy; autosedadlá; batožinové kufre pre motocykle; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; brzdové čeluste pre vozidlá; brzdové diely pre vozidlá; brzdové lamely pre vozidlá; brzdové obloženia pre vozidlá; brzdové obloženie pre dopravné prostriedky; brzdy pre vozidlá; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čelné sklá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; duše na kolesá automobilov; dvere na dopravné prostriedky; hnacie motory do pozemných vozidiel; hydraulické obvody pre vozidlá; kamióny; nákladné vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny automobilov; kolesá automobilov; kolesá vozidiel; motocykle; motory pre motocykle; motory do pozemných vozidiel; náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); nákladné autá; nárazníky automobilov; nosiče na lyže pre autá; okenné tabule pre okná automobilov; opierky na sedadlá automobilov; plášte na pneumatiky; pneumatiky; podvozky automobilov; prevodové hriadele pre pozemné vozidlá; prevodovky pre pozemné vozidlá; snehové reťaze; spätné zrkadlá; športové autá; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobilov; torzné tyče pre vozidlá; uzávery palivových nádrží vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zariadenia do*

automobilov proti oslneniu“ v triede 12 a pre služby „maloobchodné služby s automobilmi; nákladnými autami a náhradnými dielmi k automobilom a autopríslušenstvom; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky; prospekty; tlačivá; vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu“ v triede 35 a pre služby „autoopravovne; autoservisy; čalúnické opravy; čistenie automobilov; informácie o opravách; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; klampiarstvo a inštalatérvstvo; lakovanie; glazovanie; leštenie vozidiel; mazanie vozidiel; montáž a opravy vykurovacích zariadení v automobiloch; montáž; údržba a opravy strojov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; opravy púmp a čerpadiel; pieskovanie; prenájom vozidiel na zametanie; protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava; protikorózne nátery na ošetrovanie vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel: údržba automobilov; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; vulkanizácia pneumatík (oprava)“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio 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 známk 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 zhodné 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 napr. neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti na trhu zavedeného označenia, ktoré je predmetom iného práva, či blokovalo jeho používateľa.

Vzhľadom na 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 uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nikdy nemal záujem používať ochrannú známku „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ale si ju prihlásil s cieľom poškodzovať navrhovateľa, svojho priameho konkurenta na trhu. Z doložených dokladov podľa navrhovateľa je tiež zrejmé, že majiteľ bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky dobre informovaný a vedel o existencii označenia používaného navrhovateľom, ktorý ho rozsiahlo a intenzívne na trhu v Slovenskej republike používa, a napriek tomu podal prihlášku ochrannej známky, ktorá je napodobeninou na trhu už zavedeného označenia.

V konaní sa navrhovateľ odvolal na nezapísané slovné, ako aj kombinované označenia „PO CAR PREŠOV“, resp. „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“, ktoré používal v obchodnom styku pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ na preukázanie svojich tvrdení predložil tieto dôkazové prostriedky:

- Výpis z obchodného registra navrhovateľa – spoločnosti PO CAR, s.r.o., zapísanej v registri od 17.3.1999 (v období od 2.8.1994 do 16.3.1999 pod obchodným menom „PO CAR spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov“), pričom v súčasnosti je jediným konateľom Ing. Jozef B. (dôkaz č. 1).
- Výpis z obchodného registra spoločnosti REMO spol. s r. o. Humenné, ktorej jediným konateľom je majiteľ napadnutej ochrannej známky Ing. Ľubomír Bilec. V období 4.8.1992 do 20.6.2004 bol spoločníkom aj Ing. Jozef B. (konateľ v spoločnosti navrhovateľa) (dôkaz č. 2).
- Výpis zo živnostenského registra o existencii spoločnosti PO CAR, s.r.o. zapísanej pre Ing. Jozefa B., pričom ako predmet podnikania od roku 1994 boli zapísané aj služby ako výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov, vrátane opráv karosérií, obchodná činnosť v oblasti kúpy a predaja motorových vozidiel, motocyklov, ojazdených motorových vozidiel a motocyklov (dôkaz č. 3).
- Výtlačok internetovej stránky navrhovateľa www.pocar.sk, podľa ktorej je navrhovateľ majiteľom prevádzky PO CAR, s.r.o., ktorá sídli v Prešove (dôkaz č. 4).
- Kópie fotografií priečelí budov autosalónov navrhovateľa prevzaté zo stránky www.pocar.sk - fotografie autosalónov značky Audi, Volkswagen a ŠKODA, ktoré nesú označenie PO CAR Prešov. Výlučne z fotografií nie je možné určiť miesto, kde sa autosalóny nachádzajú a ani ich časovo identifikovať, ale v spojení s ostatnými dokladmi možno uviesť, že autosalóny sa nachádzajú vedľa seba na Petrovianskej ul. v Prešove (dôkaz č. 10) a existovali už pred podaním napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 5).
- Kópia certifikátu o zavedení a používaní systému manažérstva kvality v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel značky Audi, vystavený 4.10.2010 Certifikačným miestom TÜV SÜD Management Service GmbH so sídlom v Mníchove (dôkaz č. 6).
- Kópia certifikátu „Register solventných firiem“ pre spoločnosť PO CAR, s. r. o., vystavený 3.3.2014 spoločnosťou BISNODE – certifikát potvrdzuje, že firma nemá žiadne registrované dlhy v dostupných zdrojoch, teda záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti (dôkaz č. 7).
- Kópia ocenenia pre navrhovateľa ako predajcu úžitkových vozidiel Volkswagen za vynikajúce spravovanie trhu a nasadenie v roku 2004 udelené výrobným záväzkom Volkswagen AG Hannover v roku 2005, kópia ocenenia od spoločnosti ŠKODA v kategórii „Servisný team roka“ za dosiahnuté výsledky v roku 2013, kópia ocenenia pre navrhovateľa za 4. miesto v rebríčku najzdravších firiem v prešovskom regióne za rok 2014, ktorej vyhlasovateľom sú Hospodárske noviny, kópia ocenenia od spoločnosti Volkswagen finančné služby Slovensko s. r. o. „Zlatý piest“ za 1. miesto v súťaži o najlepšieho predajcu automobilov ŠKODA – VÝCHOD v roku 2008, kópia ocenenia od spoločnosti Volkswagen finančné služby Slovensko s. r. o. „Zlatý piest“ za 1. miesto v súťaži o najlepšieho predajcu automobilov ŠKODA – VÝCHOD v roku 2012 (dôkaz č. 8).
- Kópie reklamných tlačенých materiálov – ide o reklamné materiály určené prioritne pre zákazníkov spoločnosti, v ktorých sa nachádza logo spoločnosti „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“, rovnako ako aj odkazy na webovú stránku a telefonický kontakt na prevádzku, doklady nie sú datované (dôkaz č. 9).
- Inzercia spoločnosti PO CAR, s. r. o., rok 2014 na www.povecernik.sk – v reklamnom článku „Nový a moderný showroom značky ŠKODA. Aj taký darček k „dvadsiatke“ venoval PO CAR svojim zákazníkom“, sa píše o otvorení nového showroomu značky ŠKODA spoločnosťou PO CAR, s.r.o., a to pri príležitosti 20 výročia spoločnosti, súčasťou článku sú fotografie prevádzky s logom PO CAR PREŠOV (dôkaz č.10).
- Kópia z prezentačného motoristického mesačníka z marca 2001 – vydavateľom je spoločnosť navrhovateľa, nachádza sa v ňom rozhovor s majiteľom spoločnosti Ing. Jozefom B. o spoločnosti PO CAR, s.r.o., a tiež logo spoločnosti „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ (dôkaz č. 11).
- Kópia pozvánky od spoločnosti PO CAR Prešov, s.r.o., na otvorenie autosalónu ŠKODA dňa 15.10.2014, na ktorej je umiestnené aj logo „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ a tiež údaj 20 rokov hovoriaci o dĺžke fungovania spoločnosti na trhu, kópia pozvánky „Bezstarostná jazda s PO CARom 2010“ na podujatie, ktoré sa konalo 25.9.2010 v Prešove, kópia pozvánky „Bezstarostná jazda 2012“ na podujatie, ktoré sa konalo 22.9.2012 v Prešove. Na oboch pozvánkach je umiestnené logo „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“. Kópia pozvánky „Prid'te nás ochutnať“ na zábavné

popoludnie s PO CARom pred McDonalds v Prešove dňa 7.5.2011 opäť s logom spoločnosti (dôkaz č. 12).

