



Banská Bystrica 15. 7. 2019
OZ 242823/I-40-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Tentorium“ 90, ul. Kosmonavta Leonova, Perm, RU-614066 Permsky kraj, Ruská federácia, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 242823 „TENTORIUM.SK“ majiteľa ETAMI, s. r. o., Habura 284, 067 52 Habura, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 242823 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 24.5.2018 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 242823 „TENTORIUM.SK“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 5, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom medzinárodných ochranných známk, a to slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 851504 „Tentorium“ s právom prednosti od 6.7.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1245525 **TENTORIUM** s dátumom podania 16.3.2015 a s uplatnenou prioritou od 5.2.2015, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 16, 29, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Naplnenie zákonného ustanovenia podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach navrhovateľ zdôvodnil tým, že v okamihu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky POZ 2517-2015 „TENTORIUM.SK“ prihlasovateľ vedel, že tretia osoba používa a má zapísané ochranné známky s názvom „TENTORIUM“ pre zhodné a podobné tovary a služby, keďže v tom čase bol majiteľ obchodným zástupcom navrhovateľa. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil kópiu zmluvy o dodávke tovaru, kópiu zmluvy o obchodnej spolupráci, kópie faktúr a colných prehlásení, kópie rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR.

Navrhovateľ poukázal na to, že z webovej stránky majiteľa napadnutej ochrannej známky www.tentorium.sk vyplýva, že už v roku 2013 sa po prvý raz majitelia spoločnosti Etami, s. r. o., zoznámili so spoločnosťou Tentorium, Perm, Rusko, a s jej výrobkami na svetovej výstave v Kyjeve. Majiteľ napadnutej ochrannej známky ich následne navštívil priamo v závode v Perme.

Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky už pred dňom podania prihlášky ochrannej známky s označením „TENTORIUM.SK“ mal reálne obchodné kontakty s navrhovateľom ako jeho výhradný obchodný zástupca a jeho úmyslom bolo ťažiť už z nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk „TENTORIUM“ navrhovateľa.

K uplatňovanému ustanoveniu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že kolízne označenia sa zhodujú v slovnom dominantnom prvku „TENTORIUM“, čo spôsobuje takmer ich zhodu z vizuálneho a fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska navrhovateľ vyhodnotil kolízne označenia ako fantazijné.

V rámci porovnania kolíznych tovarov a služieb navrhovateľ skonštatoval, že všetky tovary a služby napadnutej ochrannej známky sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk.

Pri uplatnenom ustanovení v zmysle § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach navrhovateľ odkázal už na uvedené fakty pri § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky bol od roku 2014 obchodným zástupcom navrhovateľa, t. j. majiteľa starších ochranných známk so skorším právom prednosti.

Svoje tvrdenia navrhovateľ v závere zhrnul do konštatovania o tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal pred dňom podania prihlášky reálne obchodné kontakty s navrhovateľom ako jeho výhradný obchodný zástupca, a vzhľadom na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky ťaží už z nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, navrhol úradu ochrannú známku „TENTORIUM.SK“ vyhlásiť za neplatnú pre všetky tovary a služby zapísané v triedach 5, 35 a 39.

Listom úradu z 3.8.2018 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 11.10.2018 uviedol, že spoločnosť ETAMI, s. r. o., požiadala o prihlásenie ochrannej známky v dobrej viere na základe perspektívnej spolupráce so spoločnosťou navrhovateľa. Majiteľ upozornil, že jeho spoločnosť vynaložila v rokoch 2014-2016 nemalé finančné prostriedky na propagáciu značky „Tentorium“ a rozvoj predaja výrobkov na európskom trhu.

