



Banská Bystrica 7. 4. 2020

POZ 461-2019/N-23-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa PROECO s. r. o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „septi plus“ do registra ochranných známk, prihláseného 5.3.2019 prihlasovateľom FINECON, s. r. o., Rybníčná 42, 831 06 Bratislava, zastúpeným v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliacska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 461-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6.5.2019, 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 „septi plus“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 461-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6.8.2019 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 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení podania námietok uviedol, že konaním prihlasovateľa spočívajúcim v podaní prihlášky zverejneného označenia v zlej viere je dotknutý na svojich právach.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ v pozícii žalobcu podal na Okresný súd Banská Bystrica 4.5.2019 žalobu, ktorou sa voči namietateľovi ako žalovanému domáha okrem iného zákazu používať označenia „BACTISAN“, „ACTIVSAN“, „BACTI“ a „PTP PLUS“. Namietateľ doplnil toto vyjadrenie predložením žaloby zo dňa 4.5.2019, sp. zn. 16CbPv/10/2019.

Namietateľ citoval niektoré vyjadrenia prihlasovateľa ako žalobcu, ktoré súvisia s označeniami namietateľa „PTP PLUS“ a „PTP Power“. Podľa nich namietateľ ako žalovaný použil v označení „PTP PLUS“ totožné zakončenie, ktoré vlastní žalobca – majiteľ ochrannej známky „BACTI+“, a z toho vyvodil parazitovanie namietateľa – žalovaného na povesti žalobcu.

Namietateľ zdôraznil, že prihlasovateľ si v čase koncipovania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia voči namietateľovi prihlásil napadnutú prihlášku zverejneného označenia, kde dokonca nepoužil matematické znamienko ako v ochrannej známke „BACTI+“, ale slovnú formu „septi plus“. Cieľom tohto konania prihlasovateľa je zabrániť namietateľovi používať označenie „PTP PLUS“, a preto podanie prihlášky zverejneného označenia nie je podľa namietateľa náhodné. Vzhľadom na opísané skutočnosti namietateľ vyvodil záver, že prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia s nečestným úmyslom.

Podľa názoru namietateľa sú splnené podmienky stanovené zákonom na konštatovanie, že zverejnené označenie „septi plus“ je predmetom prihlášky podanej v zlej viere a namietateľ je osobou dotknutou na svojich právach touto prihláškou.

V závere odôvodnenia podaných námietok namietateľ navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v plnom rozsahu.

Listom úradu z 5.9.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 10.9.2019 uviedol, že súdny spor, ktorým argumentuje namietateľ, je jednak obranou práv prihlasovateľa, čo nemôže byť na jeho ujmu, a zároveň nie je relevantným vo vzťahu ku konaniu o prihláške zverejneného označenia.

Podľa prihlasovateľa namietateľ neunesol dôkazné bremeno a zlú vieru prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia jednoznačným spôsobom nepreukázal, preto navrhol, aby úrad podané námietky 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 „septi plus“, číslo spisu POZ 461-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5.3.2019 prihlasovateľom FINECON, s. r. o., Rybníčná 42, 831 06 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 6.5.2019 pre tovary v triedach 1 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil uplatnený námietkový dôvod tým, že prihlasovateľ v pozícii žalobcu podal 4.5.2019 žalobu na Okresný súd Banská Bystrica, ktorou sa okrem iného domáha udelenia povinnosti spoločnosti namietateľa zdržať sa používania označení „BACTISAN“, „ACTIVSAN“, „PTP PLUS“ a „BACTI“ na území Slovenskej republiky pre biologické, bakteriálne, enzymatické a chemické prípravky a taktiež zákazu výroby s takýmito označeniami tu vyrábať, dovážať, skladovať, distribuovať, predávať, ponúkať alebo inak rozširovať; zdržať sa výroby, dovozu, skladovania, distribuovania, predaja, ponúkania alebo iného rozširovania biologických, bakteriálnych, enzymatických a chemických prípravkov, ktorých obaly sú opatrené etiketou, ktorá má v ľavej časti stručný popis výrobku a v pravej časti vyobrazenie miesta určeného použitia a v spodnej časti nápis na farebnom podklade vo všetkých farebných prevedeniach; zdržať sa výroby, dovozu, skladovania, distribuovania, predaja, ponúkania alebo iného rozširovania biologických, bakteriálnych, enzymatických a chemických prípravkov balených v dóze valcovitého tvaru s uzatvárateľným vrchnákom; poskytnutia informácií týkajúcich sa výrobkov „BACTISAN“, „ACTIVSAN“ a „PTP PLUS“.