- Kópia veľkoplošnej exteriérovej reklamy s logom spoločnosti „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“, nedatované (dôkaz č. 13).
- Kópia fotografie obrazu (a obrazu s detailom) s logom „PO CAR naposledy pešo 10 rokov 1994-2004“ (dôkaz č. 14).
- Kópia fotografie z predvážacej akcie automobilu „Roomster“ s logom spoločnosti „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ - síce nie je datovaná, ale z jej obsahu (výstavy modelu auta ŠKODA Roomster) možno s prihliadnutím na rok uvedenia tohto modelu na trh (2006) dedukovať, že fotografia je z tohto obdobia, t. j. z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 15).
- Výtlačok webovej stránky www.pocar.sk (dôkaz č. 16).
- Výtlačok web.archive.org o existencii domény www.pocar.sk od roku 2001 (dôkaz č. 17).
- Výtlačok zoznamdomen.sk a z SK-NIC o histórii domény www.pocar.sk, ktorú navrhovateľ vlastní od roku 2006 (dôkaz č. 18).
- Kópia podaných pripomienok proti zápisu prihlášok ochranných známk POZ 575 -2015 a POZ 2073-2015 do registra ochranných známk, ktoré boli podané 6.7.2016 (dôkaz č. 19).
- Kópie faktúr vystavených navrhovateľom na spoločnosť REMO HUMENNÉ, s.r.o., z obdobia 1998-2005 –faktúrami navrhovateľ poukazyval na obchodný vzťah medzi ním a spoločnosťou REMO HUMENNÉ, s.r.o., v ktorej je konateľom prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky, a teda tým aj na vedomosť majiteľa napadnutej ochrannej známky o činnosti navrhovateľa, ako aj o jeho používaní obchodného mena a loga pri obchodnej činnosti (dôkaz č. 20).
- Kópia výpisu napadnutej ochrannej známky z registra úradu (dôkaz č. 21).

Z predloženého výpisu vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa PO CAR, s.r.o., bola zapísaná do obchodného registra od 17.3.1999 (v období od 2.8.1994 do 16.3.1999 pod obchodným menom „PO CAR spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov“), pričom v súčasnosti je jej jediným konateľom Ing. Jozef B. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra okrem iných činností aj pre opravy motorových vozidiel, maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s motorovými vozidlami, autosúčiastkami, náhradnými dielmi, autokozmetikou, ďalej pre požičiavanie a prenájom motorových vozidiel a odťahovú službu. Vzhľadom na skutočnosť, že označenie PO CAR, s. r. o., predstavuje samotné obchodné meno navrhovateľa, už z tejto skutočnosti možno odvodiť jeho dlhoročný výskyt na trhu, teda od roku 1994, ako to vyplýva aj z výpisu zo živnostenského registra spoločnosti PO CAR, s.r.o., zapísanej pre Ing. Jozefa B.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti REMO spol. s r.o., je zřejmé, že spoločnosť bola do registra zapísaná 4.8.1992 okrem iných aj pre činnosti, ako sú autoopravárenské práce, maloobchodný a veľkoobchodný predaj motorových vozidiel, motocyklov a náhradných dielov, prenájom motorových vozidiel, sprostredkovanie dopravy. Spoločnosť podľa výpisu sídli na ulici Mierová 64, Humenné a jej konateľom je majiteľ napadnutej ochrannej známky – Ing. Ľubomír Bilec. V období 4.8.1992 do 20.6.2004 bol spoločníkom aj Ing. Jozef B. (konateľ v spoločnosti navrhovateľa). Z dokladu možno vyvodiť súbežné pôsobenie majiteľa aj navrhovateľa takmer 12 rokov v rovnakej spoločnosti REMO spol. s r.o., pričom spoločnosť REMO spol. s r.o. obchodovala so spoločnosťou navrhovateľa PO CAR, s.r.o., čo preukázal navrhovateľ faktúrami, a preto aj oblasť záujmu podnikania navrhovateľa, existencia obchodného mena jeho spoločnosti i ďalšie logá, ktoré pri svojej činnosti navrhovateľ používal, nemohli byť majiteľovi napadnutej ochrannej známky neznáme.