Majiteľ vyjadril presvedčenie, že svojimi ochrannými známkami „TENTORIUM.SK“ a „TENTORIUM KARPATY“ nijako neobmedzuje spoločnosť „Tentorium“, Rusko v jej aktivitách. Majiteľ napadnutej ochrannej známky vyjadril obavu, aby zo strany navrhovateľa nedošlo k zneužitiu majiteľom získaných prihlásení výživových doplnkov na Úrade verejného zdravotníctva SR.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ skonštatoval, že napadnuté ochranné známky „TENTORIUM.SK“ a „TENTORIUM KARPATY“ nie sú totožné s označením „Tentorium“. Skonštatoval, že slovo *tentorium* predstavuje bežný výraz z latinčiny označujúci *stan*.

V závere vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky navrhol úradu zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 54b ods. 1 konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

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. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných znáмок nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 242823 „TENTORIUM.SK“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ETAMI, s. r. o., Habura 284, 026 52 Habura, s právom prednosti od 14.12.2015, bola 13.7.2016 zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „*diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky; liečivé výživové doplnky; vitamínové prípravky; výživové vlákniny*“ v triede 5, a pre služby „*maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; predvádzanie tovaru; reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod a veľkoobchod*“ v triede 35 a „*preprava tovaru*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 851504 „Tentorium“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 6.7.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 1245525 **TENTORIUM** (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s dátumom podania 16.3.2015 a s uplatnenou prioritou od 5.2.2015, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 5, 16, 29, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných znáмок vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Uplatnený dôvod - § 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

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných znáмок zapísaná 13.7.2016, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

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

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosť, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

Ďalej je potrebné uviesť, 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

je potrebné 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 o ochranných známkach odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „TENTORIUM.SK“ v čase jej podania vedel, že tretia osoba používa označenie „Tentorium“ a má zapísané ochranné známky „Tentorium“ a **TENTORIUM**, keďže majiteľ napadnutej ochrannej známky bol v tom čase obchodným zástupcom navrhovateľa, a teda existoval medzi nimi obchodný vzťah. Zároveň navrhovateľ uviedol, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky bez jeho súhlasu.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil nasledovné doklady:

1. Kópie výpisov z registra WIPO o existencii starších medzinárodných ochranných známk navrhovateľa č. 851504 a č. 1245525 – výpisy svedčia o tom, že navrhovateľ je majiteľom starších medzinárodných ochranných známk, konkrétne MOZ č. 851504 „Tentorium“ s právom prednosti od 6.7.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a MOZ č. 1245525 **TENTORIUM** s dátum prednosti 16.3.2015 s uplatnenou prioritou z 5.2.2015, zapísanou pre tovary a služby v triedach 3, 5, 16, 29, 30 a 35.
2. Kópia zmluvy o obchodnej spolupráci z 9.6.2014 – zmluva bola uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou navrhovateľa OOO Obchodný dom „Tentorium“, Permský kraj, Permský obvod, ul. Energetikov 39, Perm Territory, 614065 Perm (dodávateľ) a majiteľom napadnutej ochrannej známky ETAMI, s.r.o., (kupujúci). V zmluve v časti 1.2. sa píše, že spoločnosť ETAMI, s. r. o., je výhradným obchodným zástupcom na území podľa dohody. V časti 1.3. je bližšie vyšpecifikované územie, ktorého sa výhradné zastúpenie týka, a to Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. V článku 2.6 zmluvy sa zároveň uvádza, že kupujúci získava povolenia, osvedčenia a iné doklady potrebné na uvádzanie výrobkov na území Slovenska. Zmluva je platná do 31.12.2020.
3. Kópiu zmluvy o dodávke tovaru z 9.6.2014 – zmluva bola uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou navrhovateľa (dodávateľ) a majiteľom napadnutej ochrannej známky (kupujúci) a týkala sa predaja potravinových doplnkov, hygienických výrobkov a kozmetiky vyrobených na základe včelích produktov. Zmluva je platná do 31.12.2020.
4. Kópiu zmluvy o dodávaní tovaru z 1.2.2011 – uzatvorenú medzi navrhovateľom (dodávateľ) OOO „Tentorium“ 90, ul. Kosmonavta Leonova, Perm, RU-614066 Permsky kraj, a obchodnou spoločnosťou OOO Obchodný dom „Tentorium“ (kupujúci), od ktorej následne spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky, na základe zmluvy o obchodnej spolupráci a zmluvy o dodávke tovaru, tovar odoberala, dovážala a distribuovala na slovenský trh.
5. Kópie faktúr a colných prehlásení – ide o 11 faktúr z 28.8.2014, 27.10.2014, 10.6.2015, 12.8.2015, 23.9.2015, 23.10.2015, 1.12.2015, 23.12.2015, 2.2.2016, 14.3.2016 doplnených colnými prehláseniami, z ktorých štyri faktúry sú s dátumom neskorším, ako je dátum podania napadnutej ochrannej známky. Ostatné relevantné faktúry a colné prehlásenia sú vystavené obchodnou spoločnosťou navrhovateľa OOO Obchodný dom „Tentorium“ pre majiteľa napadnutej ochrannej známky ETAMI, s. r. o., Habura. Zároveň z faktúr možno určiť, že sú vystavené na rôzne výrobky, okrem iných aj na tovary označené ako „Tentorium“.
6. Kópie rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 10.4.2014, 26.6.2014 a 30.6.2014 – rozhodnutia boli vydané na základe požiadavky majiteľa napadnutej ochrannej známky v súvislosti s jeho návrhom na umiestňovanie výživových doplnkov na slovenský trh. Výsledkom rozhodnutí po laboratórnom prešetrení vzoriek bolo vydanie súhlasu úradu verejného zdravotníctva s umiestnením výživových doplnkov od výrobcu Tentorium s.r.o., Perm, Rusko, na trh v Slovenskej republike.