Podstatou nárokov prihlasovateľa obsiahnutých v žalobe je podľa namietateľa dosiahnuť zákaz používania označenia „Activsan“ a „PTP PLUS“ na základe tvrdeného nekalosúťažného konania namietateľa a porušovania práv k ochrannej známke prihlasovateľa „BACTI+“.

Namietateľ zdôraznil, že nepoužíva označenie „Bactisan“, nepoužíval ho ani v čase vydania neodkladného opatrenia, ktorým mu bol zákaz používať toto označenie udelený, označenie „Activsan“ nemá s označením „BACTI+“ nijakú spojitosť, namietateľ sa používaním etikiet „Activsan“ nedopúšťa nijakého nekalosúťažného konania voči prihlasovateľovi. Namietateľ odkázal na vyjadrenia obsiahnuté v jeho vyjadrení adresovanom na súd 5.8.2019.

Namietateľ ďalej citoval zo žaloby niektoré vyjadrenia prihlasovateľa ako žalobcu, ktoré súvisia s označeniami namietateľa „PTP PLUS“ a „PTP Power“, kde prihlasovateľ argumentoval, že namietateľ ako žalovaný použil v označení „PTP PLUS“ totožné zakončenie, ktoré vlastní žalobca, a z toho vyvodil parazitovanie namietateľa – žalovaného na povesti žalobcu.

Namietateľ konštatoval, že odmieta tvrdenia o parazitovaní na povesti prihlasovateľa, ktoré sú uvedené v žalobe. Tvrdenia o vlastníctve označenia „PLUS“ prihlasovateľom sú podľa namietateľa príkladom výkonu práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a teda v rozpore s dobrými mravmi.

Prihlasovateľ podľa vyjadrenia namietateľa si v čase koncipovania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia voči namietateľovi prihlásil napadnutú prihlášku zverejneného označenia, kde nepoužil matematické znamienko ako v ochrannnej známke „BACTI+“, ale slovnú formu „septi plus“. Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že žiadosť o registráciu tohto označenia nie je náhodná, ale cieľom tohto konania prihlasovateľa je získať ďalší – z jeho pohľadu legitímny – dôvod, aby zabránil namietateľovi používať označenie „PTP PLUS“, prípadne iným používateľom označenia „PLUS“ v kombinácii s akýmkoľvek iným prvkom pre daný tovarový segment. Namietateľ poukázal na to, že uvedené už predviedol prihlasovateľ v žalobe, a preto časová zhoda s podaním prihlášky zverejneného označenia nie je podľa jeho názoru náhodná.

Vzhľadom na opísané skutočnosti namietateľ vyvodil záver, že prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia s nečestným úmyslom, v snahe zabrániť namietateľovi používať označenie „PLUS“. Zároveň prihlasovateľ musel mať vedomosť o existencii výrobku namietateľa „PTP PLUS“, ktorý sa na trhu Slovenskej republiky predáva sedem rokov. Prihlasovateľ ako priamy konkurent namietateľa pozná produkty ostatných subjektov na trhu a tvrdenie o začatí používania označenia „PTP PLUS“ len v apríli 2019 – po vydaní neodkladného opatrenia - sú účelovou nepravdou.

Namietateľom bola spolu s odôvodnením podaných námietok predložená kópia žaloby na ochranu proti nekalej súťaži a na ochranu práv z ochrannej známky podaná na Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.5.2019 prihlasovateľom ako žalobcom proti žalovanému, ktorým je namietateľ.

Prihlasovateľ s vyjadreniami namietateľa nesúhlasil, namietateľom predloženú žalobu posúdil ako irelevantnú vo vzťahu ku konaniu o prihláške zverejneného označenia. Uvedené prihlasovateľ odôvodnil tým, že označenie „septi plus“ nie je predmetom súdneho konania a nie je ním ani žiadne s ním podobné označenie. Tvrdenie namietateľa, že prihlasovateľ vedel o jeho označení „PTP PLUS“ a prihlásením zverejneného označenia sa snažil získať ďalší dôvod, aby namietateľovi zabránil používať označenie „PTP PLUS“, nie je podľa prihlasovateľa ničím podložené. Prihlasovateľ ako majiteľ ochrannej známky „BACTI+“ si pri rozširovaní svojho portfólia vybral označenie, ktoré sa približuje jeho staršiemu úspešnému označeniu. Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že relevantným okamihom pre posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky zverejneného označenia, kým okolnosti, ktoré nastali až po jej podaní, nemôžu mať vplyv na vyslovenie záveru o nedostatku dobrej viery. Prihláška zverejneného označenia bola podaná 5.3.2019 a žaloba, ktorú predložil namietateľ ako dôkaz, bola podaná 3.5.2019, teda takmer o dva mesiace neskôr.

