



Banská Bystrica 7. 4. 2020
POZ 823-2019/N-22-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FINECON, s. r. o., Rybníčná 42, 831 06 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „PTP PLUS“ do registra ochranných známk, prihláseného 16.4.2019 prihlasovateľom BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., Pohronská 2846/4, 940 01 Nové Zámky, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 823-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.6.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „PTP PLUS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 823-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 22.8.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je výrobcom prípravku s označením „BACTI+“ a majiteľom ochrannej známky „BACTI+“ č. 211438. Označenie „BACTI+“ namietateľ používa pre tovary identické a podobné s tými, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie „PTP PLUS“.

Namietateľ tiež poukázal na to, že jeho bývalý obchodný spolupracovník prostredníctvom spoločnosti Chem expres, s. r. o., a pána D. podali prihlášku ochrannej známky „BACTISAN“, číslo spisu POZ 821-2009, ktorá bola na základe pripomienok podaných namietateľom rozhodnutím úradu zamietnutá v roku 2015 z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere. Namietateľ sa následne v roku 2016 rozhodol brániť svoje práva aj podaním žaloby na ochranu proti nekalej súťaži a na ochranu práv z ochrannej známky. Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol, že konanie spoločnosti Chem expres s. r. o. a pána D. napĺňa znaky skutkovej podstaty nekalej súťaže a bolo im zakázané používať označenie „BACTISAN“. Krajský súd v Banskej Bystrici uvedený rozsudok potvrdil.

Spoločnosti Chem expres s. r. o. a pánu D. dodávala prípravky označené „BACTISAN“ spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o. z Českej republiky. Namietateľ ďalej uviedol, že na začiatku roka 2019 sa dozvedel, že spoločnosť PROECO s. r. o. podala prihlášku ochrannej známky „ACTIVSAN“ pre tovary a služby v triedach 1, 3 a 37. Spoločnosť PROECO s. r. o. je priamym odberateľom produktov „BACTISAN“ aj „Activsan“ od spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o. Namietateľ sa rozhodol brániť svoje práva podaním námietok proti zápisu označenia „Activsan“ do registra ochranných známk a tiež súdnou cestou.

Vo vzťahu k prihlasovateľovi namietateľ poukázal na rozhodnutia úradu (OZ 243370/I-35-2019 a OZ 243371/I-37-2019) zo dňa 26.6.2019, ktorými boli ochranné známky „BioBacti“ a „ExtraBacti“

majiteľa BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., Pohronská 2846/4, 940 01 Nové Zámky (prihlasovateľ) vyhlásené za neplatné z dôvodu nebezpečnosti zámieny s namietateľovou ochrannou známkou „BACTI+“.

Z dôvodu systematického a dlhodobého porušovania práv sa namietateľ rozhodol pokračovať v ochrane svojich práv prostredníctvom podania návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na Okresný súd Banská Bystrica proti spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, proti spoločnosti prihlasovateľa a tiež proti spoločnosti MORAVOSEED SLOVAKIA, s. r. o. (výhradný distribútor produktu BioBacti, ktorého výrobcom je prihlasovateľ). Uvedeným spoločnostiam bolo súdom uložené povinne sa zdržať používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTI“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky určené pre septiky, žumpy a čističky odpadových vôd, odtokové vody, kanalizácie, suché WC, latríny, sifóny, akváriá, jazierka, rybníky; a pre tukové lapače, urýchľovače kompostu, čističe škvŕn a odstraňovače zápachu a taktiež im bolo zakázané takéto výrobky vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať na území Slovenskej republiky.

Zverejnené označenie „PTP PLUS“ nebolo podľa namietateľa prihlásené v dobrej viere, ale s cieľom získať neoprávnený prospech z výlučných práv k označeniu, ktoré neoprávnene ťaží z postavenia na trhu, ktoré si počas mnohých rokov vybudoval namietateľ, a z dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti označenia namietateľa.

Uvedené konštatovanie namietateľa potvrdzuje podľa jeho názoru aj to, že zo všetkých uvedených skutočností vyplýva prepojenie medzi prihlasovateľom a českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o., od ktorej spoločnosť Chem expres, s. r. o., a spoločnosť PROECO s. r. o. odoberá produkty „BACTISAN“; a od ktorej v súčasnosti spoločnosť PROECO s. r. o. odoberá produkty „ACTIVSAN“. Navyše, prihlasovateľ je výrobcom produktu „BioBacti“, ktorý je zameniteľný s označením namietateľa „BACTI+“.