Z predložených výpisov z registra WIPO vyplynula skutočnosť, že navrhovateľ je majiteľom starších medzinárodných ochranných známk „Tentorium“ a **TENTORIUM** so skorším právom prednosti, ako má napadnutá ochranná známka, platných aj na území Slovenskej republiky. Staršie ochranné známky sú zapísané okrem iných tovarov aj pre rôzne výživové doplnky, vitamínové prípravky, výživové vlákniny, propolisové diétne doplnky či doplnky na báze materskej kašičky v triede 5 a pre služby v triede 35, a teda

ide o tovary a služby pokrývajúce rovnakú oblasť ako tovary a služby, ktoré sú zapísané pre napadnutú ochrannú známku.

Predložená kópia zmluvy o dodávaní tovaru z 1.2.2011 bola uzatvorená medzi navrhovateľom (dodávateľ) OOO „Tentorium“ 90, ul. Kosmonavta Leonova, Perm, RU-614066 Permský kraj, a obchodnou spoločnosťou navrhovateľa OOO Obchodný dom „Tentorium“, Permský kraj, ul. Energetikov 39, Perm Territory, 614065 Perm (kupujúci), od ktorej spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky tovar odoberala, dovážala a distribuovala na slovenský trh.

Zo zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorá bola podpísaná 9.6.2014 medzi obchodnou spoločnosťou navrhovateľa a majiteľom napadnutej ochrannej známky, jednoznačne vyplýva skutočnosť, že spoločnosť majiteľa ETAMI, s. r. o., sa podpísaním zmluvy stala výhradným obchodným zástupcom obchodnej spoločnosti navrhovateľa na území Slovenskej republiky. V zmluve v článku 3.6.1. je tiež uvedené, že prípravné a organizačné práce, získavanie povolení a certifikátov, preklad dokumentov a informačných materiálov do slovenského jazyka realizuje kupujúci. V zmluve nie je uvedená žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala majiteľa napadnutej ochrannej známky podať si prihlášku ochrannej známky s označením „Tentorium“, ktoré mala už v čase podpisu tejto zmluvy zapísané ako medzinárodné ochranné známky platné aj na území Slovenskej republiky spoločnosť navrhovateľa.

