



Banská Bystrica 21. 8. 2020
OZ 241807/II-54-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. apríla 2018 majiteľom STAVEX TOP CZ, s. r. o., U panelárny 637/1, 779 00 Olomouc, Česká republika (ďalej „majiteľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 241807/I-6-2018 zo 6. marca 2018 vo veci návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 241807 „STAVEX TOP“ za neplatnú, podaného navrhovateľom STAVEX TOP, s. r. o., Horná Skotňa 3090, 024 01 Kysucké Nové Mesto (pred zmenou sídla: STAVEX TOP, s. r. o., Radoľa 436, 023 36 Radoľa), v konaní zastúpeným JUDr. Radimom Ch., Ph.D. LL.M., Brno, Česká republika (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 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 sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 241807/I-6-2018 zo 6. marca 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 241807/I-6-2018 zo 6. marca 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach znení neskorších predpisov slovná ochranná známka č. 241807 „STAVEX TOP“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ si uplatnil návrh týkajúci sa všetkých služieb napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach s odôvodnením, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ vedel o existencii navrhovateľa, znení jeho obchodného mena a jeho predmete podnikania a registráciou napadnutej ochrannej známky a jej následným používaním vznikla navrhovateľovi nespravodlivá ujma, pričom podľa navrhovateľa neexistuje dôvod, ktorý by konanie majiteľa ospravedlnil. Svoj návrh navrhovateľ zároveň odôvodnil tým, že sú naplnené podmienky aj v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože napadnutá ochranná známka zasahuje do chránených práv navrhovateľa k nezapísaným označeniam (slovnému a kombinovanému označeniu „STAVEX TOP“ a názvu domény „stavextop.sk“), ako aj k inému označeniu používanému v obchodnom styku (obchodnému menu navrhovateľa - STAVEX TOP, s. r. o.).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán považoval za naplnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože prihláška napadnutej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu nebola podaná v dobrej viere [t. j. konštatoval dôvod zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach]. Za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky prvostupňový orgán videl snahu majiteľa privlastniť si označenie, o ktorom vedel, že ho pri svojej obchodnej činnosti dlhodobo a aktívne používa navrhovateľ. Monopolizáciou označenia, ktoré je

predmetom napadnutej ochrannej známky, vo vzťahu k rovnakým službám, ako sú tie, pre ktoré toto označenie používal navrhovateľ, podľa prvostupňového orgánu mohla byť navrhovateľovi spôsobená ujma.

V súvislosti s dôvodom neplatnosti napadnutej ochrannej známky navrhovateľom uplatneným podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. prvostupňový orgán uviedol, že navrhovateľ preukázal naplnenie všetkých podmienok aj v prípade tohto dôvodu neplatnosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ preukázal kontinuálne a dlhodobé poskytovanie stavebných služieb (t. j. rovnakých služieb, ako sú tie, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka) pod slovným označením „STAVEX TOP“ (t. j. pod označením zhodným s napadnutou ochrannou známkou) pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Preukázaný rozsah tohto používania prvostupňový orgán považoval za dostatočný na to, aby bolo možné konštatovať, že uvedené označenie nadobudlo pre tieto služby navrhovateľa v očiach relevantnej verejnosti pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť, pričom toto označenie nemalo iba miestny dosah. Vo vzťahu k ďalším označeniam, na právach ku ktorým navrhovateľ tiež založil svoj návrh v časti, v ktorej sa odvolal na dôvod neplatnosti podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ dôkazmi predloženými v prvostupňovom konaní nepreukázal dostatočné používanie týchto označení vo vzťahu k svojim službám.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím. Uviedol, že mu bola doručená výzva úradu na vyjadrenie sa k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Uviedol, že na základe tejto výzvy zaslal prostredníctvom advokáta JUDr. Stanislava Pavola, Šancová 58, Bratislava, svoje vyjadrenie („vyjadrenie vlastníka slovnej ochrannej známky č. zápisu 241807 „STAVEX TOP“ k návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky za neplatnú zo dňa 30.01.2017“). Advokát JUDr. Stanislav Pavol zaslal uvedené vyjadrenie spolu s prílohami do dátovej schránky úradu 17. mája 2017 o 23:13 h., čo osvedčuje „odpoveď na správu úradu“ z dátovej schránky JUDr. Stanislava Pavola. Majiteľ tiež uviedol, že je na počudovanie, že i napriek tomu, že úradu bolo toto vyjadrenie doručené, a to v lehote na to určenej, prvostupňový orgán rozhodol o neplatnosti napadnutej ochrannej známky. V predmetnej veci bolo rozhodované na podklade obsahu spisového materiálu, avšak vyjadrenie majiteľa prvostupňový orgán nezohľadnil, pričom uviedol, že majiteľ sa k návrhu v určenej lehote nevyjadril. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že nezohľadnením jeho vyjadrenia a následným rozhodnutím v jeho neprospech bola porušená zásada procesnej rovnosti účastníkov, nestrannosti postupu úradu pri rozhodovaní a nezákonným postupom úradu bolo zasiahnuté do práva majiteľa na obhajobu.

Majiteľ v prílohe k rozkladu priložil svoje vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, dve cenové ponuky navrhovateľa, výtlačok z webovej stránky navrhovateľa a dve vyhotovenia vyplneného formulára „Odpoveď na správu úradu“ (jedno vyhotovenie obsahuje údaj v ľavom hornom rohu „Odpoveď na správu úradu, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 17.05.2017 23:13:28“).

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a aby bol následne návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietnutý.

V samotnom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, ktoré majiteľ pripojil k podanému rozkladu, majiteľ uviedol, že vznikol 3. júla 2006, pričom jeho jediným konateľom a spoločníkom bol pôvodne Ing. Štefan H. Predmetom jeho podnikania bolo od 3. júla 2006 vykonávanie stavieb, ich zmien a ich odstraňovanie, od 28. augusta 2010 výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona a od 12. septembra 2014 projektová činnosť vo výstavbe.