Namietateľ tak dospel k záveru, že konanie prihlasovateľa nie je náhodné a v súlade s dobrými mravmi, keďže možno konštatovať, že prihlasovateľ má v úmysle ťažiť z dobrého mena namietateľa a na jeho úkor. Z doložených dokladov je podľa namietateľa tiež zrejmé, že spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, pôsobila a pôsobí na území Slovenskej republiky samostatne, ale aj prostredníctvom tretích subjektov a umiestňuje na trh v Slovenskej republike výrobky nesúce označenia nekalosúťažne parazitujúce na výrobkoch namietateľa. Zároveň ide o spoločnosť prepojenú so spoločnosťou prihlasovateľa, keďže majú takmer rovnaké obchodné meno, vlastnia rovnaké ochranné známky a tiež si prihlásili totožnú ochrannú známku v znení „PTP PLUS“ v rovnaký deň. Prihlasovateľ má tiež na svojej internetovej stránke v sekcii referencie zahrnuté dokumenty, ktoré boli vytvorené spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o. alebo pre ňu.

Namietateľ ďalej uviedol, že vykonal kontrolný nákup od prihlasovateľa a bol mu doručený produkt označený ako „Latríny“, ktorého výrobcu je označený ako BAKTOMA spol. s r. o. Z prepojenia prihlasovateľa a českej spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o. vyplýva podľa namietateľa aj prepojenie prihlasovateľa a spoločnosti Chem expres s. r. o. a pána D., ako aj PROECO s. r. o., proti ktorým namietateľ podnikol právne kroky na ochranu svojich práv.

Spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o. a spoločnosť prihlasovateľa tak plynule nadväzujú na nekalosúťažné konanie spoločnosti Chem expres, s. r. o., pána D. a spoločnosti PROECO s. r. o., ktorým bolo takéto konanie zakázané rozhodnutiami súdu. Napriek tomu, že prihlasovateľovi sú tieto skutočnosti známe, pokračuje v takomto konaní. Prihlasovateľ používa označenia „PTP PLUS“ a „GTS PLUS“, ktoré nie sú zhodné s prvou časťou ochrannej známky namietateľa, ale s jej druhou časťou – „+“. Namietateľ posúdil tento krok prihlasovateľa ako podporujúci jeho tvrdenie, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere.

Namietateľ sa ďalej zaoberal porovnaním produktov a predložil vyobrazenia výrobkov spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., prihlasovateľa a spoločnosti PROECO s. r. o. označených: BACTISAN Latrína, ACTIVSAN Latrína, LATRÍNY; BACTISAN Septik, ACTIVSAN Septik, SIFONY – ODPADY, SIFÓNY – ODPADY; BACTISAN Zazimovač, ACTIVSAN Zazimovač, ZAZIMOVAČ ŽUMP A SEPTIKŮ, ZAZIMOVAČ SEPTIKOV; BACTISAN Domová ČOV, ACTIVSAN Domová ČOV, DOMOVNÍ ČOV, DOMOVÁ ČOV; a PTP PLUS. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na zameniteľnosť dizajnov obalov týchto výrobkov s dizajnom obalov výrobkov namietateľa. Keďže sú obaly zameniteľné, spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu o pôvode výrobkov aj o samotnom výrobcovi.

Namietateľ opätovne uviedol, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere, keďže jej prihlasovateľom je subjekt, ktorý pôsobí na slovenskom trhu nekalosúťažne, snažiac sa ťažiť z postavenia na trhu, ktoré vybudoval namietateľ v priebehu mnohých rokov, pričom investoval nemalé finančné prostriedky do reklamy a propagácie svojho výrobku označovaného ako „BACTI+“ a ktoré si chráni aj prostredníctvom inštitútu ochrannej známky.

Namietateľ poukázal aj na to, že spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, a spoločnosť PROECO s. r. o. používajú na obaloch produktov označovaných ako „PTP PLUS“ aj označenie „BACTI JR“. Podľa vyjadrenia namietateľa je možné spojiť na obale obsiahnuté slovné prvky „BACTI“ a „PLUS“ a tak je celá ochranná známka namietateľa „BACTI+“ obsiahnutá na týchto obaloch. Uvedené považuje namietateľ za dôkaz o vedomosti prihlasovateľa o ochrannej známke namietateľa a o záujme ťažiť z vybudovaného postavenia namietateľa na trhu.