Navrhovateľ predložil aj zmluvu o dodávke tovaru s dátumom 9.6.2014, ktorú podpísala obchodná spoločnosť navrhovateľa z pozície predávajúceho a majiteľ napadnutej ochrannej známky ako kupujúci. V zmluve sú zaznamenané dohodnuté podmienky o dodávke tovaru na územie Slovenskej republiky až do konca platnosti tejto zmluvy, t. j. do 31.12.2020. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak zmluva o obchodnej spolupráci z 9.6.2014, ako aj zmluva o dodávke tovaru z 9.6.2014, boli uzatvorené na dobu určitú, a to do 31.12.2020. Vzhľadom na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vystupoval v zmluvách na pozícii kupujúceho, možno jednoznačne tvrdiť, že o tejto skutočnosti vedel.

Faktúry z 28.8.2014, 27.10.2014, 10.6.2015, 12.8.2015, 23.9.2015, 23.10.2015, doložené navrhovateľom predstavujú dôkaz o tom, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky od navrhovateľa na základe zmluvy o obchodnej spolupráci a zmluvy o dodávkach tovaru reálne aj tovar odoberala. Faktúry a colné vyhlásenia týkajúce sa relevantného obdobia preukazujú, že na územie Slovenskej republiky boli dodávané tovary pod označením „Tentorium“, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky ako výhradný dovozca kupoval od obchodnej spoločnosti navrhovateľa a dovážal na územie Slovenskej republiky, t. j. skutočne dochádzalo k naplneniu zmluvy o obchodnej spolupráci o dodávke tovaru z 9.6.2014.

Na žiadosť majiteľa napadnutej ochrannej známky, spoločnosti ETAMI, s. r. o., boli vydané rozhodnutia Úradom verejného zdravotníctva SR z 10.4.2014 a 30.6.2014 o umiestňovaní výživových doplnkov majiteľom napadnutej ochrannej známky od výrobcu Tentorium s.r.o., 614017 Perm, Rusko, na trh v Slovenskej republike. Z časového hľadiska je nutné poukázať na fakt, že dátumy z rozhodnutí svedčia o tom, že o povolenie o umiestňovaní výrobkov bolo požiadané pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky (14.12.2015) jej majiteľom, t. j. majiteľ mal vedomosť pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky o spoločnosti „Tentorium“ z Ruska, o jej činnosti a produktoch, ktoré vyrábala.

Z dokladov (zmluva o obchodnej spolupráci spolu so zmluvou o dodávke tovaru a faktúry) teda jednoznačne vyplynulo, že majiteľ napadnutej ochrannej známky, spoločnosť ETAMI, s. r. o., bol odberateľom výrobkov navrhovateľa a tieto odoberal prostredníctvom obchodnej spoločnosti navrhovateľa OOO Obchodný dom „Tentorium“, 614506 Permský kraj, Permský obvod, Rusko. Je potrebné zdôrazniť, že ani samotný majiteľ napadnutej ochrannej známky vo svojom vyjadrení nepoprel skutočnosť, že bol dovozcom a distribútorom ich výrobkov. Vo vyjadrení k návrhu uviedol, že požiadal o prihlásenie označenia „TENTORIUM.SK“ ako ochrannej známky na základe perspektívnej spolupráce so spoločnosťou „Tentorium“, Rusko. Z predložených dokladov tiež vyplynulo, že dovoz daných prípravkov majiteľom napadnutej ochrannej známky pokračoval i po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo vyplýva z neskôr datovaných faktúr či colných prehlásení.