Dňa 10. mája 2007 bola uzatvorená Zmluva o rozdelení a prevode časti obchodného podielu medzi prevodcom časti obchodného podielu – Ing. Štefanom H. a nadobúdateľom časti obchodného podielu – Ing. Karolom Z. Na základe tejto zmluvy bol prevedený obchodný podiel o veľkosti 50 % na základnom imaní majiteľa, a to na nadobúdateľa časti obchodného podielu – Ing. Karola Z.

Dňa 17. októbra 2007 bola uzatvorená Zmluva o prevode obchodného podielu medzi prevodcom – Ing. Štefanom H. a nadobúdateľom – Ing. Karolom Z. Touto zmluvou nadobúdateľ – Ing. Karel Z. nadobudol obchodný podiel o veľkosti 50 % na základnom imaní majiteľa. Ing. Karel Z. sa týmto stal jediným konateľom a spoločníkom majiteľa.

Majiteľ uviedol, že sa zaoberá stavebnými prácami a ich projektovaním a pre túto oblasť služieb bola zaregistrovaná i napadnutá ochranná známka.

Ďalej uviedol, že navrhovateľ vznikol 16. apríla 2005 a jeho jediným konateľom a spoločníkom je až do súčasnosti Ing. Štefan H. Predmetom podnikania navrhovateľa je od 16. apríla 2005 uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, maliarske a natieračské práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v nešpecializovaných predajniach, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v nešpecializovaných predajniach, sprostredkovateľská činnosť v nešpecializovaných predajniach, vedenie účtovníctva, upratovacie práce a od 22. mája 2006 cestná nákladná doprava, prenájom strojov, prístrojov a zariadení, upratovacie práce a upratovanie budov, demolácie a zemné práce, cestná nákladná doprava.

Čo sa týka časti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, v ktorej sa navrhovateľ odvolal na naplnenie podmienok podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, majiteľ konštatoval, že je potrebné posúdiť, či majiteľ vedel alebo vzhľadom k okolnostiam mal vedieť o existencii staršieho označenia navrhovateľa, ďalej či podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k poškodeniu navrhovateľa a či neexistuje dôvod, ktorý by konanie majiteľa ospravedlnil. Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že navrhovateľa pozná (v minulosti vstupoval s navrhovateľom do zmluvných vzťahov a pozná sa s ním už niekoľko rokov). Táto skutočnosť však sama osebe nevedie k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Poukázal na to, že prihlášku napadnutej ochrannej známky si podal po viac ako desiatich rokoch potom, ako sa približne v roku 2003 Ing. Karel Z. s Ing. Štefanom H. zoznámil, a asi po siedmich rokoch potom, ako sa Ing. Karel Z. stal jediným spoločníkom majiteľa. Majiteľ si teda napadnutú ochrannú známku nezaregistroval ihneď potom, ako sa Ing. Z. stal jediným spoločníkom majiteľa, ale až po niekoľkých rokoch, pričom v priebehu tejto doby si mohol podať prihlášku ochrannej známky i navrhovateľ, ktorý tak ale nespravil, napriek tomu, že mu v registrácii ochrannej známky nič nebránilo. Z týchto skutočností podľa majiteľa vyplýva, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v zlej viere. V tejto súvislosti tiež poukázal na to, že navrhovateľ v rokoch 2015 až 2016 používal v obchodnom styku iné kombinované označenie, ako to, ktoré uviedol v návrhu na neplatnosť. Majiteľ uviedol, že na preukázanie uvedenej skutočnosti v prílohe vyjadrenia doložil doklady. Navrhovateľ podľa majiteľa neunesol dôkazné bremeno a ním tvrdená zlá viera majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebola preukázaná.

Majiteľ ďalej doplnil, že nie je splnená podmienka, že navrhovateľ je dotknutý na svojich právach. Podmienkou je, že musí existovať ujma na strane navrhovateľa a nespravodlivá výhoda na strane majiteľa. Podľa rozsudku Najvyššieho správneho súdu z 30. apríla 2008, sp. zn. 1 As 3/2008, môže ísť o zamedzenie vstupu na trh určitej krajiny alebo ťaženie (parazitovanie) na povesti navrhovateľa. Podľa názoru majiteľa navrhovateľ nepreukázal, že mu registráciou napadnutej ochrannej známky vznikla ujma. Doložil iba výzvu na zdržanie sa používania napadnutej ochrannej známky z 15. júna 2016, ktorá mu bola zaslaná majiteľom. Netvrdil však, že sa touto výzvou riadil a v dôsledku toho mu vznikla ujma. Po doručení výzvy, do konca roku 2016 i naďalej vykonával stavebné práce na území Českej i Slovenskej republiky pod svojim obchodným menom a pod nezapísaným označením „STAVEX TOP“. V tejto súvislosti majiteľ predložil výtlačok z internetovej stránky navrhovateľa www.stavextop.sk obsahujúci zákazky, ktoré boli navrhovateľom uskutočnené v roku 2016. Uviedol, že navrhovateľovi nebolo a nie je nijako bránené v poskytovaní služieb – stavebných prác na území Slovenskej republiky a ani na území Českej republiky. Rovnako nevznikla žiadna nespravodlivá výhoda v prospech majiteľa. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ vyjadril presvedčenie, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v dobrej viere.