Namietateľ taktiež uviedol, že si je vedomý len doplnkovej, laudatórnej informácie prvkov „PLUS“ a „+“, ktoré nie sú nositeľom rozlišovacej spôsobilosti zverejneného označenia ani ochrannej známky namietateľa. V zakomponovaní totožného prvku, ktorý je v celosti obsiahnutý v ochrannej známke namietateľa, do zverejneného označenia však vidí namietateľ snahu prihlasovateľa akýmkoľvek spôsobom ťažiť z postavenia na trhu vybudovaného namietateľom, pričom si prihlasovateľ mohol zvoliť pre svoj produkt označenie, ktoré by žiadnym spôsobom nevyvolávalo pochybnosti o jeho zámere.

Namietateľ v závere odôvodnenia podaných námietok zdôraznil, že konanie prihlasovateľa nie je náhodné, ale účelné a cielené. Prihlasovateľ sa snaží obísť súdne zákazy používať označenia obsahujúce slovo „BACTISAN“, „ACTIVSAN“ a „BACTI“, ktoré boli uložené subjektom prepojeným s prihlasovateľom. Aj ochranné známky prihlasovateľa „BioBacti“ a „ExtraBacti“ zjavne parazitovali na dobrej povesti namietateľa. Napriek nižšej miere podobnosti označení „BACTI+“ a „PTP PLUS“ je podľa namietateľa dôležitý fakt, že prihlasovateľ bude výrobok distribuovať po rovnakých odberných kanáloch, v rovnakom obale a spotrebiteľ si môže výrobky kúpiť na rovnakých odberných miestach ako výrobky, ktoré nekalosúťažne nadobudli svoje postavenie na trhu, a to je pre namietateľa devastáčné. Z uvedeného vyplýva presvedčenie namietateľa o konaní prihlasovateľa v zlej viere.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal úrad o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia „PTP PLUS“, číslo spisu POZ 823-2019, v celom rozsahu.

Listom úradu z 1.10.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.12.2019 uviedol, že namietateľom uplatnené ustanovenie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach si vyžaduje súčasné splnenie niekoľkých podmienok, a to, že podávateľom námietok je osoba dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, námietky sú podané na základe jedného staršieho práva alebo viacerých starších práv podľa § 7, ak patria tomu istému majiteľovi, námietky smerujú proti časti tovarov alebo služieb alebo proti všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré má byť napadnuté označenie zapísané do registra, a podanie musí byť vykonané v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky napadnutej námietkami.

Prihlasovateľ sa zaoberal porovnaním zverejneného označenia a staršieho práva namietateľa, ktorým je ochranná známka „BACTI+“. Uviedol, že sa stotožňuje s konštatovaním namietateľa, že spoločný prvok „PLUS“ a „+“ nie sú nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti, ale sú len doplnkovou informáciou k slovnému prvku „PTP“, resp. „BACTI“. Pre spotrebiteľa má slovné označenie „BACTI+“ charakter označenia „BACTI“ so zdokonalenými technickými parametrami alebo s ekonomickejším, napr. väčším obsahom balenia výrobku. Rovnako tak budú spotrebiteľia vnímať charakter prvku „PLUS“ vo zverejnenom označení „PTP PLUS“. Porovnávané označenia sú tak podľa prihlasovateľa pre bežného spotrebiteľa úplne rozdielne a nezameniteľné.

Prihlasovateľ k namietateľom predloženému uzneseniu okresného súdu uviedol, že súd návrh zamietol v časti, v ktorej sa navrhovateľ domáhal všeobecného zákazu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať a pod. biologické, bakteriologické, enzymatické a chemické prípravky pre odporcu, lebo má za to, že práva navrhovateľa k ochrannej známke „BACTI+“ ho neopravňujú domáhať sa zákazu predstavujúceho neodôvodnené obmedzenie slobody podnikania odporcu. Návrh súd zamietol aj v časti, v ktorej namietateľ žiadal, aby odporcom bol uložený zákaz používať pri podnikateľskej činnosti označenia obsahujúce slovo „BAKTOMA“ a „PTP PLUS“, lebo tieto nevyhodnotil ako označenia v takej miere podobné ochrannej

známke navrhovateľa („BACTI+“), aby práva k ochrannej známke odôvodňovali zákaz ich používania vo vzťahu k vymedzeným tovarom.