Navrhovateľ upozornil aj na webovú stránku majiteľa napadnutej ochrannej známky www.tentorium.sk, na ktorej majiteľ vysvetľuje, kedy a prečo sa rozhodol uviesť na slovenský trh výrobky firmy Tentorium z Ruska. Na stránke sa píše „...v októbri sa v Kyjeve konala svetová výstava včelárov a včelárstva Api mondia 2013. Zastúpenie malo aj Slovensko. Tu sa po prvý raz zoznámili so spoločnosťou Tentorium z

ruského Permu a s jej produktmi... ešte v decembri toho istého roku odleteli do Permu. Najprv si prezreli produkciu priamo v závode, do ktorého moderné technológie naprojetovala nemecká firma... Návšteva v Perme nadšencov využívania včelích produktov ešte viac utvrdila v rozhodnutí dostať výrobky firmy Tentorium na Slovensko“.

Z uvedeného je zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v okamihu podania jej prihlášky vedel o výlučných právach navrhovateľa k označeniu „Tentorium“; majiteľ napadnutej ochrannej známky bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky výhradným obchodným zástupcom navrhovateľa a výrobky „Tentorium“ prostredníctvom obchodnej spoločnosti navrhovateľa OOO Obchodný dom „Tentorium“, 614506 Permský kraj, Rusko, dovážal na územie Slovenskej republiky.

Navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol, že nikdy neudelil súhlas na prihlásenie jeho ochranných známk a ani samotný majiteľ napadnutej ochrannej známky nepreukázal skutočnosť, že získal súhlas od navrhovateľa, ktorý by ho oprávňoval na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky. Takisto bolo preukázané, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal prihlášku napadnutej ochrannej známky až potom, ako začal dovážať dané výrobky z Ruska.

Majiteľ uviedol, že všetky jeho aktivity boli vykonané v prospech a za účelom zabezpečenia propagácie značky „Tentorium“ a tiež predaja výrobkov značky „Tentorium“ na území Slovenskej republiky. Zdôraznil skutočnosť, že do legalizácie výrobkov a do reklamy a propagácie výrobkov v Slovenskej republike investoval značnú sumu finančných prostriedkov a vykonával mnohé ďalšie činnosti (vydanie príslušných povolení, laboratorné testy, zabezpečenie predaja atď.), z čoho je zrejmé, že obchodné aktivity majiteľa nemohli byť vykonávané v zlej viere. Skôr majiteľ vyjadril obavu, aby zo strany navrhovateľa nedošlo k zneužitiu majiteľom získaných prihlásení výživových doplnkov na Úrade verejného zdravotníctva SR.

K uvedenému je potrebné uviesť, že ochranná známka môže byť napadnutá iba za podmienky, že existuje subjekt, ktorý je dotknutý na svojich právach. Musí tu teda existovať určitá ujma na strane navrhovateľa a obrátene určitá nespravodlivá výhoda na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky. V tomto prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky môže kedykoľvek zamedziť vstupu na trh navrhovateľovi na našom území, čím logicky môže vzniknúť navrhovateľovi ujma. Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení a dodávke tovaru bola podpísaná na dobu určitú – do 31.12.2020, a majiteľ napadnutej ochrannej známky by po uplynutí tohto času mohol brániť vstupu navrhovateľovi na trh na území Slovenskej republiky. Majiteľ napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu spoločnosti navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré jej patrilo a takéto konanie je nutné považovať za parazitujúce. Zároveň je nutné uviesť, že majiteľom vynaložené finančné prostriedky na propagáciu a legalizáciu výrobkov nemožno považovať za oprávnené dôvody, ktoré by ospravedlňovali podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky „TENTORIUM.SK“ v jeho mene bez súhlasu navrhovateľa. Povinnosť získavať povolenia, osvedčenia či iné doklady na uvádzanie výrobkov na území Slovenskej republiky mal majiteľa zakotvenú v zmluve o obchodnej spolupráci, v článku 2.5 a 2.6. Vyvíjanie obchodných aktivít majiteľom určite nemožno považovať za konanie v zlej viere, avšak podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí označenie „TENTORIUM“ a práva ku ktorému preukázateľne patria navrhovateľovi, bez súhlasu oprávnenej osoby na podanie prihlášky ochrannej známky, nemožno pokladať za obchodnú aktivitu.