K časti návrhu, v ktorej sa navrhovateľ odvolal na naplnenie podmienok podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., majiteľ uviedol, že tvrdenie navrhovateľa, že slovné a kombinované označenie „STAVEX TOP“ a doménu „stavextop.sk“ užíva kontinuálne od svojho vzniku, t. j. od 16. apríla 2005 až do súčasnosti, sa nezakladá na pravde. Majiteľ uviedol, že kombinované označenie, o ktorom navrhovateľ tvrdil, že ho dlhodobo používa, nebolo navrhovateľom preukázateľne používané na obchodných dokumentoch spracovaných navrhovateľom v roku 2015 a ani v roku 2016. V rokoch 2015 a 2016 bolo navrhovateľom používané kombinované označenie v celkom inej podobe, ako v tej, ktorá bola vyobrazená v návrhu na vyhlásenie napadnutej

ochrannej známky za neplatnú. Majiteľ opísal kombinované označenie používané navrhovateľom ako označenie tvorené dvomi vizuálne výraznejšími slovnými prvkami „STAVEX“ a „TOP“ a tromi vizuálne menej výraznými slovnými prvkami „špeciálne zakladanie stavieb“. Slovné prvky dopĺňal obrazový prvok v podobe veľkého „S“ prepichnutého šípku, ktorá pravdepodobne znázorňovala pilótové zakladanie stavieb. O používaní kombinovaného označenia v tejto podobe zo strany navrhovateľa, a nie v ním uvedenej podobe, podľa majiteľa svedčia cenové ponuky navrhovateľa (z 13. októbra 2015 a 24. marca 2016), ktoré majiteľ tiež predložil. Podľa majiteľa je bezvýznamné, že navrhovateľ v súčasnej dobe začal používať kombinované označenie v podobe, ktorá je veľmi podobná napadnutej ochrannej známke. V okamihu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky používal kombinované označenie v úplne inej podobe, ako tvrdí, a označenie skutočne používané navrhovateľom nie je podľa majiteľa podobné napadnutej ochrannej známke. Práva navrhovateľa k ním uvedenému kombinovanému označeniu preto podľa majiteľa nevznikli pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o slovné označenie „STAVEX TOP“, majiteľ poukázal na to, že Ing. Štefan H. mal založené dve spoločnosti s veľmi podobnými obchodnými menami, STAVEX TOP, s. r. o. a STAVEX TOP CZ, s. r. o., t. j. obchodné meno druhej uvedenej spoločnosti sa odlišovalo iba časťou „CZ“. Navrhovateľ pritom používa svoje obchodné meno, STAVEX TOP, s. r. o. od svojho vzniku, t. j. od 16. apríla 2005. Majiteľ používa obchodné meno STAVEX TOP CZ, s. r. o. od 17. októbra 2007, kedy sa Ing. Karel Z. stal 100 %-ným vlastníkom spoločnosti STAVEX TOP CZ, s. r. o.

Podľa majiteľa, keďže bola zrejme česká spoločnosť založená s cieľom podnikat' na území Českej republiky a slovenská s cieľom podnikat' na území Slovenskej republiky a keďže Ing. Štefan H. previedol svoj obchodný podiel v českej spoločnosti, Ing. Štefan H. zrejme opustil svoj zámer podnikat' na území Českej republiky, resp. stratil záujem podnikat' na území Českej republiky pod slovným označením „STAVEX TOP“.

Spolu s prevodom obchodného podielu v českej spoločnosti na p. Z. bol majiteľovi podľa jeho názoru udelený súhlas s používaním slovného označenia „STAVEX TOP“. Pokiaľ by Ing. H. chcel mať výlučné oprávnenie na používanie slovného označenia „STAVEX TOP“, táto skutočnosť by bola riešená v zmluve o prevode obchodného podielu, teda súčasne s prevodom obchodného podielu by došlo i k zmene obchodného mena majiteľa.

Napokon majiteľ uviedol, že zatiaľ čo navrhovateľ je vlastníkom doménového mena „stavextop.sk“, on je vlastníkom doménového mena „stavextop.cz“. Práva navrhovateľa k jeho doménovému menu nie sú podľa majiteľa dostatočne silné na to, aby na ich základe mohlo dôjsť k vyhláseniu napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Následne majiteľ skonštatoval, že navrhovateľ dostatočne nepreukázal používanie označenia v obchodnom styku pre služby, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, a rovnako nepreukázal, že ním používané označenia nemajú iba miestny dosah. Odhliadnuc od uvedeného, predloženými dokladmi (faktúrami z rokov 2005 až 2016) majiteľ ani nemohol preukázať, že jeho nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, keď uvedené označenie bolo v obchodnom styku používané navrhovateľom i majiteľom, ktorý toto označenie navyše používal ako svoju ochrannú známku. Za takýchto okolností podľa majiteľa ťažko mohlo označenie získať rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa.

Na záver majiteľ upozornil, že používanie v obchodnom styku nie je možné vždy stotožniť s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti, a tiež na to, že predložené doklady je vždy nutné zhodnotiť z hľadiska dĺžky obdobia, na ktoré sa vzťahujú, z hľadiska početnosti, ako aj z hľadiska spôsobu používania daného označenia. Čo sa týka kombinovaného označenia, na právach ku ktorému navrhovateľ založil svoj návrh, majiteľ poukázal opätovne na to, že navrhovateľ používal v rokoch 2015 a 2016 v obchodnom styku na svojich dokladoch iné kombinované označenie, než ním tvrdené, a preto v predmetnom prípade podľa majiteľa nebolo preukázané kontinuálne a dlhodobé používanie uvedeného kombinovaného označenia navrhovateľom.

Majiteľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Listom úradu z 8. júna 2018 bol majiteľ vyzvaný, aby, okrem odstránenia formálnych nedostatkov, predložil dôkaz o odoslaní uvedeného vyjadrenia zo schránky JUDr. Pavola do elektronickej schránky úradu.

V podaní doručenom úradu 15. septembra 2018, v prílohe ktorého majiteľ zaslal úradu preklad rozkladu, vrátane jeho príloh, do slovenského jazyka, oznámil úradu, že v prílohe tohto podania prikladá tiež „potvrdenku kodoslaniu odpovede zo dňa 17.05.2017“. V prílohe uvedeného podania sa však okrem spomínaného prekladu rozkladu, spolu s jeho prílohami, do slovenského jazyka žiadna ďalšia príloha nenachádzala.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. februára 2019 stotožnil s napadnutým rozhodnutím. Uviedol, že napadnuté rozhodnutie je vecne správne a zakladá sa aj na správnej aplikácii príslušných procesných noriem.