V súvislosti s tvrdením namietateľa o konaní prihlasovateľa, ktoré pri podaní prihlášky zverejneného označenia nebolo konaním v dobrej viere, prihlasovateľ uviedol, že označenie „PTP PLUS“ používa v Slovenskej republike od roku 2012, preto podanie prihlášky zverejneného označenia nemožno považovať za podanie prihlášky špekulatívnej ochrannej známky. Namietateľ podľa prihlasovateľa používaním ochrannej známky „BACTI+“ nenadobudol rozlišovaciu spôsobilosť k označeniu „PTP PLUS“, preto aj z tohto dôvodu bolo podanie prihlášky zverejneného označenia podľa prihlasovateľa podaním v dobrej viere.

Prihlasovateľ sa vyjadril aj k poukázaniu namietateľa na súdne spory s tretími osobami, ktoré nie sú účastníkmi predmetného konania a ktoré sa týkali aj odlišných označení (BACTISAN, ACTIVSAN, ExtraBacti, BioBacti), a preto ich vyhodnotil ako irelevantné. Prihlasovateľ uviedol, že uvedené doklady už boli úradom posúdené v iných konaniach a odkázal na jednotlivé časti rozhodnutí, kde úrad tieto doklady analyzoval a posúdil ich ako nedostatočné na preukázanie tvrdenia o prepojení jednotlivých spoločností, ako aj na preukázanie tvrdenia, že konanie majiteľa napadnutých ochranných známk by bolo v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť navrhovateľovi ujmu. Prihlasovateľ konštatoval, že rovnaký záver analogicky platí pre tieto doklady aj v predmetnom konaní.

Prihlasovateľ doplnil, že spoločnosť Chem expres s. r. o. ani pán D., ktorí predávali na slovenskom trhu výrobok označený „BACTISAN“, nie sú a nikdy neboli v žiadnom priamom kontakte so spoločnosťou prihlasovateľa, ktorá nikdy neponúkala v Slovenskej republike výroby s označením „BACTISAN“. Rovnako tak spoločnosť PROECO s. r. o. nie je a nikdy nebola v žiadnom priamom kontakte so spoločnosťou prihlasovateľa a prihlasovateľ nikdy neponúkal výrobky s označením „BACTISAN“ ani „ACTIVSAN“.

Prihlasovateľ opätovne uviedol, že výrobky s označením „PTP PLUS“ bežne ponúka na slovenskom trhu od roku 2012, pričom namietateľ doposiaľ nemal žiadne výhrady. Preto je nutné odmietnuť tvrdenia namietateľa o parazitovaní na označení „BACTI+“, pričom je vylúčené aj plynulé nahrádzanie označenia „BACTISAN“ alebo „ACTIVSAN“. Prihlasovateľ uviedol, že na Slovensku sú na trhu prítomné aj iné výrobky obsahujúce slovný prvok „PLUS“, napr. HCT PLUS, GTS PLUS alebo PPT PLUS.

Prihlasovateľ reagoval na konštatovanie namietateľa o používaní ochrannej známky „BioBacti“ tým, že v čase platnosti tejto ochrannej známky bolo jej používanie legálne a v momente prevzatia predbežného opatrenia spoločnosťou prihlasovateľa bola výroba a predaj výrobku s označením „BioBacti“ zastavená, o čom bol osobne informovaný aj namietateľ.

Prepojenie po majetkovej či personálnej stránke s českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o. prihlasovateľ odmietol. Uvedené spoločnosti nemajú uzatvorenú žiadnu zmluvu o spolupráci.

Prihlasovateľ zdôraznil, že na etikete jeho výrobkov neboli nikdy používané dohromady označenia „PTP PLUS“ a „Bacti JR“. Výrobky vždy označoval len označením „PTP PLUS“. Či a prečo k takému použitiu dochádzalo u iných spoločností, nie je prihlasovateľovi známe.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal podanie prihlášky zverejneného označenia v zlej viere, teda vo forme špekulatívneho, vedomého, úmyselného nevyužívania napadnutej POZ, ani bránenie používania označenia iným subjektom, či priame poškodzovanie záujmov namietateľa v prospech napadnutej prihlášky zverejneného označenia, do ktorého nepatrí vzájomný bežný konkurenčný boj rôznych podnikateľských subjektov s výrobkami označovanými rôznymi označeniami. Prihlasovateľ navrhol, aby úrad podané námietky zamietol ako nedôvodné.