Z navrhovateľom predložených dôkazov možno usúdiť, že navrhovateľ predstavuje etablovanú spoločnosť na trhu, ktorá dosahuje výborné výsledky v sektore predaja motorových vozidiel renomovaných značiek (Škoda, AUDI, Volkswagen). Spoločnosť navrhovateľa získala certifikáty o zavedení a používaní riadenia kvality v oblasti predaja a servisu uvedených značiek automobilov, pričom certifikáty sú vydané pred dátumom podania napadnutej ochrannej známky. Spoločnosť navrhovateľa získala 1. miesto v súťaži „Zlatý piest“, ktoré každoročne udeľuje spoločnosť VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY SLOVENSKO, s.r.o., za najlepšieho predajcu automobilov Škoda regiónu Východ v roku 2008 a 2012, tiež ocenenie v súťaži spoločnosti ŠKODA „Servisný team roka“ a ocenenie za vynikajúce spracovanie trhu a nasadenie v roku 2004 v predaji a servise. Toto ocenenie bolo udelené spoločnosti PO CAR Prešov 30.6.2005 v Hannoveri a udelené bolo výrobným závodom Volkswagen AG, Hannover. Spoločnosť navrhovateľa bola zaradená do registra solventných firiem za rok 2013 (t.j. subjektu, ktorý nemá záväzky dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti a nemá žiadne registrované dlhy v dostupných zdrojoch), spoločnosť tiež získala 4. miesto v rebríčku najzdravších firiem v prešovskom regióne za rok 2014.

Na priložených fotografiách budov - autosalónov značky Audi, Volkswagen a ŠKODA je bezprostredne viditeľné označenie PO CAR Prešov. Výlučne z fotografií nie je možné síce určiť presne miesto, kde sa tieto autosalóny nachádzajú, a v ktorom období boli fotografie zhotovené, ale v spojení s informáciami z článku uverejneného 8.12.2014 na www.povecernik.sk „Nový a moderný showroom značky ŠKODA. Aj taký darček k „dvadsiatke“ venoval PO CAR svojim zákazníkom“ je zrejmé, že autosalóny sídlia vedľa seba na Petrovianskej ul. v Prešove a existovali už pred podaním napadnutej ochrannej známky. V predmetnom článku Ing. Karel Sklenář, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, hovorí „...keď prídem do Prešova a na jeho konci vidím tri autosalóny PO CARu pohromade, pripomína mi to továreň na autá.“ Z obsahu článku a zo slov Ing. Jozefa B. (navrhovateľ) možno usúdiť, že nový showroom značky ŠKODA bol naplánovaný ako „darček“ k dvadsiatemu výročiu existencie spoločnosti PO CAR na trhu.

Z predložených kópií pozvánok na podujatia organizované navrhovateľom a reklamných fotografií, ako aj samotného umiestnenia autosalónov je zrejmé, že spotrebiteľia mali možnosť stretnúť sa s označením používaným navrhovateľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a získali povedomie o existencii predmetných označení používaných navrhovateľom pri jeho obchodnej činnosti – predaji a servise motorových vozidiel.

Z výpisu zo stránky www.sk-nic.sk vyplýva, že navrhovateľ je vlastníkom domény www.pocar.sk minimálne od roku 2006, pričom aktivity z web.archive.org o existencii domény www.pocar.sk sú zaznamenané od roku 2001.

Doložené faktúry vystavené navrhovateľom na spoločnosť REMO HUMENNÉ, s.r.o., sú z obdobia 1998-2005, a možno na ich základe konštatovať existujúci obchodný vzťah medzi navrhovateľom a spoločnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky. V období od 4.8.1992 do 20.6.2004 bol v spoločnosti REMO HUMENNÉ, s.r.o., spoločníkom aj Ing. Jozef B., konateľ v spoločnosti navrhovateľa. Skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v čase jej podania musel vedieť o existencii obchodného mena PO CAR PREŠOV, ako aj o používaní jeho verzií v kombinovanej a slovnej podobe iným subjektom – navrhovateľom, je preto viac ako pravdepodobná. Majiteľ napadnutej ochrannej známky musel poznať navrhovateľa a aj jeho podnikateľské aktivity.