Pokiaľ ide o dôvod návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú navrhovateľom uplatnený podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, navrhovateľ uviedol, že poukázal na (a aj doložil) konkrétne právne konanie, v ktorom bol majiteľ zastúpený Ing. Karolom Z., ktorý je kľúčovou osobou pre posúdenie dobrej viery majiteľa. Skutočnosť, že majiteľ jednoznačne vedel o existencii navrhovateľa, znení jeho obchodného mena a predmete jeho podnikania, je podľa navrhovateľa zrejmá vzhľadom na objednávky služieb navrhovateľa zo strany spoločnosti STUMP Spezialtiefbau, spol. s r. o., ktoré v mene tejto spoločnosti realizoval aj Ing. Karel Z., ako aj s ohľadom na priame obchodné vzťahy medzi majiteľom a navrhovateľom, ktoré boli zo strany majiteľa preukázateľne realizované aj prostredníctvom Ing. Karla Z. Navrhovateľ v tejto súvislosti tiež poukázal na delenie a prevody obchodného podielu medzi Ing. Štefanom H. a Ing. Karolom Z. Výzva majiteľa z 15. júna 2016, adresovaná navrhovateľovi, na zdržanie sa používania ochrannej známky majiteľa v znení „STAVEX TOP“, t. j. napadnutej ochrannej známky, v Českej republike a na Slovensku podčiarkuje podľa navrhovateľa zlý úmysel majiteľa.

Čo sa týka dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú navrhovateľom uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., navrhovateľ uviedol, že súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že preukázal naplnenie všetkých zákonných podmienok stanovených pre úspešné uplatnenie uvedeného dôvodu neplatnosti pokiaľ ide o slovné označenie „STAVEX TOP“, a to vo vzťahu k službám v triede 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka. Nesúhlasil však, že nepreukázal používanie ďalších dvoch nezapísaných označení, a to kombinovaného označenia „STAVEX TOP“ a doménového mena „stavextop.sk“.

Uviedol, že označenie „STAVEX TOP“ v jeho kombinovanej podobe začal používať pre svoje služby bezprostredne po svojom vzniku, t. j. od 16. apríla 2005, a toto používanie bolo dlhodobého a kontinuálneho charakteru, čo podľa jeho názoru vyplýva z dokladov, ktoré pripojil k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú (Referencie z r. 2005 – 2016).

Držiteľom doménového mena „stavextop.sk“ je navrhovateľ od 31. januára 2008 a prvá webová prezentácia dostupná prostredníctvom doménového mena „stavextop.sk“ zaznamenaná internetovým archívom Archive.org je z 25. septembra 2008. Z ďalších výpisov z internetového archívu Archive.org vyplýva, že do dňa podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nedošlo k prerušeniu držby či používania vyššie uvedeného doménového mena. Internetový archív Archive.org za obdobie od 25. septembra 2008 do 7. októbra 2016 zaznamenal obsah internetových stránok navrhovateľa celkom šestnásťkrát.

Navrhovateľ poukázal na to, že pri archivácii v archíve Archive.org a tlači z neho dochádza k strate niektorých grafických častí internetových stránok. K svojmu vyjadreniu o rozklade priložil preto snímky obrazovky zobrazujúce záznamy z tohto archívu, ktoré podľa navrhovateľa predstavujú len iné vyjadrenie dôkazov už predložených k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Z týchto snímkov je podľa jeho názoru očividné, že kombinované označenie „STAVEX TOP“, ktoré uviedol v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, používa kontinuálne minimálne od roku 2012.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že z procesnej opatrnosti sa vyjadří aj k vyjadreniu majiteľa k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pretože podaný rozklad neobsahuje žiadnu vecnú argumentáciu smerujúcu voči napadnutému rozhodnutiu.

V tejto súvislosti odmietol argument majiteľa, podľa ktorého majiteľ nepodal prihlášku napadnutej ochrannej známky v zlej viere, pretože si ju podal až po asi siedmich rokoch potom, ako sa Ing. Z. stal jediným spoločníkom majiteľa, a teda navrhovateľ mal dosť času zaregistrovať si túto ochrannú známku. Navrhovateľ zdôraznil, že pri posudzovaní, či prihláška ochrannej známky bola podaná v zlej viere, je podstatná predovšetkým vedomosť prihlasovateľa o skoršom práve iného subjektu a o jeho poškodení. V žiadnom prípade nemôže hrať rozhodujúcu úlohu to, či tento subjekt otáľal s podaním prihlášky ochrannej známky. Takáto skutočnosť nie je dôvodom, ktorý by mohol konanie majiteľa ospravedlniť. Navrhovateľ tiež konštatoval, že vzhľadom na to, že preukázal naplnenie všetkých podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), minimálne vo vzťahu k jeho nezapísanému slovnému označeniu „STAVEX TOP“ a vo vzťahu k službám v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, nepodaním prihlášky ochrannej známky nemohlo dôjsť k akémukoľvek oslabeniu jeho práv k jeho nezapísaným označeniam.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že na majiteľom predložených dvoch dokumentoch (cenových ponukách) navrhovateľa sa vyskytuje iné kombinované označenie, ako to, ktoré navrhovateľ uviedol v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, navrhovateľ konštatoval, že táto skutočnosť neznamená, že by navrhovateľovi nepatrili práva ku kombinovanému označeniu „STAVEX TOP“, ktoré bolo uvedené v návrhu a ktoré dlhodobo a kontinuálne používal pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Upozornil tiež na to, že práva užívateľa nezapísaného označenia v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa posudzujú ku dňu podania prihlášky ochrannej známky. Dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky je 20. apríl 2015, pričom cenové ponuky predložené majiteľom sú z 13. októbra 2015 a 24. marca 2016, t. j. sú z neskoršieho obdobia. Navyše podľa názoru navrhovateľa je označenie na týchto cenových ponukách zameniteľné s kombinovaným označením uvedeným v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a teda aj s napadnutou ochrannou známkou.