Na základe žiadosti namietateľa z 23.8.2019 mu úrad 11.12.2019 zaslal vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam a 24.3.2020 namietateľ doručil úradu svoje stanovisko k tomuto vyjadreniu. Namietateľ nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa a uviedol, že kroky prihlasovateľa je nutné vnímať komplexne s prihliadnutím na predchádzajúce konanie, najmä vo vzťahu k prihláškam ochranných známk „ExtraBacti“ a „BioBacti“. Namietateľ posúdil konanie prihlasovateľa ako konanie v zlej viere, čo je podľa neho jednoznačne preukázané. Opätovne navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „PTP PLUS“, číslo spisu POZ 823-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.4.2019 prihlasovateľom BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o., Pohronská 2846/4, 940 01 Nové Zámky, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.6.2019 pre tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie predmetných námietok poukázaním na prepojenosť niekoľkých subjektov a ich konania, ako aj na postup prihlasovateľa od podania prihlášok ochranných známk „BioBacti“ a „ExtraBacti“ po podanie prihlášky zverejneného označenia „PTP PLUS“.

Námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. *vice versa* v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere. Zároveň musí byť namietateľ osobou, ktorá je podaním takejto prihlášky ochrannej známky dotknutá na svojich právach.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodíť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, a to napriek tomu, že si je vedomý neetickosti alebo neopodstatnenosti svojho konania, alebo (s ohľadom na okolnosti daného prípadu) by si toho mal byť vedomý. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Namietateľom boli spolu s odôvodnením podaných námietok predložené nasledujúce doklady:

1. Rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 821-2009/Z-505-2015 z 26.11.2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „BACTISAN“ prihlasovateľa Chem expres, s. r. o., Topoľčany, a pána Ing. Milana D., CSc., COMPO, Prievidza, na základe pripomienok podaných spoločnosťou FINECON s. r. o. (v predmetnom konaní namietateľ) z dôvodu, že označenie „BACTISAN“ bolo predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere; napadnuté označenie a jeho majitelia sa líšia od zverejneného označenia a prihlasovateľa v predmetnom konaní;
2. Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica z 3.10.2017, sp. zn. 12CbPv/5/2016-263, a rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 15.11.2018, sp. zn. 43CoPv/9/2018-504, v ktorých spoločnosť namietateľa v pozícii žalobcu žalovala spoločnosť Chem expres, s. r. o., a Ing. Milana D., CSc., COMPO. Okresný súd žalovaným zakázal používať na území Slovenskej republiky akékoľvek označenie obsahujúce slovo „BACTISAN“ a „BACTI“ pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky určené pre septiky, žumpy a čističky odpadových vôd a taktiež im zakázal výroby s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať. Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica. K uvedeným rozsudkom je nutné uviesť, že na strane žalovaných vystupovali iné subjekty, ako je prihlasovateľ v predmetnom prípade, a rozsudky sa týkali označení „BACTISAN“ v. „BACTI+“, zatiaľ čo v predmetnom konaní o námietkach je zverejneným označením „PTP PLUS“.
3. Čestné vyhlásenie spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Veľká Bystrica, Česká republika, z 18.10.2017 – z ktorého vyplýva, že česká firma BAKTOMA spol. s r. o. vyrábala a dodávala bakteriálne výrobky pod označením „Bactisan“ na slovenský trh, pričom priamymi odberateľmi boli firmy Chem expres s. r. o. a ProECO s. r. o. Vo vyhlásení sa opäť uvádza výrobok s odlišným označením - „Bactisan“ a tiež sa viaže na iné subjekty než sú účastníci konania v predmetnom prípade.

4. Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica z 3.4.2019, číslo konania: 16CbPv/6/2019-138, ktorým súd uložil na základe návrhu navrhovateľa (namietateľ v predmetnom konaní), odporcovi – spoločnosti PROECO s. r. o., povinnosť zdržať sa používania označení obsahujúcich jednotlivo slová „BACTISAN“, „BACTI“ a „ACTIVSAN“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež zákaz výroby s takýmto označením tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať. Uvedený rozsudok sa netýka prihlasovateľa ani nesúvisí so zverejneným označením.
5. Potvrdenie Okresného súdu Banská Bystrica o prijatí návrhu na začatie konania v právnej veci navrhovateľa FINECON, s. r. o. (namietateľ) proti odporcovi PROECO s. r. o. – žaloba na ochranu proti nekalej súťaži na ochranu práv z ochrannej známky. Uvedený doklad nesúvisí s predmetným konaním o námietkach.
6. Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica z 1.júla 2019, číslo konania: 10CbPv/14/2019 – 217, ktorým uložil - na základe návrhu navrhovateľa (namietateľ) odporcovi BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika, povinnosť zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTISAN“ a „ACTIVSAN“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež zákaz takéto výrobky tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať; a odporcom BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika, BAKTOMA SLOVAKIA s. r. o. (prihlasovateľ) a MORAVOSEED SLOVAKIA, s. r. o., Nové Zámky – povinnosť zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTI“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež zákaz takéto výrobky tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať. Tak ako uviedol vo vyjadrení k podaným námietkam prihlasovateľ, súd návrh zamietol v časti, v ktorej sa navrhovateľ domáhal všeobecného zákazu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať a pod. biologické, bakteriologické, enzymatické a chemické prípravky pre odporcu BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika, lebo má za to, že práva navrhovateľa k ochrannej známke „BACTI+“ ho neopravňujú domáhať sa zákazu predstavujúceho neodôvodnené obmedzenie slobody podnikania odporcu. Návrh súd zamietol aj v časti, v ktorej namietateľ žiadal, aby odporcom BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika, a spoločnosti prihlasovateľa bol uložený zákaz používať pri podnikateľskej činnosti označenia obsahujúce slovo „BAKTOMA“ a „PTP PLUS“, lebo tieto nevyhodnotil ako označenia v takej miere podobné ochrannej známke navrhovateľa („BACTI+“), aby práva k ochrannej známke odôvodňovali zákaz ich používania vo vzťahu k vymedzeným tovarom.
7. Výpisy z registra ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, a to prihlášky ochrannej známky „PTP PLUS“, „BioBacti“, „ExtraBacti“, ktorých prihlasovateľom je BAKTOMA spol. s r. o., ČR. Výpisy z registra ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a to ochranných znáмок „ExtraBacti“ a „BioBacti“, ktorých majiteľom bola spoločnosť prihlasovateľa.
8. Výtlačok z webovej stránky www.baktoma.sk obsahujúci referencie prípravku označeného „PTP PLUS“, vytlačený 22.8.2019.
9. Výňatok z vyjadrenia odporcu (PROECO s. r. o.) k vyjadreniu navrhovateľa (FINECON, s. r. o.) vo veci odvolania voči nariadeniu neodkladného opatrenia datovaného 7.8.2019. Uvedený doklad obsahuje vyjadrenie subjektu, ktorý s predmetným konaním nesúvisí a zároveň sa týkajú sporu v súvislosti s výrobkom označovaným „BACTISAN“.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi tieto skutočnosti patrí napr.

totožnosť či podobnosť kolíznych označení, vedomosť o používaní rovnakého či podobného označenia treťou osobou a nepoctivý úmysel prihlasovateľa.

Namietateľova argumentácia je založená predovšetkým na tvrdení prepojenia spoločnosti prihlasovateľa s českou spoločnosťou BAKTOMA spol. s r. o.; na tvrdení, že prihlasovateľ vyrába výrobok „BioBacti“; na skutočnosti, že ochranné známky „BioBacti“ a „ExtraBacti“ boli rozhodnutiami úradu vyhlásené za neplatné; na tom, že obaly výrobkov spoločnosti prihlasovateľa, spoločnosti PROECO s. r. o., a BAKTOMA spol. s r. o., sú veľmi podobné a podľa vyjadrenia súdu aj zameniteľné s obalmi výrobkov namietateľa.

