



Banská Bystrica 30. 4. 2021  
OZ 246944/I-18-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa HYDROTEAM contracting s. r. o., Prostredná 21, 900 21 Svätý Jur (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 246944 „HYDROTEAM“ majiteľa HYDROTEAM s. r. o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou JUDr. Ingrid Maruniakovou, Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 246944 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 4.5.2020 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 246944 „HYDROTEAM“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že základnou podmienkou pri zápise ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť a je potrebné preskúmať, či označenie, ktoré ju tvorí nie je z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti obvykle používané ako označenie iných predmetných tovarov alebo služieb. Tiež konštatoval, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Ďalej navrhovateľ uviedol, že používa úplne zhodný obrazový aj grafický prvok ako majiteľ, ktorý si dal zapísať ako ochrannú známku názov svojej spoločnosti (dôkaz: firemné logá a ich používanie v obchodnej korešpondencii). Poukázal na to, že hlavičkový papier s takýmto prvkom používa navrhovateľ od 23.10.2012, teda od zapísania zmien v obchodnom registri o jeho obchodnej spoločnosti - prevodov podielov a zmeny názvu spoločnosti až do súčasnosti. Upozornil, že názov jeho spoločnosti vychádzal z názvu spoločnosti majiteľa a vznikol na základe rozhodnutia vlastníkov majiteľa ako chránené pracovisko. V spoločnosti navrhovateľa boli zamestnaní dvaja konatelia, ktorí boli v tom istom čase aj konateľmi majiteľa (dôkazy: výpis z ORSR).

Navrhovateľ konštatoval, že jeho logo je identické s napadnutou ochrannou známkou, iba doplnené o slovo „contracting“. Podotkol, že jeho adresa v čase vzniku spoločnosti bola identická s adresou majiteľa. Konštatoval, že spoločnosť majiteľa od založenia vykonávala projektové práce vo vodnom hospodárstve, v čase jej založenia bola ako predmet činnosti v obchodnom registri zapísaná „projektová činnosť v investičnej výstavbe“. Predmet činnosti v obchodnom registri majiteľa sa zmenil po vlastníckych zmenách v roku 2015 na „odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo; Odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“. Navrhovateľ uviedol, že zmenil predmety činnosti v obchodnom registri zároveň s vlastníckymi zmenami dňa 23.10.2012 na „vykonávanie komplexných architektonických služieb a súvisiaceho technického poradenstva, poskytovanie služieb pre

*technické technologické a energetické vybavenie stavieb“*, pričom obe spoločnosti dodnes poskytujú rovnaké služby autorizovaného inžiniera v odbore A\*2 podľa zákona 138/1992 Zb.

Navrhovateľ uviedol, že obe spoločnosti používajú na svoje podnikanie autorizačné osvedčenie Ing. Heleny K., konateľky spoločnosti navrhovateľa a bývalej konateľky majiteľa, ako aj bývalej zamestnankyne majiteľa, ktoré bolo podkladom na zápis uvedených predmetov činnosti spoločností v obchodnom registri. Podľa navrhovateľa je zápis predmetu podnikania, ktorý má v obchodnom registri majiteľ, závislý od osvedčenia zamestnanca alebo konateľa, ktorý takúto spôsobilosť má a ktorý je garantom v tomto predmete podnikania. Uviedol, že odchodom Ing. Heleny K. zo spoločnosti majiteľa, musí mať majiteľ iného zamestnanca, ktorý je garantom v tomto predmete podnikania. Poukázal na to, že na niektoré predmety činnosti zapísané v obchodnom registri majiteľ nemá oprávnenie, pretože nezamestnáva odborného garanta a uviedol, že Ing. K. v rozsahu svojho autorizačného osvedčenia môže vykonávať odborného garanta pre majiteľa len pre určité činnosti z predmetu jeho činnosti zapísanej v obchodnom registri, nie však pre všetky.

Navrhovateľ uviedol, že logá spoločností majiteľa a navrhovateľa, ich celkový grafický dizajn vychádza z rovnakej podstaty, tvorenej účelovo na zachovanie zhodnosti prvkov spoločností a vytvorenia pocitu spätosti oboch subjektov a dizajn obchodného loga tvorili rovnakí vlastníci v čase vzniku a paralelného riadenia oboch spoločností. Názov spoločnosti navrhovateľa v čase vytvorenia nového názvu vychádzal z existujúcej spoločnosti majiteľa, ako chránené pracovisko s väzbou na spoločnosť majiteľa, pričom v spoločnosti navrhovateľa boli zamestnaní dvaja konatelia, ktorí boli v tom istom čase aj konateľmi majiteľa.

Navrhovateľ uviedol, že kritérium zámeny je vysoké, pretože spoločnosti používali rovnakú emailovú adresu, a to [www.hydroteam.sk](http://www.hydroteam.sk) pre majiteľa a [www.hydroteam.eu](http://www.hydroteam.eu) pre navrhovateľa. Poukázal na to, že 15.12.2018 boli spoločnosti navrhovateľa vypnuté emailové adresy, následne prišiel o doménu [www.hydroteam.eu](http://www.hydroteam.eu) a neskôr aj o webovú stránku. Taktiež uviedol, že pri zápise napadnutej ochrannej známky bol známy fakt, že existuje spoločnosť navrhovateľa s úplne identickým logom a hlavným slovným spojením „HYDROTEAM“, čo už vtedy mohlo byť prekážkou jej zápisu.

Navrhovateľ v rámci odôvodnenia návrhu z dôvodu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, poukázal na niektoré zásady pri posudzovaní konania prihlasovateľa v zlej viere. Uviedol, že spoločnosť majiteľa po prevedení podielov 2.12.2015 uzavrela dohodu o spolupráci s navrhovateľom a následne dodatok k zmluve. Z pracovného návrhu dodatku k zmluve z decembra 2016 je podľa neho zrejmé, že konateľ a prokurista majiteľa mali záujem vytesniť spoločnosť s rovnakým názvom už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a rovnako prebrali aj doménu európskej úrovne. Hoci sa podľa navrhovateľa tento bod do dohody nedostal, v inej podobe uskutočnili kroky k zabezpečeniu jedinečného postavenia spoločnosti majiteľa na slovenskom trhu s pomocou napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ podotkol, že garantom spoločnosti majiteľa bol pôvodne Ing. S., neskôr Ing. K. a spoločnosť nedisponuje oprávnením na zhotovenie projektových dokumentácií vodných stavieb, ktoré by mohli autorizovať, a tieto pre nich vykonávajú dodávateľské osoby. Podľa navrhovateľa kroky, ktoré majiteľ urobil voči chránenému pracovisku – navrhovateľovi, nie sú v súlade so snahou o spoluprácu, ale o čerpanie jednostrannej výhody a zákaz konkurencie chráneného pracoviska - samostatnej spoločnosti. Uviedol, že v čase eskalácie napätia medzi osobou ako zamestnancom majiteľa, odborným garantom a spolupracujúcou osobou - konateľom navrhovateľa boli podniknuté kroky k zrušeniu emailových adries spoločnosti navrhovateľa, zmenu vlastníckych práv na doméne [www.hydroteam.eu](http://www.hydroteam.eu) a odstránenie webovej stránky navrhovateľa novým vlastníkom doménových práv za nejasných okolností.

V závere navrhovateľ uviedol, že skupina verejnosti, ktorá hľadá služby projektovej kancelárie vo vodnom hospodárstve, môže byť uvedená do omylu identitou názvu pri identicky ponúkaných službách, a podľa neho preukázané skutočnosti dokazujú zlú vieru už pred podaním prihlášky, pričom zlikvidovanie mena konkurencie a navyše chráneného pracoviska je v rozpore s dobrou vierou pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Listom úradu z 2.6.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 8.12.2020 opísal niektoré fakty, ktoré podľa neho navrhovateľ neuviedol, resp. skreslil, aby vyzneli v jeho prospech. Uviedol, že jeho spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 19.12.1991 pod obchodným menom SB HYDROTEAM spol. s r. o., od 26.8.1998 bolo

obchodné meno zmenené na HYDROTEAM spol. s r. o. a od 2.6.2020 na HYDROTEAM s. r. o. Spoluzakladateľom spoločnosti bol Ing. Jozef S., otec Ing. Heleny K. a Ing. Michala S., súčasne bol aj pôvodným autorom označenia „HYDROTEAM“ použitého „v zrkadlení“, ktoré majiteľ používal.

Majiteľ poukázal na to, že po prevode obchodných podielov v roku 2015 už spoločníkmi a konateľmi majiteľa neboli Ing. Jozef S. ani Ing. Helena K., resp. ani jej manžel (Vladimír K.). Pod obchodným menom HYDROTEAM contracting s. r. o. bola až 23.10.2012 do obchodného registra zapísaná spoločnosť navrhovateľa. Zdôraznil, že medzi spoločnosťami majiteľa a navrhovateľa bola 4.11.2015 v nadväznosti na prevod obchodných podielov uzatvorená Zmluva o spolupráci. V nej bolo zakotvené, že navrhovateľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa realizovať zákazky v oblasti týkajúcej sa hlavnej náplne činnosti majiteľa, s výnimkou obstarávaní zameraných na chránené dielne a pracoviská (čl. II bod 3 Zmluvy o spolupráci). Pripomenul, že mal právo zmluvu v prípade preukázaného porušenia záväzku navrhovateľa na základe ustanovenia čl. II bodu 3 zmluvy vypovedať. V prípade ukončenia zmluvy z tohto dôvodu bola zakotvená povinnosť navrhovateľa zmeniť obchodné meno tak, aby v jeho texte nebolo použité slovné spojenie obsahujúce označenie „HYDROTEAM“, a to do 60 dní od doručenia písomnej výpovede zo strany majiteľa. Majiteľ konštatoval, že v decembri 2016 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci, ktorého účelom bola úprava finančných záväzkov medzi subjektmi a tento dodatok neobsahuje ustanovenie o prevode domény, ako to naznačoval navrhovateľ.

Majiteľ upozornil, že Ing. K. mala s majiteľom uzatvorenú pracovnú zmluvu z 20.11.2015 a bola zamestnancom majiteľa. Listom z 30.9.2018 Ing. K. majiteľovi zaslala oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru, na ktoré reagoval listom z 11.10.2018. Oznámil jej v ňom, že nedošlo k naplneniu podmienok na okamžité skončenie pracovného pomeru, upozornil ju na porušovanie pracovnej zmluvy a navrhol jej ukončenie pracovného pomeru dohodou. Listom z 15.10.2018 Ing. K. oznámila zamestnávateľovi (t. j. majiteľovi) iný dôvod na okamžité ukončenie pracovného pomeru, pričom majiteľ jej 22.10.2018 oznámil, že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru, upozornil ju na hrubé porušovanie pracovnej disciplíny, avšak opätovne jej navrhol ukončenie pracovného pomeru dohodou. Podľa majiteľa bola 8.12.2018 medzi ním a Ing. K. uzatvorená dohoda o skončení pracovného pomeru. Ďalej poukázal na to, že s ohľadom na porušovanie podmienok Zmluvy o spolupráci bola navrhovateľovi 18.2.2019 zaslaná výpoveď zo Zmluvy o spolupráci, pričom išlo o porušovanie článku II bodu 3 zmluvy, kde bola dohodnutá sankcia zmeny obchodného mena spoločnosti tak, aby tu nebolo použité slovné spojenie obsahujúce označenie „HYDROTEAM“, pričom majiteľ upozornil, že navrhovateľ doposiaľ nerešpektoval túto skutočnosť, a to napriek tomu, že zmluvu spolu s dodatkom podpísal.

Podľa majiteľa uvedené skutočnosti v časovej súslednosti potvrdzujú, že navrhovateľ používal označenie „HYDROTEAM“ len v súvislosti a so súhlasom spoločnosti majiteľa, pričom navrhovateľ, resp. Ing. K a jej manžel, prevodom obchodných podielov v spoločnosti majiteľa sami opustili túto spoločnosť, vzdali sa práv, ktoré prináležali tejto spoločnosti, okrem iného aj na používanie označenia „HYDROTEAM“. Následné používanie tohto označenia navrhovateľom bolo len odvodeným používaním so súhlasom majiteľa. Majiteľ zdôraznil, že ak Ing. K. porušovala podmienky zmluvy, bolo len logickým vyústením jej správania, že majiteľ ukončil zmluvu o spolupráci aj zamestnanecký vzťah a nesúhlasil s používaním označenia „HYDROTEAM“ subjektom, ktorý už nemal žiadne prepojenie na pôvodný subjekt, ktorý je nositeľom práv k označeniu „HYDROTEAM“. Majiteľ zdôraznil, že uvedené nesvedčí o tom, že Ing. K. ako konateľka spoločnosti navrhovateľa bola vo vzťahu k používaniu označenia „HYDROTEAM“ dobromyseľná, podnikala rôzne kroky, ktorými by sa vyhla záväzkom, ktoré sama podpísala, ako napr. zmene obchodného mena, aby neobsahovalo označenie „HYDROTEAM“. Majiteľ konštatoval, že sa snažil urovnať vzťahy tak, aby boli uspokojené jej požiadavky, na čo podľa neho poukazuje skončenie pracovného pomeru dohodou, či mediačné konanie pred Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Majiteľ predložil čestné vyhlásenie Ing. arch. Š. potvrdzujúce, že majiteľ si v roku 2003 objednal prepracovanie dizajnu loga a návrhu grafickej časti označenia „HYDROTEAM“, ktoré bolo používané v obchodnej korešpondencii, na pečiatke, dokumentoch a marketingových materiáloch majiteľa.

Majiteľ opakovane upozornil, že používanie označenia „HYDROTEAM“ navrhovateľom vyplývalo výlučne zo spolupráce medzi ním a majiteľom, ktorá bola neskôr definovaná v Zmluve o spolupráci. Uviedol, že pokiaľ bola Ing. K. zamestnancom majiteľa, mala odvodené právo na jeho používanie, avšak po ukončení spolupráce a zamestnaneckého vzťahu toto právo zaniklo, čo však navrhovateľ nechcel rešpektovať.

Majiteľ uviedol, že doména hydroteam.eu nikdy nepatrila navrhovateľovi, preto ním uvádzané skutočnosti nie sú relevantné. Zdôraznil, že doména hydroteam.sk spoločnosti majiteľa bola vytvorená už 26.9.2003 a je od tohto obdobia funkčná. Majiteľ predložil ukážky domény z rokov 2007 až 2009 a predložil dôkazy o používaní označenia „HYDROTEAM“, pričom odkázal aj na dôkazy, ktoré sú súčasťou spisu. Podľa majiteľa skutočnosť, že používa na svoje podnikanie autorizačné osvedčenie Ing. K., nie je pravdivá, navyše v tomto konaní ani nie je relevantná.

Majiteľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka nie je tvorená označením, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Poukázal na to, že odôvodnenie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky existenciou dvoch spoločností - HYDROTEAM s. r. o. a HYDROTEAM contracting s. r. o. nie je relevantné vo vzťahu k uplatnenému dôvodu. Majiteľ poukázal na to, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti posudzuje úrad ako podmienku zápisu do registra, pričom majiteľ už v zápisnom konaní o prihláške napadnutej ochrannej známky preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Majiteľ navyše zopakoval, že navrhovateľovi nikdy nevzniklo nezávislé právo na používanie označenia „HYDROTEAM“.

K argumentom navrhovateľa týkajúcich sa konania v zlej viere majiteľ uviedol, že z Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci nevyplýva jeho snaha vytesniť spoločnosť navrhovateľa, pričom predloženie dodatku, ktorý nie je podpísaný, možno považovať za irelevantný. Podľa majiteľa ani jedna z podmienok, na ktoré sám navrhovateľ poukázal ako na základné kritériá pri posudzovaní zlej viery, a to zámer a podvodný úmysel, neboli preukázané. Poukázal na to, že prihláška napadnutej ochrannej známky nemohla byť podaná ako špekulatívna, keď mu právo na používanie označenia „HYDROTEAM“ vzniklo už viac rokov pred vznikom navrhovateľa. Majiteľ zdôraznil, že si prihlásil označenie, ktoré sám používal, jeho cieľom nemohlo byť zneužitie získanej rozlišovacej spôsobilosti iného označenia, ale podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky zabezpečil formálnu ochranu označeniu, ktoré dlhodobo používal už od svojho vzniku od roku 1991, o čom predložil dôkazy už v konaní o prihláške ochrannej známky a sú súčasťou spisu. Podľa majiteľa z vymenovaných dôvodov navrhovateľ nemohol preukázať nedostatok dobrej viery majiteľa. Poukázal na to, že na základe zmluvy o spolupráci súhlasil s používaním označenia zo strany navrhovateľa za podmienok špecifikovaných zmluvou na určitý čas (počas platnosti zmluvy), čo nemôže byť znakom jeho zlej viery.

Podľa majiteľa navrhovateľ nepreukázal, že mu prináleží právo k namietanému nezapísanému označeniu a tiež nepreukázal, že mu toto právo vzniklo nezávisle od majiteľa pred podaním prihlášky. Naopak, predložené dôkazy preukazujú, že označenie „HYDROTEAM“ používal majiteľ už od svojho vzniku a navrhovateľ používal toto označenie zároveň s majiteľom, jeho právo však bolo právom odvodeným, preto navrhovateľ nemohol preukázať, že nezapísané označenie nadobudlo preňho rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedeného majiteľ požiadal, aby úrad celý návrh zamietol ako nedôvodný.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 4.1.2021 predložil svoju reakciu k vyjadreniu majiteľa a uviedol, že spoločnosť navrhovateľa bola do obchodného registra zapísaná so súhlasom všetkých vlastníkov majiteľa, teda aj zakladateľa spoločnosti a autora prvého loga, dokonca v stanovách majiteľa bola vyňatá doložka o konkurencii. Zdôraznil, že spoločnosť navrhovateľa je samostatná právnická osoba. Dohady o vlastníctve mena a grafického loga ako značky pre jednotlivé spoločnosti sú podľa neho v celom rozsahu irelevantné, pretože, ak vlastníci a zakladatelia vytvorili spoločnosti s rovnakou identitou, je ich postavenie používania mena a loga zrovnoprávnené. Poukázal na to, že privlastňovať si názov a logo inej spoločnosti je zásahom do jej výkonných práv a podotkol, že v obchodnom registri je zapísaná aj iná spoločnosť s označením HYDROTEAM – BB, ktorej zo strany majiteľa nebola daná námietka na zmenu mena, čo môže evokovať zámernosť len proti spoločnosti navrhovateľa. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ si privlastňuje názov inej spoločnosti a jej logo a viaže ho výlučne na spoluprácu a pracovný pomer. Navrhovateľ nemal a ani nemá názov spoločnosti viazaný na pracovný pomer alebo spoluprácu a je samostatným právnym subjektom. Navrhovateľ sa vyjadril k okolnostiam týkajúcim sa pracovného pomeru Ing. K., výpovede z pracovného pomeru a predaja obchodných podielov v spoločnosti majiteľa. Navrhovateľ uviedol, že sporný paragraf v zmluve o spolupráci, na ktorý sa majiteľ odvoláva, bol o spolupráci, pretože noví nadobúdatelia obchodných podielov ani zostávajúci vlastníci nemali a ani doteraz nemajú patričné vzdelanie pre prácu na vodohospodárskych stavbách. Napriek argumentácii majiteľ neuviedol zamestnanca s potrebnou odbornosťou, ale odvoláva sa na to, že boli porušené podmienky zmluvy v časti hlavnej náplne činnosti spoločnosti majiteľa. Navrhovateľ zdôraznil, že má štatút chráneného pracoviska a jeho činnosť naplňa citáciu práce pre chránené pracoviská. Všetky zákazky pre chránené pracovisko sú špeciálnymi zákazkami podľa zákona č. 5/2004 a nie je možné ich plniť inými subjektmi, to bol aj reálny dôvod pre vytvorenie chráneného pracoviska rozhodnutím vtedajších vlastníkov spoločnosti majiteľa, ako kompenzácia zdravotného postihnutia Ing. K. v práci v špecifickom režime. Navrhovateľ upozornil, že konštatovanie

a nepreukázanie ani jedného relevantného poškodenia spoločnosti majiteľa nemôže byť podľa zmluvy dôvodom na jednostrannú výpoveď a už vôbec nie na uplatňovanie sankcie voči chránenému pracovisku. Navrhovateľ tiež uviedol, že úrad nie je tým, ktorý skúma platnosť a neplatnosť zmluvných vzťahov.

Navrhovateľ poukázal na to, že nezávislé právo na používanie označenia „HYDROTEAM“ mu vzniklo vytvorením spoločnosti. Uviedol, že majiteľ zľahčuje udalosti, ktoré nastali pre spoločnosť navrhovateľa, poukázal na požiadavku na dobrovoľné vzdanie sa používateľských práv k doméne hydroteam.eu a zmenu fakturácie za služby domény. Konštatoval, že konanie konateľov majiteľa, ktoré spôsobilo vypnutie emailových služieb inej spoločnosti a vypnutie webovej stránky, vytvorilo protiprávny stav, pričom pri prevode obe spoločnosti vedeli, že na službách k doméne má obchodné pôsobenie spoločnosť navrhovateľa. Navrhovateľ uviedol, že zmenou užívateľských práv a následným prevodom domény sa spoločnosť GEOREN EUROPE s. r. o. a majiteľ dostali k majetkovým hodnotám navrhovateľa. Navrhovateľ poukázal na Zmluvu o prevode domény, v ktorej je uvedené, že dôvodom prevodu doménového mena je skutočnosť, že nadobúdateľ je majiteľom ochrannej známky č. 246944 a ochrannej známky č. 246945, čo je podľa neho dôkazom, že navrhovateľ nezákonne stratil webový priestor, aby sa naplnila zmluva o prevode domény, a to bez rešpektovania obchodného nehmotného vlastníctva navrhovateľa. Navrhovateľ zdôraznil, že informácie, ktoré mali konatelia majiteľa, spoločné postavenie konania vo viacerých spoločnostiach naraz a kroky, ktoré poškodili navrhovateľa, ich časová súslednosť, po dovŕšení ktorých vytesnili konkurenciu, nie je špekuláciou, ale faktom a reálnou skutočnosťou.

Navrhovateľ konštatoval, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky si jej majiteľ zabezpečil ochranu označenia, ktoré dlhodobo používali dve spoločnosti a uvedenými krokmi vytvoril a získal obchodné tajomstvo spoločnosti navrhovateľa, čo nepreukazuje dobrú vieru. Navrhovateľ uviedol, že majiteľovi neberie právo na podanie návrhu na zápis napadnutej ochrannej známky, ale už v čase zápisu existovala na trhu spoločnosť navrhovateľa, ktorá nedávala predpoklady na jej zápis, z dôvodu zhodného označenia a grafickej úpravy, ktoré sú pre verejnosť ľahko zameniteľné, s poskytovaním zhodných služieb, a ovládnutím obchodného tajomstva a know-how a hodnoty duševného vlastníctva inej spoločnosti a jej poškodením. Navrhovateľ opakovane uviedol, že použitie formulácie, že odchodom zo spoločnosti majiteľa ako zamestnanca vyplynula jeho povinnosť opustiť používanie názvu chráneného pracoviska HYDROTEAM contracting s. r. o., je podľa neho vágne až fabulujúce.

Podanie navrhovateľa bolo na základe žiadosti zaslané majiteľovi 3.2.2021.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 246944 „HYDROTEAM“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa HYDROTEAM s. r. o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň, s právom prednosti od 26.6.2017 bola 23.3.2018 zapísaná do registra ochranných známkov pre služby v triedach 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ uplatnený návrh odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže navrhovateľ používa úplne zhodný obrazový aj grafický prvok od 23.10.2012, názov jeho spoločnosti vychádzal z existujúcej spoločnosti majiteľa ako chránené pracovisko s väzbou na majiteľa. Pri zápise napadnutej ochrannej známky do registra bol teda známy fakt, že existuje spoločnosť navrhovateľa s úplne identickým logom a hlavným slovným spojením „HYDROTEAM“.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov, tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.


Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

S ohľadom na uplatnený dôvod je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, ktorá bola do registra ochranných známk zapísaná 23.3.2018 a zistiť, či v čase jej zápisu boli splnené zákonné podmienky jej zápisu, a to podľa zákona platného v tom čase. Možno poznamenať, že napriek tomu, že zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bol po 23.3.2018 novelizovaný, k zmene uplatneného ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) nedošlo.

Pokiaľ ide o vecné posúdenie uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, na úvod je potrebné zdôrazniť, že v preskúmanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a či ju už v tomto období uvedeným spôsobom vnímal aj spotrebiteľ služieb, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „HYDROTEAM“ a zapísaná pre služby v oblasti stavebníctva, inžinierskych činností, výskumu a architektúry, ako aj vzdelávania a vydavateľskej činnosti v triedach 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Relevantnú verejnosť v tomto prípade tvorí široká časť verejnosti, a to odborná verejnosť, napr. zástupcovia stavebných firiem, ale aj laická verejnosť, teda bežní spotrebiteľia využívajúci predmetné služby pre vlastnú potrebu. Možno konštatovať, že slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku je tvorený z dvoch zreteľne rozlíšiteľných častí „hydro“ a „team“, ktoré majú svoj význam. Časť „hydro“ bude rozpoznávaná ako predpona, či prvá časť zložených slov alebo odborných termínov vo význame voda, vodo-, vodný, kvapalný, druhá časť „team“ v slovenskom jazyku vo význame tím, ako skupina ľudí so spoločnou úlohou. Možno konštatovať, že relevantná verejnosť bude rozpoznávať význam slova tvoreného z týchto dvoch častí a ich spojenie jej poskytuje informáciu, že predmetné služby sú poskytované tímom ľudí špecializujúcich sa na oblasť vodohospodárstva.

Možno podotknúť, že už v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky napadnutej ochrannej známky bola vznesená námietka o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia. Bolo totiž zistené, že prihlasované označenie „HYDROTEAM“ je ako celok tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb, a to práve z dôvodu, že pojmy „hydro“ a slovo „team“ relevantný spotrebiteľ rozozná a takéto označenie mu poskytne jednoznačnú informáciu, že prihlasované služby sú poskytované tímom v oblasti vodohospodárstva. Z uvedeného dôvodu bolo v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach prihlasovateľovi oznámené, že prihláška napadnutej ochrannej známky nespĺňa podmienky na jej zápis do registra.

Majiteľ v zápisnom konaní (vtedy v postavení prihlasovateľa) reagoval na vznesenú námietku úradu a predložil dôkazy o používaní slovného označenia „HYDROTEAM“ aj obrazového označenia , ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k jeho službám. Majiteľ poukázal na to, že pôsobí na trhu od roku 1991, t. j. už 27 rokov, má dlhoročné skúsenosti v oblasti navrhovania a projektovania vodohospodárskych stavieb, označil niektoré významné referencie, pri ktorých použil slovné aj obrazové označenie „HYDROTEAM“ a uviedol, že pod týmto označením bolo vypracovaných viac ako 500 samostatných projektových dokumentácií a zrealizovaných desiatky inžinierskych stavieb a objektov. Doklady predložené majiteľom v rámci konania o zápisnej spôsobilosti prihlášky napadnutej ochrannej známky tvorili ukážky prezentačných brožúr, marketingových materiálov, odborných článkov, dôkazy o zrealizovaní viacerých projektov, propagáciu v odborných periodikách z obdobia od roku 1992 až do 2016.

Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, rovnako tak aj ustanovenie § 35 ods. 2 tohto zákona predstavuje pre prihlasovateľa/majiteľa pri splnení podmienok v ňom uvedených možnosť prekonať zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach a dosiahnuť tak zápis predmetného označenia ako ochrannej známky. V zmysle tohto ustanovenia úrad označenie, ktoré s ohľadom na svoj charakter samo osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, zapíše do registra ako ochrannú známku, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky v dôsledku intenzívnej obchodnej a propagačnej činnosti nadobudlo v očiach slovenskej spotrebiteľskej verejnosti schopnosť identifikovať tovary či služby prihlasovateľa nárokované v prihláške.

Vzhľadom na dôkazy predložené v konaní o zápise bola prihláška napadnutej ochrannej známky zverejnená aj zapísaná, pretože bolo zistené, že prihlasovateľ v čase pred podaním prihlášky používal označenie „HYDROTEAM“ vo vzťahu k prihlasovaným službám, ktoré boli považované za dostatočný dôkaz svedčiaci v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám prihlasovateľa v očiach spotrebiteľskej verejnosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Ako vyplynulo z podaného z návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť predovšetkým s ohľadom na existenciu jeho spoločnosti, ktorá existovala už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a má vo svojom obchodnom mene obsiahnutý prvok „HYDROTEAM“, pričom navrhovateľ poukázal na to, že poskytuje služby v rovnakej oblasti.

S ohľadom na novozistené skutočnosti je potrebné zvážiť, či by aplikácia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a odstránenie zápisnej nespôsobilosti zo strany majiteľa preukázaním používania označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky mohla byť s ohľadom na zistenie, že na trhu existoval ďalší subjekt podnikajúci pod obchodným menom „HYDROTEAM“, nejakým spôsobom ovplyvnená.

V tomto prípade z návrhu vyplynulo, že činnosť navrhovateľa je obdobná ako činnosť majiteľa, oba subjekty spolupracujú, resp. spolupracovali, spoločnosť navrhovateľa má vo svojom obchodnom mene obsiahnuté označenie „HYDROTEAM“ a navrhovateľ bol vytvorený spoločníkmi majiteľa ako chránené pracovisko. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že právo navrhovateľa k označeniu, ktoré je jeho obchodným menom, vzniklo v priamej súvislosti s existenciou spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky. Z podaní oboch účastníkov je zřejmé, že vzájomne úzko spolupracovali, v spoločnostiach istý čas dokonca figurovali ako spoločníci tie isté osoby.

V predmetnej situácii prítomnosť iného subjektu na trhu, ktorý vo svojom obchodnom mene má obsiahnuté označenie „HYDROTEAM“ nevyučuje, aby označenie „HYDROTEAM“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre majiteľa. Bolo totiž zistené, že navrhovateľ vznikol na podnet majiteľa, spolupracoval s majiteľom a poskytoval svoje služby v spolupráci s majiteľom. Bolo preukázané, že majiteľ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal označenie spôsobom, ktorý mu pre ním poskytované služby zabezpečil nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že pôsobenie navrhovateľa ako ďalšieho subjektu pod týmto označením na relevantnom trhu, keďže vznikol na podnet majiteľa a úzko s ním spolupracoval, nemohlo negatívnym spôsobom ovplyvniť nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť označenia „HYDROTEAM“ pre služby majiteľa, ani ju oslabiť.

Možno konštatovať, že v konaní o zápise bolo preukázané, že označenie „HYDROTEAM“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre služby majiteľa. Na základe uplatneného návrhu nebola zistená existencia

rizika, že by napadnutá ochranná známka mohla pre svoju opisnosť brániť v používaní bežných slov, resp. slovných spojení ostatným subjektom podnikajúcim na trhu v oblasti stavebných inžinierskych, architektonických služieb na území Slovenskej republiky, ani že by označenie „HYDROTEAM“ mohlo z tohto dôvodu predstavovať neoprávnenú výhodu pre jeho majiteľa vo vzťahu k výlučnému používaniu označenia.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v súlade s podmienkami na jej zápis, pretože majiteľ napadnutej ochrannej známky prekonal vytýkaný nedostatok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach preukázaním naplnenia podmienok stanovených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe uvedeného možno návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

**Uplatnený dôvod 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 v znení účinnom do 13.1.2019**

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 23.3.2018, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom v tom čase.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa navrhovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ nekonal v dobrej viere, pretože konateľ a prokurista majiteľa mali záujem vytesniť spoločnosť s rovnakým názvom, prebrali mu aj doménu európskej úrovne a kroky, ktoré majiteľ urobil voči chránenému pracovisku - navrhovateľovi, nie sú v súlade so snahou o spoluprácu, ale o čerpanie jednostrannej výhody a zákaz konkurencie chráneného pracoviska - samostatnej spoločnosti. Skupina verejnosti, ktorá hľadá služby projektovej kancelárie vo vodnom hospodárstve, môže byť uvedená do omylu identitou názvu pri identicky ponúkaných službách, a podľa navrhovateľa preukázané skutočnosti dokazujú zlú vieru už pred podaním prihlášky, pričom zlikvidovanie mena konkurencie a navyše chráneného pracoviska je v rozpore s dobrou vierou pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Poukázal na to, že 15.12.2018 boli spoločnosti navrhovateľa vypnuté emailové adresy, následne prišiel o doménu [www.hydroteam.eu](http://www.hydroteam.eu) a neskôr aj o webovú stránku. Podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky si jej majiteľ zabezpečil ochranu označenia, ktoré dlhodobo používali dve spoločnosti a uvedenými krokmi vytvoril a získal obchodné tajomstvo spoločnosti navrhovateľa, čo nie je v súlade s dobrou vierou.

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

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú skutočnosť, 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 zhodné alebo podobné 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, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie zhodné alebo podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.


Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi identifikáciu pôvodu daných tovarov alebo služieb a umožniť mu zároveň rozlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb iného subjektu.

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). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 26.6.2017.

Navrhovateľ na preukázanie svojich argumentov v návrhu a vo svojej reakcii na vyjadrenie majiteľa predložil:





- ukážky hlavičkového papiera navrhovateľa aj majiteľa, ide o nevyplnené obchodné listy, v hlavičke listu

navrhovateľa je zobrazené logo  , v päte je uvedené, že ide o chránené pracovisko, sú v nich aj

kontaktné údaje spoločnosti, v ukážke listu majiteľa je v hlavičke logo  spolu s kontaktnými údajmi, v päte je uvedené, že poskytuje projektové, inžinierske a konzultačné práce pre vodné hospodárstvo, že je držiteľom certifikátu ISO 9001, príloha 1,

- výpis z obchodného registra majiteľa, ktorý bol do obchodného registra zapísaný 19.12.1991 pod obchodným menom SB HYDROTEAM, pričom obchodné meno bolo od 26.8.1998 zmenené na HYDROTEAM spol. s r. o., do roku 2016 mal sídlo na adrese Varšavská 3, od roku 2016 sídli na adrese Potočná 37; jedným zo zakladateľov spoločnosti bol Ing. Jozef S., ktorý figuroval v spoločnosti ako spoločník a konateľ do 1.12.2015, v spoločnosti pôsobila aj Ing. Helena K. ako konateľka od 23.10.2009 do 1.12.2015 (od 23.10.2009 do 2.5.2013 aj ako spoločníčka), tiež Ing. Vladimír K., ktorý do 1.12.2015 pôsobil ako spoločník; v spoločnosti sú aktuálne spoločníkmi Ing. Michal S. (od roku 2004) a Ing. B. (od 2.12.2015), konateľmi spoločnosti sú od 2.12.2015 Ing. K. a Ing. Michal S., predmetom činnosti, ktorá sa v priebehu rokov menila, je okrem iného od 25.1.1994 „inžinierska činnosť vo výstavbe, sprostredkovanie výkonu služieb, expertízna činnosť, informačné a propagačné služby v oblasti ekológie, investičnej výstavby, projektová činnosť v investičnej výstavbe“, od 19.7.2001 aj „projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia“, od 23.11.2011 „prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov“ a od 2.12.2015 „vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť, odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“, príloha 2,

- výpis z obchodného registra navrhovateľa, spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 28.4.2007 pod obchodným menom STIMATRADE s. r. o., od 23.10.2012 bolo obchodné meno zmenené na HYDROTEAM contracting s. r. o., sídlo spoločnosti bolo do roku 2013 na adrese Varšavská 3, od 23.10.2012 je konateľkou Ing. Helena K., ktorá je aktuálne jedinou konateľkou, spoločníkom je Vladimír K. (od 23.10.2012), v spoločnosti figuroval (okrem iných) ako konateľ aj Ing. Michal S. od 28.4.2007 do 23.10.2015, predmetom činnosti navrhovateľa sú okrem iného od 23.10.2012 aj „prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m<sup>2</sup> a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien, činnosť vodohospodára, vykonávanie komplexných architektonických služieb a súvisiaceho technického poradenstva, poskytovanie služieb pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb“, príloha 3,

- výpis z napadnutej ochrannej známky, príloha 4,
- vzor titulného listu k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu diela, vypracovaný majiteľom pre tretiu stranu - investora, sú na ňom údaje o realizovanom diele zo 7/2017, tiež logo „HYDROTEAM“, priložená je aj rozpiska tejto projektovej dokumentácie (príloha 6), na ktorej je tiež logo majiteľa, ako zodpovedný projektant aj vypracovateľ je uvedená Ing. K., ako vedúci organizácie je uvedená Ing. K., príloha 5,
- vzor titulného listu k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu diela, vypracovaný navrhovateľom pre tretiu stranu - investora, sú na ňom údaje o diele z 9/2014 aj logo navrhovateľa, príloha 6,
- ukážky vizitiek majiteľa, Ing. K. ako hlavného projektanta a konateľa majiteľa aj navrhovateľa a Ing. Michala S. ako konateľa majiteľa aj navrhovateľa, na všetkých sú kontaktné údaje aj zobrazené logo navrhovateľa , resp. majiteľa , na vizitkách majiteľa je odkaz na [www.hydroteam.sk](http://www.hydroteam.sk) a na emailové adresy spoločnosti, na vizitkách navrhovateľa len odkaz na emailové adresy, príloha 7,
- rozpisku projektovej dokumentácie navrhovateľa - ide o prílohu 3 k projektu z 2/2018, je tu zobrazené logo navrhovateľa, ako zodpovedný projektant, vypracovateľ aj vedúci organizácie je uvedená Ing. K., príloha 8,
- ukážky loga majiteľa  a navrhovateľa , príloha 9,
- faktúru z 20.8.2013 od EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o. určenú navrhovateľovi za služby za emaily a priestor pre emaily k doméne hydroteam.eu a za podporu PHP k doméne hydroteam.eu, príloha 10,
- faktúru z 20.10.2014 od grafického dizajnéra pre navrhovateľa za službu webdizajnu domény hydroteam.eu, príloha 11,
- faktúru z 30.9.2015 od EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o. určenú majiteľovi za služby za emaily a priestor pre emaily k doméne hydroteam.sk a za podporu PHP k doméne hydroteam.sk a za doménu hydroteam.sk, príloha 12,
- výpis z portálu Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) z 30.4.2020 s údajmi o Ing. K., podľa ktorých pracuje pre spoločnosť majiteľa, je tu uvedený zoznam jej odborností ako autorizovaného stavebného inžiniera, platné oprávnenie a jeho rozsah (komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória: líniové vedenia a rozvody, špecifikácia: plynovody), členom komory je od roku 2001, príloha 13,
- výpis z portálu SKSI z 30.4.2020 s údajmi o Ing. Helene K., podľa ktorých pracuje pre spoločnosť navrhovateľa, je tu uvedený zoznam jej odborností ako autorizovaného stavebného inžiniera, platné oprávnenie a jeho rozsah (komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategórie: vodohospodárske stavby, líniové vedenia a rozvody; inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória: zdravotnícké zariadenia a inštalácie), členom komory je od roku 2008, príloha 14,
- autorizačné osvedčenia vydané SKSI pre Ing. Helenu K. ako autorizovaného stavebného inžiniera v kategóriách komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo a inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb z 30.6.2008, ktoré boli podľa nej podkladom pre zápis predmetu podnikania navrhovateľa a majiteľa, príloha 15,
- sťažnosť Ing. Heleny K. z 5.6.2019 pre SKSI na majiteľa, v ktorej poukázala na to, že až do 10/2015 bola konateľom v spoločnosti majiteľa, pričom nový vlastník nemá oprávnenie na prevádzkovanie projektových prác v zmysle zákona 138/1992 Zb., potrebného na zápis týchto činností do obchodného registra, uviedla, že jej doklady o autorizácii boli vložené do predmetu činnosti majiteľa v obchodnom registri, že bola v spoločnosti majiteľa do konca roku 2018 zamestnaná, avšak po jej odchode zo spoločnosti majiteľ odmietol urobiť zmeny v predmete činnosti na nového pracovníka, ktorého ma k dispozícii. Ing. K. požiadala o začatie konania vo veci porušenia etických pravidiel SKSI, podľa nej má spoločnosť majiteľa možnosť zmeniť garantovanú osobu, ale zámerne tak urobiť nechce a vyhovuje mu stav, keď podniká na cudzej autorizácii. K sťažnosti je pripojený sumár udalostí, predchádzajúcich podaniu sťažnosti, týkajúcich sa pracovného pomeru Ing. K. v spoločnosti majiteľa, okolnosti jeho ukončenia, spolupráce navrhovateľa a majiteľa, opisuje aj podanie na súd, v ktorom Ing. K. požiadala súd o zrušenie osobnej garancie za predmet podnikania majiteľa v obchodnom registri, príloha 16,
- oznámenie SKSI pre Ing. Helenu K. z 8.11.2019 o výsledku prešetrenia sťažnosti, v ktorom sa uvádza, že sťažnosť, ktorú podala voči majiteľovi, bola posúdená ako opodstatnená. Sťažnosť sa týkala predmetov podnikania majiteľa zapísaných v obchodnom registri, a to „*odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo*“, označený ako predmet podnikania A a „*odborné činnosti vo výstavbe v rozsahu oprávnení autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb*“, označený ako predmet podnikania B, a ich vykonávania oprávnenými

osobami (Ing. K. a Ing. F.). Podľa oznámenia Ing. K. môže vykonávať odborného garanta pre spoločnosť majiteľa len pre predmet podnikania A, Ing. F. ani pre predmet podnikania v oblasti A ani B. V oznámení je uvedené, že majiteľ nesprávne interpretuje oprávnenie týchto dvoch osôb vo vzťahu k predmetu podnikania, ktoré má zapísané v obchodnom registri na základe autorizačného osvedčenia Ing. K. Je tu tiež uvedené, že SKSI v tejto veci oslovila aj Obchodný register pri Okresnom súde Bratislava I., ktorý však požadovanú súčinnosť neposkytol, príloha 17,

- zápis mediačného konania z 23.1.2020, ktorého sa zúčastnili zástupcovia SKSI, Ing. K., Ing. K. a zástupcovia spoločnosti majiteľa, predmetom ktorého bolo uzavretie dohody vo veci sťažnosti Ing. K. z 5.6.2019, podľa ktorého sa strany dohodli, že Ing. K. vykoná právne kroky k späťvzatiu žiadosti o zosúladenie v obchodnom registri a spoločnosť majiteľa podá návrh na obchodný register na zosúladenie údajov o odbornom garantovi, podľa reálneho stavu odborných oprávnení zamestnancov majiteľa, príloha 18,

- nepodpísaný návrh Zmluvy o spolupráci medzi navrhovateľom a majiteľom, týkajúci sa spolupráce medzi spoločnosťami, v návrhu zmluvy je vymedzený vzájomný rámec ich práv i povinností, pričom podľa čl. II bodu 3 sa spoločnosti budú vzájomne informovať o svojich aktivitách pri získavaní nových zákaziek; navrhovateľ sa nebude bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa uchádzať a ani realizovať zákazky v oblasti týkajúcej sa hlavnej náplne činnosti spoločnosti majiteľa, s výnimkou obstarávaní zameraných na chránené dielne a pracoviská. Ďalej je v čl. IV bod 3, týkajúceho sa doby trvania zmluvy, zakotvené, že majiteľ môže z dôvodu porušenia záväzku spoločnosti navrhovateľa v bode 3 čl. II zmluvu vypovedať, v takomto prípade musí navrhovateľ do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede zmeniť svoje obchodné meno, aby v ňom nebolo použité slovné spojenie „HYDROTEAM“, príloha 19,

- nepodpísaný návrh Dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci, predmetom ktorého sú finančné plnenia zo zmluvy o spolupráci, resp. nadväzujúce na túto zmluvu, v návrhu je medzi iným v čl. II bod 6 uvedené, že navrhovateľ sa zaväzuje previesť doménu hydroteam.eu na majiteľa, s komentárom Ing. B. z 13.12.2016, že sa na tom nedohodli, ale bolo by to užitočné, príloha 20,

- email od Ing. K. (ako zástupkyne navrhovateľa) zo 7.5.2019 určený pre podporu prevádzkovateľa domén, v ktorom žiada o prešetrovanie prevodu domény hydroteam.eu, ktorú podľa jej slov niekto previedol z navrhovateľa na spoločnosť majiteľa a žiada o jej vrátenie, v správe je spísaná chronológia od zakúpenia domény v roku 2013, vytvorenia webu v roku 2014, v roku 2015 bolo za doménu zaplatené, opísala postavenie Ing. S., ktorý bol do 20.10.2015 v spoločnosti navrhovateľa, avšak potom si nechával faktúry spoločnosti a Ing. K. nemala prístup k doméne, uviedla, že k prevodu domény došlo bez jej súhlasu, že spoločnosť majiteľa odpojila spoločnosť navrhovateľa od emailovej komunikácie, príloha 21,

- výpoveď zo zmluvy o spolupráci z 18.2.2019 od majiteľa určená navrhovateľovi, v ktorej majiteľ oznámil dôvody, pre ktoré zmluvu vypovedal, ako termín ukončenia zmluvy uviedol 30.6.2019 a požiadal navrhovateľa, aby do 60 dní od tohto dátumu zmenil svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo označenie „HYDROTEAM“, príloha 22,

- stanovisko navrhovateľa k jednostrannej výpovedi, v ktorej nesúhlasí, že by vystupoval voči spoločnosti majiteľa konkurenčne, navrhol ukončiť spoluprácu dohodou okamžite so zaplatením dlžnej čiastky pred podpisom, príloha 23,

- výzva majiteľa na zmenu obchodného mena z 23.10.2019 určená navrhovateľovi, v ktorom sa odvoláva na výpoveď zo zmluvy o spolupráci z 18.2.2019 a opätovne ho žiada o zmenu obchodného mena, uviedol, že využije všetky dostupné právne kroky, odkázal pritom aj na zákon o ochranných známkach, s poukazom na existenciu napadnutej ochrannej známky aj ochrannej známky č. 246945, príloha 24,

- žiadosť Ing. K. o prešetrovanie, či nedošlo k trestnému činu vo veci prebratia domény, podaná na Okresného riaditeľstvo PZ Pezinok prostredníctvom slovensko.sk 12.2.2020, spolu s dokladom o doručení žiadosti, v žiadosti Ing. K. žiadala o prešetrovanie prevodu domény hydroteam.eu na spoločnosť majiteľa, podrobne opísala prípad, počínajúc vznikom spoločností, ich vzájomného postavenia, jej pracovného pomeru u majiteľa, konanie o sťažnosti pred SKSI, o kúpe domény navrhovateľom, príloha 25,

- zmluva o prevode doménového mena uzavretá medzi GEOREN EUROPE s. r. o. (zastúpená Ing. Michalom S.) v postavení prevodcu a majiteľom v postavení nadobúdateľa zo 6.3.2019, ktorej predmetom je prevod domény hydroteam.eu, v zmluve je okrem iného uvedené, že dôvodom prevodu domény je skutočnosť, že nadobúdateľ je majiteľom ochranných známk č. 246944 a č. 246945, príloha 26,

- výsledok vyhľadávania kľúčových slov „hydroteam chránená dielňa“, „hydroteam contracting“ v internetovom vyhľadávači, v ktorom sú zobrazené odkazy na stránky o HYDROTEAM contracting, s. r. o. na rôznych firemných a finančných portáloch, aj na doménu hydroteam.eu, snímka stránky www.hydroteam.eu z 25.8.2019 z vyrovnávacej pamäte vyhľadávača s údajmi o spoločnosti navrhovateľa, príloha 27,

- potvrdenie ÚPSVaR Pezinok z 31.10.2012 o priznaní postavenia chráneného pracoviska pre navrhovateľa s účinnosťou od 1.11.2012, príloha 28,


- pracovná zmluva uzavretá medzi majiteľom a Ing. Helenou K. z 20.11.2015 s dohodnutým dňom nástupu do práce 20.11.2015, dohodnutá mesačná mzda je 100 Eur podpísaná za majiteľa Ing. K. a Ing. S., adresa v pečiatke - Varšavská 3, tabuľka s prehľadom vyplácania mzdy 2016 - 2018 pre Ing. K., jej výplatné pásky, pracovná zmluva uzavretá medzi majiteľom a Ing. Helenou K. z 20.11.2015 – druhá verzia s rozdielom oproti prvej verzii v dohodnutej mzde 95 eur, v inom rozložení podpisov na konci zmluvy a s rozdielom v pečiatke - adresa Potočná 37, na ktorej majiteľ sídlil až od roku 2016, navrhovateľ chcel poukázať na to, že Ing. K. musela podpísať antidatovanú zmluvu o pracovnom pomere z dôvodu nesprávneho vyplácania mzdy, dodatok č. 1 k pracovnej zmluve medzi majiteľom a Ing. K. z 28.2.2018, v ktorom sa upravuje výška mesačnej mzdy, príloha 29,
- oznámenie Ing. K. z 30.9.2018 určené majiteľovi o ukončení pracovného pomeru osobne prevzaté 5.10.2018, súdiac podľa podpisu zrejme Ing. K., oznámenie Ing. K. o okamžitom ukončení pracovného pomeru z 15.10.2018 - spolu s kópiou doručky pre spoločnosť majiteľa, podľa ktorej bolo oznámenie doručené 16.10.2018, tabuľka s prehľadom neuhradenej mzdy pre Ing. K. k 30.9.2018 vypracovaná p. B., žiadosť Ing. K. o objasnenie a informáciu, ktorá bola určená majiteľovi a doručená 7.3.2019, týkajúca sa nezrovnalostí ohľadne ukončenia jej pracovného pomeru, odpoveď majiteľa z 11.4.2019, príloha 30,
- emaily z 20.11.2015 týkajúce sa nahlásenia Ing. K. do sociálnej poisťovne v súvislosti s uzavretím pracovného pomeru, v správe od Ing. S. je uvedené, že potrebuje Ing. K. nahlásiť do pracovného pomeru v spoločnosti z hľadiska autorizačných osvedčení, bez čoho to nechce OR zapísať, príloha 31.

Majiteľ spolu s vyjadrením predložil nasledovné dôkazy:


- zmluvu o spolupráci uzavretú medzi navrhovateľom a majiteľom zo 4.11.2015, ide o zmluvu, ktorej návrh predložil navrhovateľ v prílohe 19, príloha 1m,
- Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci podpísaný a uzavretý medzi navrhovateľom a majiteľom v decembri 2016, predmetom ktorého sú finančné plnenia zo zmluvy o spolupráci, resp. nadväzujúce na túto zmluvu, v porovnaní s návrhom Dodatku č. 1, ktorý predložil navrhovateľ v prílohe 20, v podpísanom dodatku nie je ustanovenie týkajúce sa prevodu domény hydroteam.eu, príloha 2m,
- pracovná zmluva uzavretá medzi majiteľom a Ing. Helenou K. z 20.11.2015 s dohodnutým dňom nástupu do práce 20.11.2015, dohodnutá mzda 95 eur, podpísaná za majiteľa Ing. K. a Ing. S., adresa v pečiatke je Varšavská 3, rozloženie podpisov je rovnaké ako v druhej verzii pracovnej zmluvy, ktorú navrhovateľ predložil v prílohe 29, príloha 3m,
- oznámenie Ing. K. o okamžitom ukončení pracovného pomeru z 30.9.2018 pre majiteľa, prevzaté Ing. K. 5.10.2018, rovnaké predložil navrhovateľ v prílohe 30, príloha 4m,
- odpoveď majiteľa na oznámenie zamestnanca o ukončení pracovného pomeru z 11.10.2018 určené pre Ing. Helenu K., v ktorom jej oznámil, že neakceptuje jej oznámenie o ukončení pracovného pomeru a navrhol jej ukončenie pracovného pomeru dohodou spolu s dokladom o podaní zásielky poštou, príloha 5m,
- oznámenie Ing. K. o okamžitom ukončení pracovného pomeru z 15.10.2018, rovnaké ako predložil navrhovateľ v prílohe 30, príloha 6m,
- list majiteľa z 22.10.2018 určený Ing. K., v ktorom ju oboznámil so svojím nesúhlasom s ukončením pracovného pomeru, odôvodnil ho a navrhol jej ukončenie pracovného pomeru dohodou, príloha 7m,
- dohoda o skončení pracovného pomeru z 8.12.2018 medzi majiteľom a Ing. Helenou K. k 31.12.2018, príloha 8m,
- výpoveď Zmluvy o spolupráci majiteľa určená navrhovateľovi z 18.2.2019, v ktorej majiteľ vysvetlil dôvody, kvôli ktorým vypovedal zmluvu o spolupráci s účinnosťou od 30.6.2019 a zároveň navrhovateľa vyzval na zmenu jeho obchodného mena, aby v ňom nebolo použité označenie „HYDROTEAM“, rovnakú predložil aj navrhovateľ v prílohe 22, príloha 9m,
- list majiteľa pre SKSI z 2.7.2020, v ktorom oboznamuje o výsledku mediačného konania, o výmaze časti jeho činnosti z obchodného registra, o útokoch a krokoch Ing. K. voči nemu, žiada o radu, pomoc a podporu pri riešení situácie s Ing. K. a navrhovateľom, ktorý odmieta zmeniť svoje obchodné meno, tiež poukázal na prebiehajúce konanie pred úradom, príloha 10m,
- čestné vyhlásenie Ing. arch. Š. z 9.6.2020 o vytvorení loga „HYDROTEAM“ v zrkadlení v roku 2003 pre spoločnosť majiteľa na základe objednávky, príloha 11m,
- list od EXO TECHNOLOGIES s. r. o. pre majiteľa z 12.5.2020 s informáciami o doméne hydroteam.eu, ktorej držiteľom bola spoločnosť GEOREN EUROPE s. r. o., a to od roku 2010 až do 20.2.2019, kedy sa jej držiteľom stal majiteľ, je tu uvedený rozpis fakturácie a prijatých platieb, podľa ktorého pred rokom 2013 boli platby fakturované na GEOREN EUROPE s. r. o. aj na spoločnosť majiteľa, prijaté platby boli od majiteľa, potom v období rokov 2013-2016 od navrhovateľa, od roku 2017 od majiteľa, príloha 12m,
- výpis z whois-nic.sk s údajmi o doméne hydroteam.sk, jej registrátorom je EXO TECHNOLOGIES s. r. o., jej držiteľom je majiteľ a bola vytvorená v roku 2003, príloha 13m,


- ukážky z archívu stránky hydroteam.sk prostredníctvom nástroja Wayback machine s náhľadmi z 23.10.2007, 11.3.2008 a 21.8.2009, na stránke bolo zobrazené logo „HYDROTEAM“ a ponuka služieb, príloha 14m,
- propagačný materiál SB HYDROTEAM s. r. o. s uvedenými referenciami, návrh propagačného letáku majiteľa z 2005, na ktorom je zobrazené logo „HYDROTEAM“, brožúra „HYDROTEAM“ z roku 2009, firemná prezentácia, cenová ponuka vypracovaná majiteľom z 24.10.2011, príloha 15.

Ešte pred posúdením predložených dôkazov možno uviesť, že nie všetky dôkazy predložené navrhovateľom pochádzajú z obdobia pred podaním prihlášky. Navrhovateľ sa dôkazmi, ktoré sú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky snažil preukázať, aký bol zámer a úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. S ohľadom na uplatnený dôvod, pri ktorom je potrebné zhodnotiť všetky relevantné skutočnosti prípadu, je potrebné v konaní prihliadnúť aj na tieto dôkazy a vyhodnotiť ich.

Z predložených dôkazov vyplynulo, že spoločnosť majiteľa vznikla v roku 1991 pod obchodným menom SB HYDROTEAM s. r. o. a od roku 1998 pôsobí pod obchodným menom HYDROTEAM spol. s r. o. Bola okrem iných založená Ing. Jozefom S., v spoločnosti tiež figurovala Ing. K., jej manžel Ing. K., a to do 1.1.2015, odvtedy spoločnosť zastupujú Ing. K. a Ing. Michal S.. Podľa predložených dôkazov spoločnosť majiteľa dlhodobo pôsobila na relevantnom trhu stavebných, projektantských a architektonických služieb a možno konštatovať, že ide o etablovanú spoločnosť na predmetnom trhu, ktorá svoje služby propagovala aj prostredníctvom webovej stránky hydroteam.sk. Tiež bolo z dôkazov zistené, že pri svojej činnosti majiteľ používal slovné označenie „HYDROTEAM“ aj obrazové označenie , ktoré používaním nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre služby majiteľa. Podľa predložených dôkazov bolo logo „HYDROTEAM“ zhotovené na objednávku pre majiteľa v roku 2003 Ing. arch. Š., pričom ďalšie dôkazy (predložené aj v rámci konania o zápise) preukazujú jeho používanie v takejto podobe minimálne od roku 2005.





Možno konštatovať, že spoločnosť navrhovateľa vznikla v roku 2007, ale až od 23.10.2012 bola do registra zapísaná zmena obchodného mena na Hydroteam contracting s. r. o., teda so slovným prvkom „Hydroteam“. Je zrejmé, že označenie „Hydroteam“ sa v obchodnom mene navrhovateľa neobjavilo náhodne, ale v nadväznosti na začiatok pôsobenia Ing. Heleny K. (od 23.10.2012) v spoločnosti navrhovateľa, ktorá v tom čase pôsobila aj v spoločnosti majiteľa, teda vedela o tom, že majiteľ používa ako svoje obchodné meno označenie „HYDROTEAM“ a taktiež vedela aké logo používa. Možno poznamenať, že väzbu na majiteľa potvrdzuje aj osoba Ing. Michala S., ktorý od roku 2007 do 23.10.2015 pôsobil v spoločnosti navrhovateľa a bol aj štatutárnym zástupcom majiteľa. Napokon to potvrdil aj sám navrhovateľ, ktorý poznamenal v návrhu, že *„názov spoločnosti (pozn. navrhovateľa) v čase jej zmien /teda vytvorenia nového názvu/ vychádzal z existujúcej spoločnosti HYDROTEAM, ako chránené pracovisko s väzbou na spoločnosť HYDROTEAM spol. s r. o.“* Možno považovať za preukázané, že postavenie chráneného pracoviska bolo spoločnosti navrhovateľa priznané od 1.11.2012. Dôkazy poukazujú na to, že navrhovateľ poskytoval svoje

služby v oblasti projektovania stavieb a používal pri tejto činnosti aj obrazové označenie  a tiež, že stránka hydroteam.eu propagovala činnosť navrhovateľa, hoci nie je úplne zrejmé v akom období bola táto doména naplnená obsahom, ani akým obsahom, pretože jediná predložená ukážka obsahu stránky je z roku 2019 (príloha 27). Ďalej bolo zistené, že 4.11.2015 spoločnosť navrhovateľa a spoločnosť majiteľa uzavreli Zmluvu o spolupráci, v ktorej boli vymedzené pravidlá ich spolupráce. V zmluve o spolupráci bolo zakotvené medziiným aj to, že sa spoločnosti budú vzájomne informovať o svojich aktivitách pri získavaní nových zákaziek; navrhovateľ sa nebude bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa uchádzať a ani realizovať zákazky v oblasti týkajúcej sa hlavnej náplne činnosti spoločnosti majiteľa, s výnimkou obstarávaní zameraných na chránené dielne a pracoviská (čl. II bod 3). Z uvedeného možno usudzovať, že obe spoločnosti boli vo vzájomnom postavení kooperujúcich spoločností, neboli v konkurenčnom postavení. Nemožno opomíňať, že do uzavretia tejto zmluvy boli v oboch spoločnostiach rovnaké osoby (Ing. K. a Ing. S.). V zmluve o spolupráci bolo tiež zakotvené, že v prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa ich aktivít a realizovania zákaziek, je navrhovateľ povinný zmeniť svoje obchodné meno tak, aby v ňom nebolo označenie „HYDROTEAM“. Od 1.12.2015 Ing. Helena K. aj Ing. Jozef S. ukončili svoje pôsobenie v spoločnosti majiteľa. Súčasne bolo zistené, že Ing. Helena K. bola od 20.11.2015 zamestnaná v spoločnosti majiteľa na pozícii autorizovaný inžinier A2, I4 a z dôkazov vyplýva, že práve na základe jej autorizačných osvedčení a pracovného pomeru bol majiteľ oprávnený do obchodného registra zapísať časť predmetu činnosti.


Majiteľ 26.6.2017 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, a to slovnej ochrannej známky HYDROTEAM, t. j. napadnutej ochrannej známky, aj obrazovej ochrannej známky  (ochranná známka č. 246945).

Podľa ďalších predložených dôkazov, ktoré sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, bolo zistené, že Ing. Helena K. v liste z 30.9.2018 oznámila majiteľovi okamžité ukončenie pracovného pomeru v jeho spoločnosti. V nadväznosti na oznámenie nasledovali viaceré listy medzi spoločnosťou majiteľa a Ing. K., ktoré vyústili do ukončenia jej pracovného pomeru u majiteľa dohodou, a to k 31.12.2018. Majiteľ 18.2.2019 vypovedal navrhovateľovi zmluvu o spolupráci z dôvodu porušenia čl. II bod 3 a na základe uvedeného ho v súlade s podmienkami zmluvy požiadal, aby zmenil svoje obchodné meno tak, aby viac neobsahovalo označenie HYDROTEAM. Z dôkazov tiež vyplynulo, že 6.3.2019 bola doména hydroteam.eu prevedená zo spoločnosti GEOREN EUROPE s. r. o. na spoločnosť majiteľa. Napriek tvrdeniam navrhovateľa o tom, že bol vlastníkom tejto domény a predložil faktúry za služby súvisiace s emailmi, doménou a za grafický dizajn (prílohy 10 a 11), nebolo preukázané, že doménu hydroteam.eu fakticky vlastnila spoločnosť navrhovateľa, navyše predložený list od prevádzkovateľa domény (príloha 12m) to priamo vylučuje.

Z dôkazov bolo tiež zistené, že Ing. K. 5.6.2019 podala sťažnosť na majiteľa z dôvodu, že nevykonala zmeny v predmete svojej činnosti s ohľadom na ukončenie jej pracovného pomeru v spoločnosti, na základe čoho už nemohla byť garantom pre poskytovanie činností majiteľa, ktoré mal zapísané v predmete činnosti v obchodnom registri. Ako vyplýva z ďalších materiálov, predmetný spor vyústil do mediačného konania a bol ukončený dohodou.

Na základe zhodnotenia všetkých predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno považovať za preukázané, že majiteľ bol dlhoročným používateľom slovného označenia „HYDROTEAM“ aj obrazového označenia , a to minimálne od roku 2005. Navrhovateľ mal označenie „HYDROTEAM“ obsiahnuté vo svojom obchodnom mene od roku 2012, a to v nadväznosti na vstup Ing. K. do spoločnosti navrhovateľa. Ing. K. pôsobila v tom čase v spoločnosti majiteľa, pričom bolo tiež zistené, že navrhovateľ používal pri poskytovaní svojich služieb (ukážky dokumentov a hlavičkového papiera, PD) slovné označenie „Hydroteam contracting“, ktoré bolo jeho obchodným menom, ale aj obrazové označenie  a  a  je nepochybné, že sú takmer identické, jediným rozdielom je pridanie slovného prvku „contracting“ v logu navrhovateľa. S prihliadnutím na časové postupnosti je očividné, že logo navrhovateľa a slovné označenie „HYDROTEAM contracting“ nevznikli náhodne a nezávisle, ale ich vznik bol odvodený od slovného aj obrazového označenia majiteľa, ktoré v tom čase už bolo dlhšie obdobie používané na relevantnom trhu majiteľom. Navyše, ako bolo zistené, v čase, keď Ing. K. prestala pôsobiť v spoločnosti majiteľa ako jej štatutárny zástupca, ale naďalej v nej pôsobila ako zamestnanec, medzi spoločnosťami navrhovateľa a majiteľa bola podpísaná zmluva o spolupráci, ktorá jednoznačne upravovala ich vzájomné postavenie na trhu. Navrhovateľ (zastúpený Ing. K.) podpisom zmluvy v roku 2015 sám dobrovoľne potvrdil, že bude so spoločnosťou majiteľa spolupracovať, nebude jej konkurovať a súhlasil s tým, že ak dôjde k porušeniu záväzkov týkajúcich sa spolupráce s majiteľom, zmení svoje obchodné meno tak, že v ňom nebude označenie „HYDROTEAM“.

S ohľadom na uvedené nemožno konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (26.6.2017) vnímať ako konanie v zlej viere s nečestným zámerom. Majiteľ si podal prihlášku na označenie, ktoré dlhodobo používal a hoci v čase podania prihlášky si bol vedomý existencie a používania označenia

 navrhovateľom, šlo o používanie označenia spolupracujúcou spoločnosťou s jeho súhlasom. Majiteľ bol teda subjektom, ktorý prvý začal používať toto označenie, používal ho kontinuálne a dlhodobo a hoci súhlasil s používaním takmer identického prvku navrhovateľom, toto používanie bolo podmienené dodržiavaním pravidiel stanovených v zmluve o spolupráci, ktorá zaručovala, že navrhovateľ môže toto označenie v obchodnom mene používať, pokiaľ budú dodržané pravidlá zmluvy. Žiadne zistené skutočnosti nepoukazujú na to, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky mal iný zámer, ako chrániť si svoje investície a práva duševného vlastníctva. Nemožno opomenúť, že označenie „HYDROTEAM“ v slovnej aj obrazovej podobe majiteľ používal skôr ako vznikol navrhovateľ, pričom navrhovateľ začal používať označenie „HYDROTEAM“ v priamej spojitosti s existenciou majiteľa, keďže vznikol na základe rozhodnutia vlastníkov majiteľa ako chránené pracovisko.

Navrhovateľ dôkaznými prostriedkami nepreukázal, že mu náležia pôvodné práva k označeniu „HYDROTEAM“, ktoré by boli podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky porušené. Všetky skutočnosti, ktoré podľa navrhovateľa svedčia o nekalom zámere majiteľa a jeho snahe vytesniť navrhovateľa z trhu a ukončiť s ním spoluprácu, nemajú priamy súvis s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ako možno usúdiť z predložených dôkazov, prvé nezhody medzi konateľkou navrhovateľa a majiteľom začali až v roku 2018, viac ako rok po podaní prihlášky a boli iniciované Ing. K. (oznámenie o ukončení pracovného pomeru). Následné problémy súvisiace s konfliktom medzi Ing. K. a majiteľom ohľadne ukončenia pracovného pomeru a zmeny predmetu činnosti v obchodnom registri majiteľa nemajú žiadny priamy súvis s konaním majiteľa pri podaní prihlášky a nie sú ani predmetom posúdenia v tomto konaní. Hoci navrhovateľ tvrdil, že majiteľ sa podaním prihlášky snažil vytesniť ho z relevantného trhu ako spoločnosť s rovnakým názvom, v tomto prípade bolo zistené, že navrhovateľ podpísaním zmluvy o spolupráci súhlasil s tým, že ak nebude spolupráca v súlade s podmienkami zmluvy, prestane používať označenie „HYDROTEAM“ vo svojom obchodnom mene. Tvrdenia navrhovateľa o tom, že majiteľ chcel týmto spôsobom vytesniť konkurenciu, je tak v priamom rozpore so zisteniami v tomto konaní, keďže ich vzájomné postavenie nebolo konkurenčné. Majiteľ podaním prihlášky nespôsobil navrhovateľovi žiadnu ujmu, ani nemal povinnosť ho o tomto kroku informovať, a to s ohľadom na existenciu zmluvy, v ktorej boli upravené podmienky použitia označenia v prípade porušenia podmienok spolupráce. Nebolo ani preukázané, že by majiteľ v priamej nadväznosti na zápis napadnutej ochrannej známky (23.3.2018) vyžadoval od navrhovateľa zdržanie sa používania označenia „HYDROTEAM“, čo by mohlo byť vnímané ako zámerné konanie vo vzťahu k navrhovateľovi, ale žiadal ho o zmenu obchodného mena až na základe vypovedania zmluvy o spolupráci.

Zistenia ohľadne prevodu domény hydroteam.eu, ktoré podľa navrhovateľa svedčia o konaní majiteľa v zlej viere, nemožno považovať za významné, pretože nebolo preukázané, že by navrhovateľ bol vlastníkom domény hydroteam.eu. Predmetom konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nie je posúdenie, či majiteľ získal doménu hydroteam.eu oprávnené alebo nie. Taktiež predmetom posúdenia v tomto konaní nie je fakt, či vypovedanie zmluvy o spolupráci zo strany majiteľa bolo oprávnené.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť navrhovateľovi, prípadne inému subjektu nespravodlivú ujmu, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. 1) zákona o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

### **Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Hoci navrhovateľ v odôvodnení návrhu neuviedol, že si uplatňuje aj ustanovenie § 7 písm. f), tento dôvod bol uvedený v tlačive návrhu. Podanie sa pritom posudzuje podľa jeho obsahu (§ 51 ods. 13 zákona o ochranných známkach) a z odôvodnenia návrhu vyplynulo, že navrhovateľ sa cíti dotknutý na svojich právach aj ako užívateľ označenia „Hydroteam contracting“, preto je nutné sa vyjadriť aj k tomuto dôvodu.


Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému označeniu je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím vznikne právo k tomuto označeniu pre určitého používateľa a jeho tovary a služby.

Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je potrebné posúdiť splnenie viacerých podmienok, a to či používaním skoršieho označenia v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby vzniklo právo k tomuto označeniu pre jeho používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti, či podobnosti napadnutej ochrannej známky, zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, ktorá vedie k vzniku pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv navrhovateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým navrhovateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami navrhovateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.


Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na navrhovateľovi.

Navrhovateľ predložil v návrhu dôkazy, ktoré už boli posúdené v rámci uplatnenia dôvodu v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Vyplýva z nich, že spoločnosť navrhovateľa vznikla a začala používať označenie Hydroteam contracting s. r. o. už v roku 2012, t. j. pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky. Z predložených príloh 1, 6 a 7 vyplýva, že navrhovateľ v rámci svojej




činnosti používal aj obrazové označenie . Z ďalších dôkazov, a to predovšetkým z dôkazov preukazujúcich spoluprácu s majiteľom siete vyplýva, že navrhovateľ svoju činnosť reálne poskytoval, avšak predložené dôkazy neumožňujú konštatovať, že používanie nezapísaného označenia navrhovateľom bolo používané v obchodnom styku na území Slovenskej republiky v takej kvalite a intenzite, ktoré by mohli byť predpokladom toho, aby navrhovateľovi vzniklo právo k nezapísanému označeniu. Vzhľadom na uvedené nie je dôvodné predpokladať, že by si spotrebiteľia mohli vytvoriť väzbu vo vzťahu k službám označovaným

označením „Hydroteam contracting“ alebo  v relevantnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky s navrhovateľom.



Na základe zhodnotenia predložených dôkazov bolo tiež zistené, že obchodné meno navrhovateľa bolo na Hydroteam contracting s. r. o. zmenené v roku 2012, kedy do spoločnosti vstúpila Ing. K., v tom čase pôsobiaca aj v spoločnosti majiteľa. Rovnako u navrhovateľa v tom čase pôsobili aj ďalšie osoby pôsobiace aj v spoločnosti majiteľa. Dôkazy jednoznačne preukázali, že navrhovateľ úzko spolupracoval s majiteľom, od 4.11.2015 na základe zmluvy o spolupráci, teda v čase pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky. Napadnutú ochrannú známku tvorí prvok „HYDROTEAM“, ktorý je od roku 1998 súčasťou obchodného mena majiteľa napadnutej ochrannej známky, pričom majiteľ minimálne od roku 2005

používal pri svojej činnosti aj obrazové označenie . Je nepochybné, že vzájomný vzťah medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom, aj s ohľadom na pôsobenie rovnakých osôb v oboch spoločnostiach, sa prejavil i na obchodnom mene navrhovateľa a na obsiahnutí prvku



„Hydroteam“ v ňom, rovnako ako na tom, že navrhovateľ pri svojej činnosti používal označenie  , ktoré je takmer identické s označením používaným majiteľom minimálne od roku 2005. Napokon to v návrhu potvrdil aj navrhovateľ, ktorý medziiným uviedol, že „*názov spoločnosti HYDROTEAM contracting /v čase vytvorenia nového názvu/ vychádzal z existujúcej spoločnosti HYDROTEAM*“ a tiež, že dôvodom pre vytvorenie chráneného pracoviska - navrhovateľa rozhodnutím vtedajších vlastníkov spoločnosti majiteľa bolo, že zákazky pre chránené pracovisko sú špeciálnymi zákazkami podľa zákona č. 5/2004 a nie je možné ich plniť inými subjektmi. Je teda vylúčené, že navrhovateľ si zvolil ako jeden z prvkov svojho obchodného mena označenie „HYDROTEAM“ a začal používať takmer identické logo nezávisle od majiteľa, naopak k ich používaniu navrhovateľom nedošlo náhodne a bez spojitosti s existenciou spoločnosti majiteľa. Vzhľadom na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky používal pri svojej obchodnej činnosti označenie „HYDROTEAM“ ešte pred vznikom navrhovateľa a obchodné meno navrhovateľa možno považovať za odvodené od obchodného mena majiteľa napadnutej ochrannej známky, len ťažko možno tvrdiť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky spochybnil legitímne používanie obchodného mena navrhovateľa HYDROTEAM contracting s. r. o. Vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z titulu takto  odvodeného práva navrhovateľa k označeniu, ktoré tvorí jeho obchodné meno a k označeniu  , ktoré používal pri svojej činnosti, by odporovalo účelu ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Na základe vyhodnotenia dôkazných materiálov možno konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu, kontinuite a intenzite potrebnej na vznik práva k tomuto nezapísanému označeniu pre konkrétne tovary a služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Taktiež možno konštatovať, že navrhovateľovi ani neprináležia skoršie práva k označeniu „Hydroteam contracting“, ktoré je jeho obchodným menom, resp.

tvorí jeho podstatnú časť, či k označeniu  , pretože pôvodné práva k označeniam „HYDROTEAM“ a  patria majiteľovi napadnutej ochrannej známky, ktorý vznikol už v roku 1991 a ktorý spolupracoval so spoločnosťou navrhovateľa. Mladšie právo navrhovateľa teda nemôže byť na prekážku staršiemu právu majiteľa. S ohľadom na uvedené návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach možno považovať za nedôvodný.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Harďoň  
podpredseda

Doručit:  
HYDROTEAM contracting s. r. o.  
Prostředná 96/21  
900 21 Svätý Jur

JUDr. Ingrid Maruniaková  
Tatranská 93  
974 11 Banská Bystrica 11