Napokon sa navrhovateľ vyjadril k tvrdeniu majiteľa, podľa ktorého, vzhľadom na to, že Ing. Štefan H. previedol svoj obchodný podiel v českej spoločnosti, zrejme opustil svoj zámer podnikáť na území Českej republiky, ako aj k jeho tvrdeniu, že spolu s prevodom obchodného podielu v českej spoločnosti na p. Z. bol majiteľovi udelený súhlas s používaním slovného označenia „STAVEX TOP“. Navrhovateľ uviedol, že ide o špekulácie. Z prevodu obchodného podielu nemožno vyvodit' uvedené skutočnosti. Ak bola medzi Ing. Z. a Ing. H. uzatvorená dohoda týkajúca sa rozdelenia trhov alebo používania označenia „STAVEX TOP“, majiteľ mal vznik a trvanie takej dohody preukázať. V opačnom prípade je podľa navrhovateľa bezpredmetné vyjadrovať sa bližšie k týmto tvrdeniam. Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ mieša dve rôzne práva, a to práva majiteľa k jeho obchodnému menu „STAVEX TOP CZ, s. r. o.“ a práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke. V tomto konaní však nejde o práva k obchodnému menu, ale o práva k napadnutej ochrannej známke.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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 § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 241807 „STAVEX TOP“ majiteľa STAVEX TOP CZ, s. r. o., U panelárny 637/1, 779 00 Olomouc, Česká republika, s právom prednosti od 20. apríla 2015, bola do registra ochranných známk zapísaná 15. februára 2016 pre služby „*stavebníctvo*“ v triede 37 a „*vypracovanie stavebných výkresov*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím. Prvostupňový orgán podľa jeho názoru pochybil, keď nezohľadnil jeho vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, napriek tomu, že bolo úradu doručené v lehote na to určenej (majiteľ ho zaslal prostredníctvom advokáta JUDr. Stanislava Pavola, Šancová 58, Bratislava). Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktoré pripojil k rozkladu a o ktorom tvrdil, že bolo úradu doručené v úradom stanovenej lehote, zároveň spochybnil naplnenie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Vo vzťahu k tvrdeniu majiteľa, že prvostupňový orgán nezohľadnil jeho vyjadrenie, hoci bolo úradu doručené v lehote, ktorá bola majiteľovi na to určená, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Spolu s rozkladom majiteľ, okrem samotného vyjadrenia k návrhu na neplatnosť a jeho príloh, predložil len kópiu vyplneného elektronického formulára s názvom „Odpoveď na správu úradu“ vytlačenú z elektronickej schránky JUDr. Pavola. Napriek tomu, že tento formulár obsahoval informáciu o presnom dátume a čase, je potrebné uviesť, že tento nepredstavuje dôkaz o tom, že uvedený formulár bol (spolu s vyjadrením majiteľa) skutočne odoslaný. Nie je totiž možné vylúčiť, že predmetné podanie zostalo v elektronickej schránke

JUDr. Pavola, uložené medzi rozpracovanými správami. Majiteľ bol preto v súvislosti s jeho tvrdením vyzvaný listom z 8. júna 2018, aby v konaní o rozklade predložil dôkaz o odoslaní predmetného vyjadrenia zo schránky JUDr. Pavola do elektronickej schránky úradu. Na túto výzvu úradu v určenej lehote však nepredložil dôkaz o odoslaní predmetného podania. Ako bolo uvedené, napriek tomu, že v podaní doručenom úradu 15. septembra 2018 uviedol, že v prílohe tohto podania sa nachádza aj „potvrdenka k odoslaniu odpovede úradu zo dňa 17. 05. 2017“, takýto doklad sa v prílohe uvedeného podania nenachádzal. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tvrdenie majiteľa v rozklade o nezohľadnení jeho vyjadrenia prvostupňovým orgánom, hoci bolo úradu doručené, nie je ničím podložené a v konaní o rozklade naň nemožno prihliadať.

Orgán rozhodujúci o rozklade však v súvislosti so samotným vyjadrením majiteľa k návrhu na neplatnosť, priloženým k rozkladu, uvádza, že v dôsledku jeho doručenia úradu spolu s podaným rozkladom a s ohľadom na to, že v konaniach o návrhoch na neplatnosť ochranných známk sa neuplatňuje v zmysle ustanovení upravujúcich tieto konania koncentrácia konania a účastníci konania môžu uviesť nové skutočnosti a predložiť dôkazné materiály kedykoľvek až do právoplatného ukončenia konania, t. j. aj v konaní o rozklade, je potrebné, aby toto vyjadrenie bolo v predmetnom konaní o návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky zohľadnené.

Čo sa týka dôvodu návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Absencia dobrej viery musí byť daná už v čase podania prihlášky ochrannej známky a spája sa výlučne s osobou prihlasovateľa. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zväžiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

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

Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery majiteľa v predmetnom prípade je 20. apríl 2015 (deň, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky).

Navrhovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra navrhovateľa (dôkaz č. 1),
- výpis z obchodného registra majiteľa (dôkaz č. 2),
- zmluvu o rozdelení a prevode časti obchodného podielu z 10. mája 2007 a zmluvu o prevode obchodného podielu zo 17. októbra 2007 (dôkaz č. 3 a 4),
- faktúry vystavené navrhovateľom pre rôznych odberateľov z obdobia rokov 2005 až 2016 (dôkaz č. 5 až 16),
- referencie uvedené na internetovej stránke www.stavextop.sk z rokov 2006 až 2016 (dôkaz č. 17),
- výpis z obchodného registra spoločnosti STUMP Spezialtiefbau, spol. s r. o. (dôkaz č. 18),
- objednávky služieb navrhovateľa zadané spoločnosťou STUMP Spezialtiefbau, spol. s r. o., e-mailovú správu, faktúry vystavené navrhovateľom majiteľovi, objednávku služieb navrhovateľa zadanú majiteľom, súpis prevedených prác (dôkaz č. 19),
- e-mailovú správu týkajúcu sa registrácie doménového mena stavextop.sk so záznamami z SK-NIC, výpisy z SK-NIC domény stavextop.sk (dôkaz č. 20),

- výpis z internetového archívu Wayback machine týkajúci sa stránky www.stavextop.sk (sekcie „O nás“ a „Referencie“, dôkaz č. 21 a 22),
- výzvu majiteľa z 15. júna 2016 na zdržanie sa používania ochrannej známky adresovanú navrhovateľovi (dôkaz č. 23).