Z uvedeného namietateľ vyvodil záver, že prihlasovateľ pôsobí na slovenskom trhu nekalosúťažne, snaží sa ťažiť z postavenia, ktoré si vybudoval namietateľ sám investíciami do reklamy a propagácie svojho výrobku označovaného „BACTI+“, t. j. jeho ochrannou známkou. V zakomponovaní prvku, ktorý je v celosti obsiahnutý v staršej ochrannej známke do zverejneného označenia, videl namietateľ zrejmu snahu prihlasovateľa akýmkoľvek spôsobom ťažiť z postavenia na trhu, ktoré si po dlhé roky budoval namietateľ. Prihlasovateľove praktiky tak nie sú v súlade s dobrými mravmi. Konanie prihlasovateľa označil namietateľ ako účelné a cielené so snahou obísť súdne zákazy používať označenia obsahujúce slovo „BACTISAN“, „ACTIVSAN“ a „BACTI“, ktoré boli uložené subjektom prepojeným s prihlasovateľom. Aj ochranné známky prihlasovateľa „BioBacti“ a „ExtraBacti“ zjavne parazitovali na dobrej povesti namietateľa. Napriek nižšej miere podobnosti označení „BACTI+“ a „PTP PLUS“ je podľa namietateľa dôležitý fakt, že prihlasovateľ bude výrobok distribuovať prostredníctvom rovnakých odberných kanálov, v rovnakom obale a spotrebiteľ si môže výrobky kúpiť na rovnakých odberných miestach ako výrobky, ktoré nekalosúťažne nadobudli svoje postavenie na trhu. Uvedené podľa namietateľa svedčí o konaní prihlasovateľa v zlej viere.

Z hodnotenia argumentov a dokladov predložených oboma účastníkmi konania vyplýva, že namietateľ je výrobcom prípravku označeného „BACTI+“ a majiteľom ochrannej známky „BACTI+“ č. 211438 s právom prednosti od 13.5.2005.

Spoločnosť Chem expres, s. r. o., a pán Ing. D.D, CSc., COMPO (subjekty nezúčastnené v predmetnom konaní), podali 5.6.2009 prihlášku ochrannej známky „BACTISAN“ číslo spisu POZ 821-2009, ktorá bola právoplatným rozhodnutím úradu z 26.11.2015 zamietnutá z dôvodu, že nebola podaná v dobrej viere.

Preukázané bolo aj to, že spoločnosť BAKTOMA spol. s r. o., Velká Bystřice, Česká republika, vyrábala a dodávala bakteriálne výrobky pod označením „Bactisan“ na slovenský trh, pričom priamymi odberateľmi boli firmy Chem expres s. r. o. a ProECO s. r. o.

Namietateľ predložil niekoľko súdnych rozhodnutí, z ktorých je zrejmé jeho úsilie o ochranu práv plynúcich z ochrannej známky „BACTI+“, ktorej je majiteľom. Avšak okrem uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 1. júla 2019, číslo konania: 10CbPv/14/2019 – 217, nie je prihlasovateľ účastníkom žiadneho z preukázaných súdnych sporov a tie sa okrem odlišných subjektov týkajú aj odlišných označení. Potrebné je tiež uviesť, že uvedeným uznesením okresného súdu, kde bol prihlasovateľ účastníkom konania, mu bola uložená povinnosť zdržať sa používania akéhokoľvek označenia obsahujúceho slovo „BACTI“ (nie „PTP PLUS“).

Prihlasovateľ bol majiteľom ochranných známk „ExtraBacti“ č. 243370 a „BioBacti“ č. 243371, ktoré boli na základe návrhu spoločnosti namietateľa vyhlásené za neplatné z dôvodu pravdepodobnosti zámeny a asociácie s ochrannou známkou namietateľa „BACTI+“. O uvedených ochranných známkach úrad rozhodoval v samostatných konaniach a navyše niet súvislosti medzi nimi a zverejneným označením „PTP PLUS“.

Čo sa týka predložených výpisov ochranných známk prihlasovateľa a spoločnosti BAKTOMA spol. s r. o., Česká republika, z registra ochranných známk slovenského a českého úradu priemyselného vlastníctva, možno uviesť, že vzhľadom na to, že prepojenie medzi spoločnosťami nebolo preukázané, nie sú vo vzťahu k predmetnému konaniu relevantné. Napriek tomu, že hoci podanie českých prihlášok a podanie slovenských prihlášok so zhodnými označeniami, takmer v rovnakom čase, sa môže zdať ako nie náhodné, nemožno ho považovať vo vzťahu k posúdeniu konania prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia „PTP PLUS“ za podstatné ani preukazujúce nečestný zámer prihlasovateľa.