V súvislosti s argumentmi namietateľa je nutné uviesť, že 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 známok 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 vyvodit' 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 neetickej 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.

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, že v čase koncipovania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia voči namietateľovi si prihlasovateľ podal prihlášku zverejneného označenia, kde nepoužil matematické znamienko „+“ ako v jeho ochrannej známke „BACTI+“, ale slovnú formu „septi plus“. Z uvedeného namietateľ vyvodil záver, že žiadosť o registráciu tohto označenia nie je náhodná, ale cieľom tohto konania prihlasovateľa je zabrániť namietateľovi používať označenie „PTP PLUS“, prípadne iným používateľom označenia „PLUS“ v kombinácii s akýmkoľvek iným prvkom pre daný tovarový segment. Úmysel prihlasovateľa videl namietateľ ako nečestný aj preto, že prihlasovateľ ako priamy konkurent namietateľa pozná produkty ostatných subjektov na relevantnom trhu, a teda musel mať vedomosť aj o existencii výrobku namietateľa „PTP PLUS“, ktorý sa na trhu Slovenskej republiky predáva sedem rokov.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľom predložená žaloba nie je relevantným dokladom okrem iného aj preto, že bola podaná dva mesiace po dni podania prihlášky zverejneného označenia, čo je v rozpore so zákonnými podmienkami uplatneného ustanovenia. S názorom prihlasovateľa sa nemožno stotožniť z dôvodu, že obsahom žaloby sú skutočnosti siahajúce do obdobia výrazne predchádzajúcemu dňu podania samotnej žaloby, ako aj dňu podania prihlášky zverejneného označenia. Napriek tomu, uvedené tvrdenia namietateľa nemožno považovať za preukázané.

Skutočnosť, že zverejnené označenie neobsahuje matematické znamienko „+“, ale jeho slovné vyjadrenie „plus“, rovnako ako označenie namietateľa „PTP PLUS“, ešte nečestnosť konania prihlasovateľa nepreukazuje. Ani vedomosť prihlasovateľa o označení namietateľa „PTP PLUS“, používaného na trhu Slovenskej republiky údajne sedem rokov, nemožno posúdiť ako skutočnosť dostatočnú na preukázanie takého konania prihlasovateľa, ktoré by mohlo byť na základe podania prihlášky zverejneného označenia posúdené ako konanie odporujúce zaužívaným čestným obchodným praktikám.

Medzi podaním prihlášky zverejneného označenia „septi plus“ a žalobou podanou prihlasovateľom ako žalobcom proti namietateľovi ako žalovanému nevyplývajú žiadne objektívne súvislosti vedúce k záveru o zlom, nečestnom, nepoctivom konaní prihlasovateľa pri podaní prihlášky tohto zverejneného označenia. Podanou žalobou sa prihlasovateľ ako žalobca domáha okrem iného aj zákazu používať označenie „PTP PLUS“ spoločnosťou namietateľa. Namietateľ sa cíti byť dotknutý vyjadreniami prihlasovateľa ako žalobcu o jeho parazitovaní na povesti prihlasovateľa a o jeho nekalosúťažnom konaní. Úradu neprislúcha posúdiť oprávnenosť požiadaviek a vyjadrení prihlasovateľa obsiahnutých v žalobe. Zároveň však nemožno s ohľadom na nesúhlas namietateľa s predmetnou žalobou preniesť jeho postoj na každé ďalšie konanie spoločnosti prihlasovateľa a z tohto dôvodu hodnotiť jeho počínanie ako úmyselne poškodzujúce namietateľa zásahom do jeho práv podaním prihlášky zverejneného označenia, pokiaľ takýto úmysel namietateľ nepreukáže.

Zo zistených skutočností nevyplýva a ani nebolo namietateľom podložené relevantnými argumentmi alebo podporené predloženým dôkazom, že v dôsledku prihlásenia zverejneného označenia ako ochrannej známky by vznikla prihlasovateľovi nespravodlivá výhoda, resp. aby bolo možné dôvodne predpokladať, že zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Zároveň nebolo preukázané, že podaním prihlášky zverejneného označenia a jeho zápisom by mohla byť spôsobená ujma namietateľovi, ani to, či a k akému zásahu do práv namietateľa by mohlo dôjsť.

Súdne konanie, na ktorom namietateľ založil odôvodnenie námietok, nepreukázalo súvislosť s podaním prihlášky zverejneného označenia „septi 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 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária
Patajová Pataj s. r. o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

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