Prvostupňový orgán na základe posúdenia uvedených dôkazných materiálov jednotlivo a v ich vzájomných súvislostiach považoval za preukázané, že navrhovateľ aktívne pôsobil na trhu stavebných služieb už od svojho vzniku v roku 2005, poskytoval stavebné služby v rámci celého územia Slovenskej republiky, pričom išlo o rôzne stavebné práce – okrem iného zakladanie objektov na vírtaných pilótach. Vzhľadom na preukázaný časový a kvantitatívny rozsah poskytnutých služieb a realizáciu stavebných prác v rámci výstavby inžinierskych stavieb (rôznych obchodných reťazcov, centier či výrobných hál na území Slovenskej republiky) sa označenie „STAVEX TOP“, ktoré navrhovateľ používal ako svoje obchodné meno, v okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti – developerov, stavebných firiem, zadávateľov inžinierskych stavieb, stalo známym pre jeho služby. Prvostupňový orgán ďalej považoval za preukázané, že p. Z., konajúci v mene majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, vedel o existencii spoločnosti navrhovateľa, jeho obchodnom mene, aj o jeho pôsobení a vykonávaných činnostiach. Okrem známosti navrhovateľa a jeho služieb v oblasti stavebníctva v okruhu relevantnej verejnosti prvostupňový orgán v tejto súvislosti poukázal tiež na to, že p. Z. ako prokurista v spoločnosti STUMP Spezialtiefbau, spol. s r. o. v roku 2005 vystavil a zabezpečoval objednávky stavebných prác od navrhovateľa, ako aj na to, že z predložených faktúr z roku 2007, vystavených navrhovateľom za poskytnuté stavebné práce pre majiteľa, vyplynulo, že majiteľ priamo spolupracoval s navrhovateľom, a napokon na to, že p. Z. sa preukázateľne osobne poznal s konateľom a spoločníkom navrhovateľa, Ing. H., keďže práve Ing. H. predal p. Z. obchodné podiely v spoločnosti majiteľa a v období od 10. mája 2007 do 17. októbra 2007 boli obaja konateľmi v spoločnosti majiteľa. Napriek tomu si majiteľ v roku 2015 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky a následne, štyri mesiace po jej zápise do registra ochranných známk, vyzval navrhovateľa, aby s používaním označenia „STAVEX TOP“ prestal. Podľa prvostupňového orgánu bol z predmetného konania majiteľa zrejмый úmysel zabrániť používaniu označenia „STAVEX TOP“ navrhovateľovi, ktorý ho dlhodobo, aktívne a v dostatočnom rozsahu používal na trhu v oblasti stavebníctva, čím vo vzťahu k tomuto označeniu získal určité práva. Prvostupňový orgán konštatoval, že majiteľ musel vedieť, že používanie tohto označenia je pre podnikanie navrhovateľa nosné a že podaním prihlášky ochrannej známky na zhodné označenie a jeho následným zápisom do registra ochranných známk navrhovateľa dostane do situácie, v ktorej, ak nechce porušovať práva z ochrannej známky, musí mať na ďalšie používanie tohto označenia súhlas majiteľa, čo môže byť pre navrhovateľa nevýhodné. Prvostupňový orgán považoval konanie majiteľa za zámerné, s cieľom získať určité zvýhodnenie pre seba. Konštatoval preto, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v rozpore s princípmi dobrej viery.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených navrhovateľom v prvostupňovom konaní stotožňuje so zisteniami prvostupňového orgánu týkajúcimi sa preukázaného pôsobenia navrhovateľa v oblasti stavebníctva pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a poskytovania jeho služieb pod označením „STAVEX TOP“, ktoré navrhovateľ používal ako svoje obchodné meno. Rovnako sa stotožňuje s tým, že majiteľ, prostredníctvom p. Ing. Karola Z., ktorý bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky jeho konateľom a spoločníkom (dôkaz č. 2), v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky preukázateľne vedel o existencii a obchodnom mene navrhovateľa, ako aj o predmete jeho činnosti a o jeho pôsobení na trhu služieb v oblasti stavebníctva. Vedomosť o uvedených skutočnostiach, ako to uviedol aj prvostupňový orgán, vyplynula okrem iného z objednávok služieb navrhovateľa majiteľom a spoločnosťou STUMP Spezialtiefbau, spol. s r. o., keďže tieto objednávky boli realizované práve prostredníctvom p. Z. (dôkaz č. 19). Majiteľ v rozklade a ani vo vyjadrení, ktoré doručil úradu spolu s rozkladom, tieto zistenia prvostupňového orgánu nespochybnil. Práve naopak, vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú potvrdil, že navrhovateľa pozná (v minulosti vstupoval s navrhovateľom do zmluvných vzťahov a pozná sa s ním už niekoľko rokov). Je preto potrebné vychádzať zo skutočnosti, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej bolo slovné označenie „STAVEX TOP“, napriek tomu, že prostredníctvom svojho konateľa a spoločníka, p. Z., vedel, že uvedené označenie pri svojej podnikateľskej činnosti dlhodobo používa iný subjekt – navrhovateľ.