Čo sa týka povahy sporných označení, staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „Tentorium“. Napadnutá ochranná známka je slovná, pozostáva zo spojenia dvoch slov „TENTORIUM.SK“, pričom výraz „SK“ je zaužívaný ako oficiálna skratka pre štát Slovenská republika podľa číselného kódu ISO 3166-1. Z uvedeného je zrejmé, že kolízne ochranné známky obsahujú rovnaký slovný prvok „TENTORIUM“, ktorý je v označeniach rozlišujúcim prvkom a vytvorenie asociácie medzi porovnávanými označeniami na základe tohto prvku je zrejmé. Slovný prvok „TENTORIUM“ možno považovať za originálny, fantazijný, nie bežne používaný prvok vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje. Skratka „SK“ predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Teda je nepravdepodobné, aby si majiteľ označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku vytvoril sám a nezávisle.

Vnútoraná 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 legitímnou snahou prihlasovateľa vytvárať si v rámci svojej obchodnej stratégie vlastné označenie, pod ktorým bude vykonávať podnikateľskú činnosť, no v tomto

prípade, s prihliadnutím na použitý zhodný slovný prvok „Tentorium“, si spotrebiteľ v mysli môže bezprostredne spojiť sporné označenia.

V tomto prípade nečestný úmysel majiteľa možno vidieť v tom, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky „TENTORIUM.SK“, ktorá obsahuje celý slovný prvok staršej ochrannej známky „Tentorium“, ktorý navrhovateľ používa na označovanie svojich výrobkov a zároveň je majiteľom staršej ochrannej známky „Tentorium“ tvorenej týmto slovným prvkom, čiže ide o označenia takmer zhodné. Majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré pokrývajú zhodnú a podobnú oblasť, ako tovary a služby poskytované navrhovateľom. Všetky tieto okolnosti sú umocnené skutočnosťou, že majiteľ napadnutej ochrannej známky na základe uzavretej zmluvy o obchodnej spolupráci s navrhovateľom, pôsobil ako výhradný obchodný zástupca navrhovateľa pre slovenský trh. Je preto nepresvedčivé tvrdenie, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si označenie prihlásil v rámci štandardnej obchodnej politiky, naopak z preukázaných okolností vyplýva, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sledoval určitú obchodnú stratégiu, ktorej cieľom bolo získať pre neho zvýhodnenie a zrejším spôsobom dostať navrhovateľa do nevýhodnej pozície.

Vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu majiteľa a navrhovateľa a charakter kolíznych označení (ich vysoký stupeň podobnosti), je vylúčená náhoda pri voľbe označenia, ktorým si majiteľ chce chrániť svoje tovary a služby na trhu. Majiteľ nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali jeho snahu o používanie sporného označenia, resp. skutočnosti odôvodňujúce podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky práve v takej podobe, v akej bola podaná. Neuvedol žiadne skutočnosti, ani nepredložil dôkazy, ktorými by tvrdenia navrhovateľa podložené dôkazmi vyvrátil či spochybnil. Zo žiadneho dôkazu nevyplývala skutočnosť, že by navrhovateľ prestal používať označenie „Tentorium“ alebo by súhlasil s podaním prihlášky ochrannej známky, prípad. nemal oň záujem. Takýmto konaním by majiteľ mohol spôsobiť ujmu navrhovateľovi, napr. spočívajúcu v blokovaní podnikania navrhovateľa na území Slovenska, napr. zamedzovaním dovozu tovarov od navrhovateľa na územie Slovenska iným dovozcom, čo možno vzhľadom na platnosť zmluvy o obchodnej spolupráci platnej do konca roka 2020 považovať za reálne.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, úrad bez pochybností dospel k záveru, že navrhovateľ relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá by mohla vyústiť do spôsobenia nespravodlivej ujmy navrhovateľu.

