



Banská Bystrica 31. 7. 2020

POZ 818-2019/N-94-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ÚSOVSKO FOOD a. s., Klopina 33, 789 73 Klopina, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Petrom Kubínym, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej



„namietateľ“), proti zápisu označenia do registra ochranných známok, prihláseného prihlasovateľom BOOM SNACKS SLOVAKIA, s. r. o., Nálepkova 220, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Komenského 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 818-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4. 6. 2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:



námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 818-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:



Proti zápisu priestorového označenia do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 818-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4. 9. 2019 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) a j) zákona č 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom obrazovej



ochrannej známky EÚ č. 017947519, s právom prednosti od 29. 8. 2018, zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej namietateľ uviedol, že vo vzťahu k zverejnenému označeniu je jeho obrazová ochranná známka staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní sporných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje prvok, ktorý je identický so staršou ochrannou známkou namietateľa a zároveň pri porovnaní tovarov skonštatoval, že kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triedach 29 a 30 sú zhodné a podobné so zapísanými

tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím vzniká riziko pravdepodobnosti zámény so staršou ochrannou známkou.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov namietateľ uviedol, že kúpil od spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., so sídlom Pecka-Vidonice, okres Jičín, 507 82, Česká republika jej výrobný závod vo Vidonicích. Od spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o. a neskôr od namietateľa z rovnakého výrobného závodu odoberal prihlasovateľ tovary – slané pečivo, snacky. Predmetné tovary boli a sú dodávané v obaloch, ktoré obsahujú označenie, ktoré je predmetom staršej ochrannej známky. Samotné obaly sú vlastne predmetom aj ďalších prihlášok ochranných znáмок prihlasovateľa prihlásených pre tovary v triedach 29 a 30, ktoré sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi v triede 30 pre staršiu ochrannú známku.

Ďalej namietateľ uviedol, že v spoločnosti BAG INTERNATIONAL s. r. o., bola väčšinovým spoločníkom a od roku 2014 jediným spoločníkom spoločnosť BAG SNACKS S.r.L., so sídlom Galliera Veneta, Via degli Alberi 31, Talianska republika. Táto talianska spoločnosť bola majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 005375274 v čiernobielym vyhotovení, ktorá bola zhodná so staršou ochrannou známkou namietateľa, a ktorá zanikla 11. 10. 2016.

Namietateľ opäť zdôraznil, že prihlasovateľ predáva na území Slovenskej republiky tovary, ktoré odoberá od namietateľa, pričom tieto tovary sú predávané v obaloch, ktoré obsahujú označenie, ku ktorému prihlasovateľ nemá žiadne práva. Výlučnými právami k tomuto označeniu disponuje namietateľ ako majiteľ staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ bez vedomosti namietateľa ako majiteľa staršej ochrannej známky podal prihlášku na zverejnené označenie, ktorej predmetom je označenie, ktoré obsahuje prvok identický so staršou ochrannou známkou namietateľa a je prihlásené pre zhodné a podobné tovary. Podľa namietateľa prihlasovateľovo konanie pri podaní predmetnej prihlášky nemožno považovať za konanie v dobrej viere, keďže namietateľova ochranná známka EÚ je platná aj pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ je teda osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou na zverejnené označenie, ktorá vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bola podľa namietateľa zjavne podaná v nie dobrej viere.



Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia č. spisu POZ 818-2019, zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 20. 9. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote svoje stanovisko úradu neoznámil.

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.