Navrhovateľ predložil na podporu svojich tvrdení o nečestnom konaní majiteľa napadnutej ochrannej známky aj kópiu pripomienok podaných spoločnosťou Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., proti zápisu prihlášok ochranných známok POZ 575-2015 a POZ 2073-2015 do registra ochranných známok s označením „Š-AUTOSERVIS“ zo 6.7.2016. V tomto prípade boli predmetné prihlášky ochrannej známky zamietnuté. Navrhovateľ na ne v tomto konaní upozorňuje z toho dôvodu, že podávaním sporných prihlášok ochranných známok s označeniami, ktoré dlhodobo používajú iné subjekty na trhu, sa majiteľ napadnutej ochrannej známky snaží poškodiť bývalých spolupracovníkov.

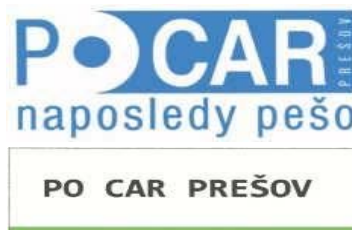
Navrhovateľ uviedol, že pri svojej obchodnej činnosti využíval kombinované aj slovné nezapísané označenia, ktoré spoločne identifikujú slovné spojenie „PO CAR“.

Porovnávané označenia:

Napadnutá ochranná známka (OZ 239505)



Nezapísané označenie



PO CAR PREŠOV

Čo sa týka povahy sporných označení, tak staršie používané nezapísané označenia sú tvorené zhodne slovným spojením „PO CAR“. V prvom prípade sú k slovnému spojeniu „PO CAR“ pridané ďalšie slovné

prvky „PREŠOV“/„naposledy pešo“ a zároveň sú všetky slovné prvky označení súčasťou grafického spracovania v modrej farbe, pričom je grafikou zvýraznené písmeno „O“ v slovnom prvku „PO“. V druhom prípade sa slovné spojenie „PO CAR PREŠOV“ nachádza v rámečku so spodným zeleným lemom.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky Ing. Ľubomír Bilec v čase podania jej prihlášky vedel o existencii spoločnosti navrhovateľa, jeho obchodnom mene, aj o jeho pôsobení a vykonávaných činnostiach, a to vzhľadom na spoločný relevantný trh (predaj, servis, prenájom automobilov), tiež vzhľadom na vzájomné obchodovanie a na úspešné dlhoročné fungovanie spoločnosti navrhovateľa. Ako bolo zistené z predložených dôkazov navrhovateľa, jeho spoločnosť aktívne pôsobí na automobilovom trhu už od svojho vzniku v roku 1994, preukázateľne poskytovala služby súvisiace s predajom či servisom automobilov značky ŠKODA, Volkswagen a AUDI. Z dokladov je tak zrejmé, že označenie slovné aj kombinované „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“ sa stalo pre tovary a služby navrhovateľa známym relevantnému okruhu spotrebiteľov, a majiteľ musel mať vedomosť o činnosti a poskytovaných tovaroch a službách svojho konkurenta a aj o označeniach navrhovateľa a napriek tomu si 26.5.2014 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky „PO CAR PREŠOV naposledy pešo“.

V tomto prípade nečestný úmysel majiteľa možno vidieť v tom, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá je zhodná s jedným z nezapísaných označení navrhovateľa a veľmi podobná ďalším označeniam, ktoré používal. Majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré pokrývajú zhodnú a podobnú oblasť, ako tovary a služby poskytované navrhovateľom. Je nepravdepodobné, že si majiteľ napadnutej ochrannej známky si označenie prihlásil v rámci štandardnej obchodnej politiky, naopak z preukázaných okolností vyplýva, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ sledoval určitú obchodnú stratégiu, ktorej cieľom bolo získať pre neho zvýhodnenie a zrejším spôsobom poškodiť konkurenta.