V závere možno uviesť zhrnutie o splnení všetkých troch kumulatívnych faktorov, ktoré naznačujú neexistenciu dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „TENTORIUM.SK“, a to:

Zhodnosť/podobnosť vedúca k zámene označení – napadnutá ochranná známka aj staršie označenie navrhovateľa je tvorené zhodným slovným prvkom „TENTORIUM“, a preto v mysli spotrebiteľa môže dôjsť k vytvoreniu asociácie medzi označením navrhovateľa a napadnutou ochrannou známkou, spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky „TENTORIUM.SK“ ide len o minimálne zmenenú verziu označenia navrhovateľa „Tentorium“, doplnenú o skratku Slovenskej republiky.

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 (výživové doplnky a preparáty), zároveň bol majiteľ na základe zmluvy výhradným obchodným zástupcom navrhovateľa. Informácie uvedené na webovej stránke majiteľa poukazujú na skutočnosť, že majiteľ sa so spoločnosťou navrhovateľa „Tentorium“ a jeho výrobkami stretol už v roku 2013 a začal vyvíjať snahu o spoluprácu so spoločnosťou navrhovateľa.

Nečestný úmysel prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky – z doložených dôkazov navrhovateľom je zrejmé, že majiteľ využil svoju znalosť o označení „Tentorium“ a jeho používaní v súvislosti s výživovými doplnkami z pozície výhradného obchodného zástupcu a prihlásil si označenie „TENTORIUM.SK“. Takéto konanie poukazuje na zámer majiteľa využiť označenie patriace inému subjektu, čím možno podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Majiteľ prihlášky napadnutej ochrannej známky si nemal bez súhlasu

navrhovateľa prihlásiť označenie, ktoré je, ako už bolo uvedené, veľmi podobné so starším označením navrhovateľa. Konanie majiteľa tak nesie zrejme znaky nečestného a špekulatívneho konania.

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 5, 35 a 39 je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal navrhovateľ. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 5, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za naplnené.

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

Podľa § 7 písm. e) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadala o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod.

Navrhovateľ podaný návrh z tohto dôvodu odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodných ochranných známk platných aj na území Slovenskej republiky - č. 851504 „Tentorium“ s právom prednosti od 6.7.2004, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a č. 1245525 **TENTORIUM** s dátum prednosti od 16.3.2015 s uplatnenou prioritou z 5.2.2015, zapísanou pre tovary a služby v triedach 3, 5, 16, 29, 30 a výrobky „Tentorium“ boli v Slovenskej republike predávané majiteľom ako výhradným obchodným zástupcom obchodnej spoločnosti navrhovateľa OOO Obchodný dom „Tentorium“, 614506 Permský kraj, Permský obvod, Rusko, na základe Zmluvy o obchodnej spolupráci z 9.6.2014, v ktorej boli stanovené povinnosti zmluvných strán. Spoločnosť ETAMI, s. r. o., si podala prihlášku napadnutej ochrannej známky „TENTORIUM.SK“ vo svojom mene bez súhlasu navrhovateľa.

Predmetné ustanovenie vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť podať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, o ktorej zápis požiadala tzv. „neverný agent“. Zo známkovo-právneho hľadiska sa za „neverného agenta“, resp. „nehodného zástupcu“ považuje subjekt, ktorý je alebo bol na určitom území zástupcom alebo agentom majiteľa zahraničnej ochrannej známky, a ktorý vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa a bez oprávneného dôvodu podal prihlášku jeho ochrannej známky. Účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach je teda zabrániť zneužitiu ochrannej známky zo strany obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcu na základe iného právneho vzťahu.

Na úspešné uplatnenie predmetného dôvodu neplatnosti sa vyžaduje preukázanie súčasného splnenia niekoľkých podmienok, a to existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa, existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu.