Vzhľadom na uvedené si majiteľ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade musel byť vedomý záujmu navrhovateľa aj naďalej používať predmetné označenie (zo žiadnych okolností nevyplývalo, že by navrhovateľ nemal záujem naďalej používať predmetné označenie, práve naopak, z výzvy predloženej ako dôkaz č. 23 vyplynulo, že majiteľ vyzval navrhovateľa, aby toto označenie prestal používať). Musel si byť

teda vedomý aj toho, že registráciou napadnutej ochrannej známky výlučne pre seba navrhovateľovi spôsobí ujmu, a to tým, že ho dostane do nevýhodného postavenia, pretože navrhovateľ bude môcť naďalej používať predmetné označenie len so súhlasom majiteľa. Je zrejmé, že získanie ochrany pre predmetné označenie zo strany tretieho subjektu bolo v rozpore s oprávnenými záujmami navrhovateľa ako dlhoročného používateľa tohto označenia na území Slovenskej republiky.

Majiteľ v rozklade a ani vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú neuviedol žiadne objektívne dôvody, ktoré by jeho konanie ospravedlňovali. Vo vyjadrení len uviedol, že sa zaoberá stavebnými prácami a ich projektovaním a pre túto oblasť služieb bola zaregistrovaná i napadnutá ochranná známka, ako aj to, že predmetné označenie používal navrhovateľ aj majiteľ. Svoje konanie (podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky) obhajoval tým, že prihlášku napadnutej ochrannej známky si podal po viac ako desiatich rokoch potom, ako sa približne v roku 2003 Ing. Karel Z. s Ing. Štefanom H. zoznámil, a asi po siedmich rokoch potom, ako sa Ing. Karel Z. stal jediným spoločníkom majiteľa. Napadnutú ochrannú známku si teda nezaregistroval ihneď potom, ako sa Ing. Z. stal jediným spoločníkom majiteľa, ale až po niekoľkých rokoch, pričom v priebehu tejto doby si mohol podať prihlášku ochrannej známky i navrhovateľ, ktorý ale tak nespravil, napriek tomu, že mu v registrácii ochrannej známky nič nebránilo.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedenou argumentáciou majiteľa konštatuje, že z podaní majiteľa nie je zrejmé, či označenie „STAVEX TOP“ používal na území Slovenskej republiky a v akom rozsahu, pričom majiteľ k tejto skutočnosti nedoložil ani žiadne dôkazné materiály, preto používanie predmetného označenia majiteľom na území Slovenskej republiky v konkrétnom rozsahu nemožno považovať za preukázané. Bez ohľadu na uvedené však ani používanie predmetného označenia, samé osebe, nemôže za daných okolností (keď majiteľ vedel o dlhoročnom oprávnenom používaní označenia „STAVEX TOP“ navrhovateľom) predstavovať objektívny dôvod, ktorý by podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom výlučne vo svojom mene mohol ospravedlniť. Ak by totiž majiteľ aj používal toto označenie na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pokiaľ vie o oprávnenom dlhoročnom používaní zhodného označenia na dotknutom trhu zároveň iným subjektom, ako tomu bolo v predmetnom prípade, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky s cieľom zaregistrovať si toto označenie výlučne pre seba, a to bez vedomia, resp. súhlasu tohto subjektu, nesvedčí o dobrej viere majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uvedené platí obzvlášť vtedy, keď následne (po zápise označenia ako ochrannej známky) začne brániť tomuto subjektu v ďalšom používaní predmetného označenia. Takéto podanie prihlášky ochrannej známky nepochybne nemožno považovať za konanie v dobrej viere.

Čo sa týka majiteľom tvrdenej skutočnosti, že prihlášku napadnutej ochrannej známky si podal potom, čo si navrhovateľ v priebehu obdobia niekoľkých rokov sám nepodal prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej by bolo uvedené označenie, hoci tak urobiť mohol, resp. nič mu v tom nebránilo, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Navrhovateľ bol, napriek tomu, že si nepodal prihlášku ochrannej známky, dlhoročným oprávneným používateľom slovného označenia „STAVEX TOP“, z čoho mu vyplývali určité práva, pričom mal oprávnený záujem toto označenie aj naďalej používať. Podmienkou uvedeného nie je zápis používaného označenia do registra ochranných známk. Navrhovateľ nemal povinnosť, pod hrozbou straty práva na používanie predmetného označenia, podať si v nejakom obmedzenom čase prihlášku ochrannej známky. Nepodanie si prihlášky ochrannej známky používateľom určitého označenia tiež nezodpovedá vzdaniu sa práva na používanie tohto označenia a ani súhlasu s tým, aby si predmetné označenie zaregistroval ako ochrannú známku iný subjekt.

Majiteľom uvedené skutočnosti vo vyjadrení k návrhu na neplatnosť teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky neospravedlňujú a nemenia nič na tom, že v preskúmanom prípade je preukázaná vedomosť majiteľa o oprávnenom používaní označenia „STAVEX TOP“ navrhovateľom, ako aj to, že majiteľ musel vedieť, že navrhovateľ má záujem predmetné označenie aj naďalej používať. Nemenia teda nič na tom, že majiteľ si musel byť vedomý, že registráciou napadnutej ochrannej známky výlučne vo svojom mene a nadobudnutím práv k ochrannej známke môže navrhovateľa obmedziť v používaní označenia „STAVEX TOP“ a spôsobiť mu tak ujmu. Vzhľadom na absenciu dôvodu, ktorý by konanie majiteľa ospravedlňoval, je v predmetnom prípade za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky potrebné vidieť nečestný úmysel majiteľa, resp. snahu privlastniť si označenie, o ktorom majiteľ vedel, že ho dlhodobo používa navrhovateľ. Nečestný úmysel majiteľa už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nepochybne pritom potvrdzuje tiež to, že už štyri mesiace po zápise napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známk vyzval