Vnútna pohnútká (motivácia) prihlasovateľa samotná nemôže byť predmetom dokazovania, úrad má však možnosť posúdiť všetky ostatné objektívne okolnosti veci - skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky, a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútky prihlasovateľa pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Je plne legítimnou snahou prihlasovateľa vytvárať si v rámci svojej obchodnej stratégie vlastné označenie, pod ktorým bude vykonávať podnikateľskú činnosť, no v tomto prípade, s prihliadnutím na koncepciu nezapísaných označení navrhovateľa, si spotrebiteľ v mysli môže bezprostredne spojiť sporné označenia, a v dôsledku rozšírenosti a známosti nezapísaných označení sa javí vysoko pravdepodobné, že napadnutá ochranná známka bude ťažiť z už etablovaných označení navrhovateľa, a to využitím úspechu týchto označení, využitím ich známosti na trhu s automobilmi, a to bez akéhokoľvek obchodného či iného úsilia majiteľa. Inštitút dobrej viery sa uplatňuje práve pri zamedzení zápisu špekulatívnej ochrannej známky, ktorou môže byť aj taká ochranná známka, ktorá ťaží zo získanej rozlišovacej spôsobilosti iného označenia, resp. ohrozuje práva pôvodného tvorca a používateľa staršieho známeho označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že situácia, v ktorej si majiteľ prihlásil na ochranu označenie napadnutej ochrannej známky, ktoré je zrejším spôsobom kolíznym v porovnaní s označeniami navrhovateľa, pričom označenia sa vzťahujú na rovnakú oblasť trhu, v ktorej majiteľ o existencii takéhoto skoršieho označenia vedel a v ktorej majiteľ nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky, resp. svoj úmysel túto známku používať, svedčí o nečistej obchodnej taktike prihlasovateľa. Existenciou napadnutej ochrannej známky a jej ďalším používaním v obchodnom styku by mohlo dôjsť súčasne k ujme na právach navrhovateľa, pretože majiteľ by mohol zneužívať postavenie na trhu, o ktoré sa navrhovateľ usiluje od roku 1994 a zároveň by vo vedomí spotrebiteľov mohol byť vyvolaný dojem určitého prepojenia medzi týmto označením a navrhovateľom, resp. majiteľovi by vznikol priestor brániť navrhovateľovi v používaní jeho označení. Takéto konanie majiteľa svedčí v prospech záveru o konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu.

V závere možno uviesť zhrnutie o splnení všetky troch kumulatívnych faktorov, ktoré naznačujú neexistenciu dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to:

Zhodnosť/podobnosť vedúca k zámene označení – napadnutá ochranná známka je zhodná



s nezapísaným označením navrhovateľa, a podobná s ďalšími nezapísanými označeniami

„PO CAR PREŠOV“, a preto v mysli spotrebiteľa môže dôjsť k vytvoreniu asociácie medzi označeniami navrhovateľa a napadnutou ochrannou známkou vzhľadom na spoločné totožné slovné spojenie „PO CAR PREŠOV“, spotrebiteľ sa tak môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide o označenie navrhovateľa, prípadne o jeho ďalšie upravené verzie.

Vedomosť o používaní zhodného/podobného označenia vedúceho k zámene pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby - majiteľ aj navrhovateľ sa pohybujú na rovnakom a/alebo veľmi príbuznom trhu (predaj, servis, prenájom automobilov), zároveň ako vyplývalo z dokladov, spoločnosť navrhovateľa obchodovala so spoločnosťou, v ktorej je majiteľ napadnutej ochrannej známky jediným konateľom, a súčasne v období ich aktívneho obchodného vzťahu bol konateľ spoločnosti navrhovateľa aj spoločníkom v spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky (12 rokov); kolízne označenia používajú pre rovnaké a podobné tovary a služby, pričom tak môže dochádzať k vzniku nebezpečenstva poškodenia obchodných záujmov navrhovateľa.

Nečestný úmysel prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky – z doložených dôkazov navrhovateľom je zrejmé, že označenie navrhovateľa sa na trhu používalo od roku 1994 a intenzívnym a dlhodobým používaním sa jeho označenie etablovalo na trhu v automobilovom odvetví. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je tak, ako už bolo uvedené, zhodné s označením navrhovateľa. Takéto konanie nesie zrejmé znaky nečestného, parazitujúceho a špekulatívneho konania. Navyše majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky nevyjadril, a teda nevyvrátil tvrdenia navrhovateľa o nečestnom úmysle pri prihlásení neposkytol dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 12, 35 a 37 je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal dlhodobo navrhovateľ. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 12, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za naplnené.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie podmienok ďalšieho uplatneného ustanovenia na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky (§ 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov) bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredsa úradu

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Lubomír Bilec
Brestovská 53
066 01 Humenné