Namietateľ podal námietky na základe uplatnených námietkových dôvodov podľa ustanovenia § 7 písm. a) a j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach:

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 priestorovej ochrannnej známky, číslo spisu POZ 818-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. 4. 2019 prihlasovateľom BOOM SNACKS SLOVAKIA s. r. o., Nálepková 220, 059 35 Batizovce, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4. 6. 2019 pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ÚSOVSKO FOOD a. s., Klopina 33, 789 73 Klopina, Česká republika, je



majiteľom obrazovej ochrannnej známky EÚ č. 017947519 s právom prednosti od 29. 8. 2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Namietateľ odôvodnil uplatnený námietkový dôvod aj tým, že odkúpil od spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., Pecka – Vidonice, Česká republika jej výrobný podnik vo Vidoniciach. V tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť prihlasovateľa bola dlhoročným odberateľom slaného pečiva a snackov od spoločnosti nadobudnutej namietateľom. Zároveň uviedol, že dotknuté tovary boli a aj sú dodávané v obaloch, ktoré obsahujú označenie, ktoré je predmetom jeho staršej ochrannnej známky.

Ďalej uviedol, že v spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., bola väčšinovým spoločníkom a od roku 2014 jediným spoločníkom spoločnosť BAG SNACKS S.r.L., so sídlom Galliera Veneta, Via degli



Alberi 31, Taliansko. Zároveň bola táto talianska spoločnosť majiteľom ochrannnej známky EÚ č. 005375274, ktorá sa okrem farebného vyhotovenia zhodovala s jeho zapísanou staršou ochrannou známkou.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľ predáva na území Slovenskej republiky tovary, ktoré odoberá od namietateľa, pričom tieto tovary sú predávané v obaloch, ktoré obsahujú označenie, ku ktorému prihlasovateľ nemá žiadne práva. Výlučnými právami k tomuto označeniu disponuje namietateľ ako majiteľ staršej ochrannnej známky. Zlú vieru pri podaní prihlášky zverejneného označenia videl namietateľ v tom, že bez vedomosti namietateľa ako majiteľa staršej ochrannnej známky, si prihlasovateľ podal prihlášku ochrannnej známky, ktorej predmetom je označenie, v ktorom je staršia ochranná známka obsiahnutá a zverejnené označenie je prihlásené pre zhodné a podobné tovary.

Námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannnej 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 skutočnosť 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 ochrannnej 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.

Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazy:



1. Osvedčenie vydané EUIPO, o zápise ochrannnej známky EÚ č. 017947519, zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, majiteľa ÚSOVSKO FOOD a. s., Klopina 33, 789 73 Klopina, Česká republika, s právom prednosti od 29. 8. 2018, platnej do 29.8. 2028.



2. Výpis z registra EUIPO, zaniknutej ochrannej známky EÚ č. 005375274, ktorá bola registrovaná pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre majiteľa BAG SNACKS S.r.L., Via Degli Alberi 31, I-35015 Galliera Veneta, Talianska republika.
3. Výpis z obchodného registra SR spoločnosti BOOM SNACKS SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Partizánska 685/82, 058 01 Poprad (od 29. 6. 2019), pôvodné sídlo spoločnosti od 16. 6. 1994 do 28. 6. 2019 bolo Nálepškova 220, Batizovce 059 35, s predmetom činnosti sprostredkovanie obchodu a služieb, výroba a predaj trvanlivého pečiva a cukrovíniiek, nákup a predaj potravinárskeho tovaru, veľkoobchod s potravinami, nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj mimo tovarov uvedených v prílohe 2 a 3 živnostenského zákona (zapísané od 16. 6. 1994), doplnené o vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu od 27.1.2006. Z výpisu ďalej vyplynulo, že jedným zo spoločníkov je Šubrt s. r. o., so sídlom Poštovní 402, 543 03 Vrchlabí 3, Česká republika, ktorá predtým sídlila na adrese Horní Sytová 64, Výchová N. Jizerou, Česká republika.
4. Kópie faktúr a dodacích listov, vydaných spoločnosťou BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., Vidonice 54, 507 82 Pecka, Česká republika, spoločnosti BOOM SNACKS, s. r. o., Nálepškova 220 Batizovce, Slovenská republika (z jej názvu napriek tomu, že nie je na faktúrach kompletný, v spojení s adresou je zrejmé, že ide o spoločnosť prihlasovateľa), za obdobie od 4/2004 do 12/2018 za tovary (strips, tixy, goal club solený, rabbit, cheesy, magic snacks, potato tubes, goal club ketchup, bizzys, happy hour ketchup, happy hour sale, CBA-zajačiky solené, CBA-zajačiky paprikové, eurosnoack ketchup, magic snacks), v celkovom objeme 110 811,28 EUR.
5. Kópiu faktúry a dodacieho listu vydané spoločnosťou ÚSOVSKO FOOD, a. s., Klopina 33 789 73 Úsov, Česká republika spoločnosti BOOM SNACKS SLOVAKIA s. r. o., Partizánska 685/82, 058 01 Poprad, Slovenská republika, t. j. prihlasovateľovi, zo 14. 8. 2019, za tovar (CBA-zajačiky solené, CBA-zajačiky paprikové), v objeme 7 099,20 EUR.
6. Výpis z obchodného registra ČR spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., so sídlom Pecka – Vidonice 54, okres Jičín, 507 82, Česká republika (od 25. 9. 2003), s predmetom činnosti kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie zemiakov a výrobkov z nich. Z predmetného výpisu ďalej vyplynulo, že talianska spoločnosť BAG SNACKS S.r.L., Galliera Veneta, Via degli Alberi 31, Talianska republika bola od vzniku spoločnosti BAG INTERNATIONAL, s. r. o., Pecka – Vidonice, Česká republika väčšinovým vlastníkom a od 17. 12. 2009 výlučným vlastníkom spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., Pecka – Vidonice, Česká republika. Zároveň z výpisu vyplynulo, že jedným zo spoločníkov spoločnosti bola do 21. 11. 2005 spoločnosť Šubrt, s. r. o., Horní Sytová 64, Výchová N. J., Česká republika.
7. Podklady odpredaja majetku dlžníka spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., Vidonice 54, 507 82 Pecka, Česká republika, od konkurzného správcu Javůrek & Materna v. o. s., Čechova 1100, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, ktoré obsahovali aj Zmluvu o odpredaji podniku spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., ako predávajúceho prostredníctvom správcu konkurzu Javůrek & Materna, a ÚSOVSKO FOOD a. s., ako kupujúceho z 21. 12. 2018. Predmetná zmluva sa týkala prevodu podniku spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o. na kupujúceho vrátane všetkého hnutel'ného aj nehnuteľného majetku spoločnosti.
8. Doklad o kúpe podniku z 21. 12. 2018 medzi predávajúcim BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., so sídlom Pecka – Vidonice 54, okres Jičín, 507 82, Česká republika prostredníctvom správcu konkurzu Javůrek & Materna v. o. s., so sídlom Čechova 1100/20, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, a kupujúcim ÚSOVSKO FOOD, a. s., so sídlom Klopina 33, 789 73 Klopina, Česká republika.

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.

Pre posúdenie konania preukazujúceho zlú vieru prihlasovateľa zverejneného označenia sú podstatné skutočnosti pred podaním prihlášky na zverejnené označenie. Relevantné dôkazy teda musia pochádzať z obdobia pred 16. 4. 2019, resp. sa vzťahovať k uvedenému obdobiu.

Uvedenú podmienku doklady predložené namietateľom spĺňajú, okrem dôkazu č. 5, ktorý zahŕňa faktúru a dodací list namietateľa adresované prihlasovateľovi, a ktoré boli namietateľom vydané 14. 8. 2019, teda po dátume podania napadnutej prihlášky zverejneného označenia. Avšak tieto tiež môžu vzhľadom na ich obsah slúžiť ako podporné dôkazové prostriedky, preukazujúce pokračovanie obchodného vzťahu namietateľa s prihlasovateľom, v období po odkúpení podniku BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., Vidonice 54, 507 82 Pecka, Česká republika namietateľom.

Vo vzťahu k preukázaniu zlej viery je potrebné preukázať vedomosť prihlasovateľa o tom, že ďalší subjekt používal pred podaním prihlášky zhodné resp. podobné označenie na trhu. Na základe predchádzajúceho zhodnotenia dôkazov predložených namietateľom a najmä z predložených dôkazov č. 4 (dodávateľských faktúr a dodacích listov) vyplynulo, že spoločnosť prihlasovateľa bola dlhoročným odberateľom tovarov od spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., ktorú namietateľ v roku 2018 spolu so všetkými majetkovými právami odkúpil do svojho výlučného vlastníctva. Zároveň namietateľ preukázal, že je



majiteľom staršej ochrannej známky EÚ č. 017947519, zapísanej pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 29. 8. 2018, čo je tiež pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Namietateľ ďalej prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného registra ČR spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o. (dôkaz č. 6) preukázal, že spoločnosť BAG SNACKS S.r.L., Galliera Veneta, Via degli Alberi 31, Taliansko, bola väčšinovým vlastníkom predmetnej spoločnosti a od 17. 12. 2009 výlučným vlastníkom spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., Pecka – Vidonice, Česká republika, a zároveň podľa výpisu z databázy ochranných známk EUIPO (dôkaz č. 2), bola predmetná talianska spoločnosť od 11. 10. 2006 do 11. 10. 2016 aj majiteľom ochrannej známky



EÚ č. 005375274 zapísanej pre tovary v triede 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Keďže namietateľ odkúpil do svojho výlučného vlastníctva spoločnosť BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., v zmysle Zmluvy o kúpe podniku (dôkaz č. 7), prevzal všetky jej majetkové práva. Z uvedených skutočností vyplynulo, že prihlasovateľ ako dlhoročný odberateľ tovaru od spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o. (dôkaz č. 4 faktúry a dodacie listy) a neskôr od spoločnosti namietateľa (dôkaz č. 5 faktúra a dodací list), mal vedomosť o existencii subjektu na trhu, ktorý obchoduje s tovarmi – slané snacky, a ktorý je vlastníkom staršej ochrannej známky, ktorá tvorí súčasť zverejneného priestorového



označenia prihláseného pre zhodné a podobné tovary. Túto skutočnosť potvrdzuje aj ďalší fakt, a to že jeden zo spoločníkov spoločnosti prihlasovateľa, a to spoločnosť Šubrt, s. r. o. so sídlom Poštovní 402, 543 03 Vrchlabí 3, Česká republika (pôvodne na adrese Horní Sytová 64, Výchová N. Jizerou, Česká republika), bol v relevantnom období súběžne spoločníkom v spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., Pecka – Vidonice, Česká republika, ktorú nadobudol namietateľ a zároveň aj v spoločnosti prihlasovateľa od 16. 6. 1994 do 4. 11. 2019. Z výpisu z obchodného registra prihlasovateľa (dôkaz č. 3) ďalej vyplynulo, že od 5. 11. 2019 figuruje v spoločnosti prihlasovateľa ako spoločník (fyzická osoba Ing. Antonín Š., na adrese 543 03 Vrchlabí 3, Česká republika, ktorá je zhodná so sídlom spoločnosti Šubrt, s. r. o.). Všetky uvedené skutočnosti potvrdzujú vedomosť prihlasovateľa o existencii subjektu na trhu, ktorý vlastní označenie



a obchoduje so zhodnými a podobnými tovarmi, pre aké si prihlasovateľ prihlásil zverejnené označenie, a preto možno považovať túto podmienku za preukázanú.

Ďalej je potrebné odvodiť z preukázaných skutočností to, či prihlasovateľ konal zámerne s úmyslom, ktorý je možné považovať za odporujúci poctivým podnikateľským zámerom. Pre naplnenie tejto podmienky musí

v dôsledku prihlásenia zverejneného označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom zverejneného 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.

Z predložených dôkazov jednotlivo a najmä vo vzájomných súvislostiach jednoznačne vyplynulo, že



prihlasovateľ si prihlásil na zápis priestorové označenie pre tovary, ktoré dlhoročne odoberal od spoločnosti BAG INTERNATIONAL, spol. s r. o., ktorú v roku 2018 odkúpil namietateľ. Zároveň namietateľ preukázal, že obchodné vzťahy medzi spoločnosťou namietateľa a prihlasovateľa naďalej pokračujú, o čom svedčí aj faktúra a dodací list (dôkaz č. 5) vydaný namietateľom pre spoločnosť prihlasovateľa.



Ďalej je nutné uviesť, že zverejnené označenie obsahuje v ľavom hornom rohu prvok, ktorého detaily nie sú na celkového vyjadrenia zverejneného označenia dobre viditeľné, keďže zverejnené označenie tvorí obal výrobku a prvok je menší. Z uvedeného detailu zverejneného označenia je však zrejmé že ide o prvok, ktorý je zhodný so staršou ochrannou známkou namietateľa. Zároveň je nutné posúdiť túto skutočnosť aj v súvislosti s ostatnými prihláškami podanými prihlasovateľom na zápis v rovnakom období, a to POZ 817-2019, 860-2019, ktoré sa vyznačujú podobnou kompozíciou a tiež obsahujú prvok zhodný so staršou ochrannou známkou namietateľa, resp. v prípade označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 819-2019 sú ním tvorené. Okrem uvedených skutočností je prvok priestorového zverejneného označenia zhodný (okrem farebného vyhotovenia) aj s označením, ktoré bolo predmetom



ochrannej známky EÚ č. 005375274, talianskej spoločnosti BAG SNACKS S.r.L., ktorá bola v spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., od jej vzniku v roku 1994 jej väčšinovým vlastníkom a od roku 2009 jej výlučným vlastníkom.

Označenie, ktoré je predmetom staršej ochrannej známky je pritom nutné hodnotiť ako dostatočne dištinkatívne a nie bežné, a preto je nepravdepodobné, že by si prihlasovateľ vytvoril zhodný prvok, ktorý



tvorí súčasť zverejneného priestorového označenia samostatne a nezávisle. Zároveň možno na základe uvedených skutočností jednoznačne konštatovať, že spoločnosti prihlasovateľa a namietateľa boli a sú dlhoročne hospodársky a obchodne prepojené, a preto je konanie prihlasovateľa, ktoré nastalo po predaji spoločnosti BAG INTERNATIONAL spol. s r. o., s ktorou prihlasovateľ dlhoročne obchodoval, možné posúdiť ako konanie úmyselné a také, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, a teda ako konanie v nie dobrej viere, s úmyslom využiť pre seba rozlišovaciu spôsobilosť označenia namietateľa, ktoré nadväzuje na označenie predchádzajúceho dodávateľa výrobkov pre prihlasovateľa. Prihlasovateľ pritom predstavuje pre namietateľa konkurenčnú spoločnosť, ktorá obchoduje so zhodnými výrobkami, čiže pokrýva rovnaký segment trhu, z čoho je zrejmé, že zápisom zverejneného označenia do registra by prihlasovateľ mohol nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti označenia namietateľa, čím by došlo k novej budúcej ujme na strane namietateľa, čo odporuje etickým a morálnym princípom a poctivým obchodným zvyklostiam na trhu.

Z uvedeného vyplynulo, že boli naplnené všetky skúmané podmienky pre konštatovanie konania prihlasovateľa pri podaní prihlášky na zverejnené označenie v nie dobrej viere, a to vedomosť o používaní zhodného označenia na zhodných a podobných tovaroch iným subjektom na trhu a predovšetkým úmysel prihlasovateľa profitovať v budúcnosti na úkor namietateľa.

Po komplexnom posúdení faktov a vyhodnotení dôkazných materiálov, pričom prihlasovateľ sa k podaným námietkam nevyjadril a neoponoval im, úrad dospel k záveru, že námietky podľa uplatneného dôvodu podľa

ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú dôvodné a úrad sa preto ďalej osobitne nezaoberal posúdením naplnenia zákonných podmienok ďalšieho námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky uvedené 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:

Peter Kubínyi, patentový zástupca
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín 1

AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Komenského 4
974 01 Banská Bystrica 1