navrhovateľa, aby s používaním označenia „STAVEX TOP“ prestal (výzva majiteľa z 15. júna 2016 na zdržanie sa používania ochrannej známky, adresovaná navrhovateľovi - dôkaz č. 23), t. j. majiteľ krátko po zaregistrovaní napadnutej ochrannej známky reálne bránil navrhovateľovi v používaní predmetného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že výlučné právo vyplývajúce z registrovanej ochrannej známky prináleží iba tomu, kto si registruje ochrannú známku s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, nie však tomu, kto chce zmeniť aktuálne trhové pomery tým, že využije štátom garantované privilégium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim konkurentom používajúcim zhodné alebo podobné označenie alebo využiť ich doterajšie výsledky a aktivitu k budovaniu vlastného silnejšieho postavenia na trhu. Ak má určitý prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky vedomosť o používaní určitého označenia iným subjektom na trhu a napriek tomu, bez dôvodu, ktorý by jeho konanie ospravedlňoval, si podá výlučne vo svojom mene prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je zhodné alebo zameniteľne podobné označenie, na základe čoho spôsobí ujmu tomuto subjektu minimálne tým, že ho dostane do nevýhodného postavenia, a pokiaľ mu následne začne aj brániť v ďalšom používaní označenia, ktoré tento subjekt na trhu dlhodobo používa, takto podanú prihlášku ochrannej známky je potrebné považovať za prihlášku, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Pokiaľ majiteľ v súvislosti s týmto uplatneným dôvodom neplatnosti napadnutej ochrannej známky poukázal na to, že navrhovateľ v rokoch 2015 až 2016 používal v obchodnom styku iné kombinované označenie, ako to, ktoré uviedol v návrhu na neplatnosť, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedená skutočnosť nemá žiadny vplyv na vyššie uvedené zistenia úradu týkajúce sa používania slovného označenia navrhovateľom.

Majiteľ tiež argumentoval tým, že nie je splnená podmienka, že navrhovateľ je dotknutý na svojich právach, a to z nasledujúcich dôvodov. Uviedol, že navrhovateľ doložil iba výzvu na zdržanie sa používania napadnutej ochrannej známky z 15. júna 2016, ktorá mu bola zaslaná majiteľom, netvrdil však, že sa touto výzvou riadil a v dôsledku toho mu vznikla ujma. Po doručení výzvy do konca roku 2016 i naďalej vykonával stavebné práce na území Českej republiky i Slovenskej republiky pod svojím obchodným menom a pod nezapísaným označením „STAVEX TOP“. V tejto súvislosti majiteľ predložil výtlačok z internetovej stránky navrhovateľa www.stavextop.sk obsahujúci zákazky, ktoré boli navrhovateľom uskutočnené v roku 2016. Uviedol, že navrhovateľovi nebolo a nie je nijako bránené v poskytovaní služieb – stavebných prác na území Slovenskej republiky a ani na území Českej republiky. Podľa majiteľa nevznikla žiadna nespravodlivá výhoda v prospech majiteľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na to, že preukázanie ujmy na strane navrhovateľa (prípadne iného subjektu), ktorá by spočívala v poklese jeho zákaziek, nie je podmienkou pre konštatovanie záveru, že prihláška ochrannej známky nebola podaná majiteľom v dobrej viere. V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že zákon o ochranných známkach zakazuje tretím osobám bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používať zhodné označenie na zhodných tovaroch alebo službách, resp. používať označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť jeho zámény s registrovanou ochrannou známkou na strane verejnosti. Navrhovateľ je samotnou registráciou napadnutej ochrannej známky preto objektívne obmedzený v oprávnení používať ním dlhoročne používané označenie „STAVEX TOP“. Používanie uvedeného označenia je podmienené súhlasom majiteľa, čo navrhovateľa nepochybne dostalo do nevýhodného postavenia a spôsobilo to ujmu na jeho právach. Uvedené platí bez ohľadu na to, či mu majiteľ aktívne bránil alebo nebránil v používaní predmetného označenia a platilo by to aj za predpokladu, že by mu majiteľ udelil súhlas s používaním. Okrem uvedeného, zápis ochrannej známky tiež umožňuje majiteľovi podať námietky proti zápisu označenia do registra, okrem iného v prípade, že je podaná prihláška zhodnej ochrannej známky pre zhodné tovary alebo služby alebo ak existuje pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia s touto ochrannou známkou na strane verejnosti [§ 7, písm. a), bod 1 a 2 zákona o ochranných známkach]. Napokon bez právneho významu v tejto súvislosti nie je ani skutočnosť, že napadnutá ochranná známka môže byť kedykoľvek prevedená, môže prejsť na nového majiteľa, môže byť predmetom záložného práva, predmetom exekúcie a môže byť zahrnutá do konkurznej podstaty. V tejto súvislosti možno konštatovať, že v predmetnom prípade majiteľ navrhovateľovi navyše aj skutočne zaslal výzvu, v ktorej ho žiadal, aby s používaním označenia „STAVEX TOP“ prestal (výzva majiteľa z 15. júna 2016 na zdržanie sa používania ochrannej známky, adresovaná navrhovateľovi - dôkaz č. 23), a teda mu reálne bránil v používaní

predmetného označenia. Nemožno preto akceptovať tvrdenie majiteľa, že registráciou napadnutej ochrannej známky navrhovateľ nebol dotknutý na svojich právach, resp. že mu nevznikla ujma.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa vzhľadom na uvedené skutočnosti stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a preto zastáva názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach, keďže vo vzťahu k prihláške napadnutej ochrannej známky bola naplnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 509/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že naplnenie podmienok podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je dostatočné na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Prvostupňový orgán preto mohol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú aj len z tohto dôvodu a nemusel sa zaoberať posúdením druhého dôvodu návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky, uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na hospodárnosť konania orgán rozhodujúci o rozklade sa nebude zaoberať preskúmaním časti napadnutého rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia uvedeného druhého dôvodu návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky, a ani argumentmi majiteľa, ktoré smerujú voči tejto časti napadnutého rozhodnutia. Uvedené by totiž nemohlo ovplyvniť záver o opodstatnenosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu naplnenia podmienok podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

STAVEX TOP CZ, s. r. o.

U panelárny 637/1

779 00 Olomouc

Česká republika

II.

JUDr. Radim Ch., Ph.D. LL.M.

Brno

Česká republika