Na základe predložených dôkazov, ktoré boli vyhodnotené pri posúdení návrhu v časti uplatnenom podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona o ochranných známkach, možno uviesť, že navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom medzinárodných ochranných známk, a to MOZ č. 851504 „Tentorium“ s právom prednosti od 6.7.2004 a MOZ č. 1245525 **TENTORIUM** s dátumom prednosti od 16.3.2015 s uplatnenou prioritou z 5.2.2015, ktoré sú tvorené slovným prvkom „Tentorium“, ktorý je celý obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke „TENTORIUM.SK“. Tovary a služby napadnutej ochrannej známky (tr. 5, 35 a 39) sú zhodné a podobné, prípadne súvisiace s tovarmi a službami zapísanými pre skoršie ochranné známky navrhovateľa. Ruská federácia je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a aj členom Svetovej obchodnej organizácie, preto splnenie prvej podmienky nevyhnutnej na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky z dôvodu podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za preukázané.

Ďalej možno považovať za preukázanú aj existenciu obchodného vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou navrhovateľa a majiteľom, ktorá vyplýva zo Zmluvy o obchodnej spolupráci uzatvorenej 9.6.2014. Zo zmluvy totiž jednoznačne vyplývajú také povinnosti zúčastnených strán, ktoré umožňujú vysloviť záver o tom, že majiteľ zastupoval záujmy obchodnej spoločnosti navrhovateľa, keďže mu zo zmluvy vyplývala nielen povinnosť odoberať a distribuovať výrobky, ale taktiež povinnosť vystupovať v rámci tejto zmluvy tak, aby neboli poškodzované práva a oprávnené záujmy obchodnej spoločnosti navrhovateľa. Zároveň je v zmluve v článku 1.2 uvedené, že „...spoločnosť ETAMI, s. r. o., je výhradným obchodným zástupcom na území podľa danej dohody“. Možno teda skonštatovať, že i ďalšia podmienka nevyhnutná na úspešné uplatnenie tohto dôvodu je naplnenú.

Možno ďalej konštatovať, že pri vyhodnotení a posúdení predchádzajúceho dôvodu bolo zistené, že majiteľ konal vo svojom mene a nepredložil žiadny dôkaz o tom, že konal so súhlasom navrhovateľa, pričom navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol, že takýto súhlas majiteľovi nikdy nedal, teda za naplnenú možno považovať aj podmienku, že majiteľ konal vo svojom mene a bez súhlasu navrhovateľa. Dôkazné bremeno v prípade preukazovania skutočnosti, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná bez súhlasu navrhovateľa je na majiteľovi napadnutej ochrannej známky, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná so súhlasom, resp. s vedomím majiteľa starších zahraničných ochranných známk alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Majiteľ napadnutej ochrannej známky žiadny súhlas, z ktorého by jednoznačne vyplývala vôľa vzdať sa určitého práva navrhovateľom, nepredložil. K odôvodneniu oprávnenosti svojho konania majiteľom ochrannej známky je nutné konštatovať, že medzi oprávnené dôvody konania bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky nie je možné zahrnúť odôvodnenia súvisiace výlučne s hospodárskymi záujmami majiteľa, pretože ani prípadná ochrana jeho investícií mu nedáva právo konať z vlastnej iniciatívy, keďže majiteľ platných medzinárodných ochranných známk, t. j. navrhovateľ môže mať záujem o používanie svojich ochranných známk aj naďalej na území Slovenskej republiky. Možno teda uviesť, že i posledné dve podmienky potrebné na úspešné uplatnenie tohto dôvodu boli splnené.

Na základe uvedených skutočností je potrebné uviesť, že navrhovateľ preukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu.

Berúc do úvahy výsledok konania preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie uplatneného dôvodu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť správneho konania bezpredmetné, keďže posúdenie tohto dôvodu by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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
podpredseda

Doručit:

PATENTSERVIS Bratislava, a.s.

Hybešova 40

830 00 Bratislava 3

FAJNOR IP s. r. o.

Krasovského 13

851 01 Bratislava 5