Poukazovanie namietateľa na spleť súdnych konaní a konaní pred úradom, ktoré sa vzťahovali buď na iné subjekty, než je prihlasovateľ, alebo na iné označenia, ako je zverejnené označenie, medzi ktorými nie sú

žiadne objektívne súvislosti, nevedie k záveru o zlom, nečestnom, nepoctivom konaní prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia. Ani argumenty namietateľa v spojení s predloženými dôkazmi neobjasňujú a nepreukazujú, ako by mohol prihlasovateľ zverejneného označenia „PTP PLUS“ nepoctivo ťažiť z úsilia namietateľa, ktoré vyvinul na vybudovanie jeho postavenia na trhu investovaním do propagácie jeho ochrannej známky „BACTI+“. Sám namietateľ uviedol (a úrad sa s jeho vyjadrením stotožnil), že prvok „+“ obsiahnutý v jeho ochrannej známke a slovný prvok „PLUS“ vo zverejnenom označení sú prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ konštatoval, že tieto prvky len nesú laudatórnu informáciu vzťahujúcu sa na ďalší prvok týchto označení, a to „BACTI“ v jeho ochrannej známke a „PTP“ vo zverejnenom označení. Namietateľ v reakcii na vyjadrenie prihlasovateľa tiež uviedol, že podmienka zameniteľnosti sa na uplatnené ustanovenie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach nevzťahuje. Pravdou je, že úrad v súvislosti s uplatneným ustanovením pravdepodobnosť zameniteľnosti, ku ktorej by mohlo dôjsť na strane spotrebiteľov v súvislosti s označovaním podobných alebo rovnakých tovarov alebo služieb zverejneným označením a ochrannou známkou namietateľa neskúma. Zároveň je však nevyhnutné zdôrazniť, že z ustálenej európskej judikatúry a praxe úradu vyplýva, že medzi skúmané skutočnosti patrí aj totožnosť či podobnosť kolíznych označení. Podobnosť zverejneného označenia s označením či ochrannou známkou namietateľa založená na prvku „+“ (v ochrannej známke „BACTI+“) a „PLUS“ (vo zverejnenom označení „PTP PLUS“) - teda prvku nespôsobilého identifikovať pôvod takto označených tovarov alebo služieb - bez splnenia ďalších kritérií nepreukazuje, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. Tvrdenie namietateľa o neoprávnenom ťažení z postavenia na trhu ani o neoprávnenom prospechu z výlučných práv viažucich sa na jeho ochrannú známku „BACTI+“ rovnako tak objektívne zo zistených skutočností nevyplýva a ani nebolo namietateľom podložené relevantným argumentom alebo podporené predloženým dôkazom.

Namietateľ poukázal aj na obaly výrobkov nesúcich rôzne označenia a pochádzajúcich od rozličných výrobcov a konštatoval aj zameniteľnosť ich dizajnov a spôsobilosť uviesť spotrebiteľa do omylu o pôvode výrobkov aj o samotnom výrobcovi. Uvedené nepatrí do rozsahu predmetného skúmania. Jednak samotný namietateľ konštatoval, že uplatnené ustanovenie sa otázkou skúmania zameniteľnosti nezaobera, a tiež možno uviesť, že zvlášť nie v prípade, keď uvedené subjekty a predložené dizajny nesúvisia s predmetným prípadom. Aj poznámka o používaní slovných prvkov „BACTI JR“ na etikete výrobkov označených „PTP PLUS“ sa podľa dôkazu predloženého namietateľom týka výrobkov iných spoločností a nie prihlasovateľa.

Tvrdenie namietateľa o potrebe komplexne preskúmať konanie prihlasovateľa a radu ďalších subjektov, ktoré sú podľa namietateľa s ním prepojené, a to v súvislosti s radom rôznych označení, ktoré sa v rôznych podobách vyskytujú alebo vyskytovali na trhu s výrobkami z oblasti, v ktorej pôsobí aj namietateľ, nepreukázalo súvislosť s podaním prihlášky zverejneného označenia „PTP PLUS“ a nepreukázalo ani to, že išlo o podanie prihlášky v nie dobrej viere, ktorou by bol namietateľ dotknutý na svojich právach. Na základe argumentov a dôkazov namietateľa, preskúmaných jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach, nemožno považovať uplatnený námietkový dôvod za opodstatnený.

Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky zverejneného označenia vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť namietateľovi ujmu.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Sliachska 1/A
831 02 Bratislava

Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto