



Banská Bystrica 18. 3. 2021
OZ 249958/I-9-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 249958 „WODER“ majiteľa PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 249958 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 15.5.2020 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 249958 „WODER“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho spoločnosť je popredným poľským výrobcom stavebnej chémie a patrí medzi významných obchodných partnerov v strednej a východnej Európe. Spoločnosť vznikla už v roku 1991 a v súčasnosti predstavuje skupina ATLAS až 18 hospodárskych subjektov, medzi inými aj ATLAS Slovensko, s. r. o. (predložená Rámcová kúpna zmluva č. 3/2018 z 20.3.2018). Ďalej navrhovateľ opísal stručne víziu a stratégiu firmy, ktorá vychádza z 20-ročných skúseností spoločnosti.

Navrhovateľ upozornil, že je majiteľom poľských slovných ochranných známk „WODER“/„woder“ so skorším právom prednosti, ktorá sú zapísané okrem iných aj pre tovary v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ skonštatoval, že zapísané tovary pre napadnutú ochrannú známku zapísané v triedach 17 a 19 sú zhodné alebo veľmi podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach.

K podobnosti kolíznych ochranných známk navrhovateľ uviedol, že sa zhodujú v slovnom prvku „WODER“, ktorý podľa navrhovateľa spôsobil vizuálnu, fonetickú a sémantickú zhodu kolíznych ochranných známk.

Navrhovateľ skonštatoval, že je majiteľom ochranných známk chránených v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie a dodal, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „WODER“ je obchodným zástupcom majiteľa

staršej ochrannej známky „WODER“ (navrhovateľ) na základe Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2017 (dôkaz - Rámcová kúpna zmluva č. 5/2017 z 1.6.2017). Na základe tejto zmluvy je majiteľ napadnutej ochrannej známky v zmluvnom vzťahu s navrhovateľom.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ zdôraznil, že je výrobcom výrobkov s označením „WODER“ s miestom výroby v Poľsku, čo dokazujú podľa názoru navrhovateľa aj zapísané slovné ochranné známky „WODER“ v Poľsku a odkázal na svoju webovú stránku, na ktorej sú uvedené výrobky s označením „WODER“. Na územie Slovenskej republiky sú tieto výrobky uvádzané spoločnosťou PARAPETROL, a. s., na základe zmluvy č. 5/2017. Navrhovateľ podotkol, že je výrobcom vodotesnej cementovej malty, ktorá sa odporúča na utesňovanie povrchov, pretože vytvára vodotesnú vrstvu – izoláciu ľahkého, stredného a ťažkého typu (výťažky z oficiálnej webovej stránky navrhovateľa). Majiteľ napadnutej ochrannej známky si ako distribútor výrobkov navrhovateľa podal ochrannú známku vo vlastnom mene bez súhlasu navrhovateľa, a preto sú podľa navrhovateľa naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach.

K ustanoveniu § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že majiteľ je v zmluvnom vzťahu s osobou dotknutou na svojich právach, teda navrhovateľom (majiteľ staršej ochrannej známky), a to na základe skôr uvedenej kúpnej zmluvy, podľa ktorej majiteľ ako „kupujúci“ objednáva a predáva tovar od navrhovateľa ako „predávajúceho“.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „WODER“ na základe obchodovania s ním vedel a vie o používaných ochranných známkach navrhovateľa. Túto skutočnosť podľa navrhovateľa podporuje aj list od konateľa spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky PARAPETROL, a. s., z 21.2.2019, v ktorom majiteľ napadnutej ochrannej známky oznamuje navrhovateľovi, že si podal prihlášky ochranných známk v znení názvov výrobkov spoločnosti ATLAS, ktoré uvádza na trh v Slovenskej republike.

Navrhovateľ upozornil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky ho neinformoval o podaní prihlášky ochrannej známky „WODER“, neinformoval ho o jej zápise a tiež ani o úmysloch, ktoré podaním napadnutej ochrannej známky sledoval a sleduje, z čoho navrhovateľ usúdil, že ju majiteľ nepodal v dobrej viere. Uvedené skutočnosti podľa názoru navrhovateľa podporuje aj to, že si majiteľ napadnutej ochrannej známky podal ďalšie prihlášky ochranných známk s označeniami, ktoré používa navrhovateľ na označovanie svojich tovarov, ktoré od neho na základe zmluvy odkupuje a predáva na Slovensku majiteľ napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľ uviedol, že proti zápisu týchto označení do registra POZ 2683-2018 (GEOFLEX), POZ 2684-2018 (STONER), POZ 2687-2018 (SAM), POZ 2696-2018 (GIPSAR) a POZ 2698-2018 (ATLAS) podal v zákonnej lehote námietky, ktoré úrad v samostatných konaniach posúdil ako opodstatnené a prihlášky ochranných známk boli zamietnuté.

V závere návrhu navrhovateľ podotkol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel mať už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomosť o ochranných známkach navrhovateľa, pretože takáto vedomosť môže vzniknúť aj vtedy, ak existuje obchodný vzťah alebo iný vzťah medzi subjektmi, alebo ak je z dôkazov zrejmé, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal možnosť prísť do kontaktu so staršími ochrannými známkami.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, keďže boli splnené podmienky podľa § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu zo 10.6.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie (§ 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu. Majiteľ sa v stanovenej lehote k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nevyjadril.

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

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

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. e) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249958 „WODER“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, s právom prednosti od 13.12.2018 bola 20.5.2019 zapísaná do registra pre tovary „*tesniace hmoty; izolačné hmoty*“ v triede 17 a „*nekovové stavebné materiály; stavebná malta*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ – spoločnosť Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, odôvodnil podanie návrhu tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pri jej podaní vedel o jeho označení „WODER“ používanom na označovanie stavebného materiálu (izolačná malta, tesniace hmoty) vyrábaného navrhovateľom, ako aj o ďalších výrobkoch vyrábaných navrhovateľom, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky nakupuje a predáva na území Slovenskej republiky na základe Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 uzatvorenej medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom, pričom navrhovateľ poukázal aj na skutočnosť, že je majiteľom slovných ochranných známk platných na území Poľska, a to slovnej ochrannej známky č. R.132105 „woder“ s právom prednosti od 1.6.1998, zapísanej pre tovary v triede 19 a slovnej ochrannej známky č. R.253969 „WODER“ s právom prednosti od 1.7.2011, zapísanej pre tovary v triedach 1, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ spolu s odôvodnením podaného návrhu predložil nasledujúce dôkazy:

- Kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 – zmluva bola uzatvorená medzi spoločnosťou navrhovateľa Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko (predávajúci/dodávateľ) a majiteľom napadnutej ochrannej známky PARAPETROL, a. s., (kupujúci). V predmete zmluvy sa píše, že kupujúci bude nakupovať tovar výlučne na predaj mimo územia Poľska. V ďalšej časti zmluvy 5.1 je uvedené, že predávajúci udeľuje kupujúcemu výhradné zastúpenie na predaj výrobkov značky ATLAS a DOLINA NIDY v Slovenskej republike, a to na obdobie od roku 2017 do roku 2021 (dôkaz č. 1).
- Kópiu dodatku č. 2 k zmluve č. 5/2017 z 1.6.2017 – dodatok bol podpísaný medzi spoločnosťou navrhovateľa a majiteľom napadnutej ochrannej známky 30.10.2017 a týkal sa len časti zmluvy 5.6 Dodacie podmienky (dôkaz č. 2).
- Kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy č. 3/2018 z 20.3.2018 – zmluva bola uzatvorená medzi spoločnosťou navrhovateľa (predávajúci) a spoločnosťou ATLAS SLOVENSKO, s. r. o. (kupujúci) 20.3.2018.

V časti 3.3 sa píše, že predávajúci udeľuje kupujúcemu marketingovú a reklamnú podporu vo výške 2 % ročného objemu predaja produktov „ATLAS“, pričom marketingové a reklamné činnosti budú vždy odsúhlasené oboma stranami. V časti zmluvy 5.1 je zároveň uvedené, že predávajúci udeľuje kupujúcemu výhradné zastúpenie na predaj výrobkov „ATLAS“ v Slovenskej republike od roku 2018 do roku 2022 (dôkaz č. 3).

- Výtlačok výpisu internetovej stránky navrhovateľa www.atlas6.atlas.com.pl/sk/produkty/grupa/124/8 - výpis z internetovej stránky navrhovateľa nie je datovaný, ale predstavuje vyobrazenia rôznych typov produktov s označením „ATLAS WODER“ s ich špecifikáciou (hydroizolácie na rôzne povrchy), ktoré sú uvedené v časti ATLAS – Hydroizolácie. Ide o výpis určený pre slovenského spotrebiteľa, všetky informácie v ňom sú uvedené v slovenskom jazyku a v závere výpisu sú odkazy na rôzne sekcie, ako napr. sekcia O nás - skupina ATLAS, značka ATLAS; sekcia Výrobky – Produktové novinky ATLAS. Na spodnej časti výpisu je uvedený kontakt na spoločnosť navrhovateľa (dôkaz č. 4).
- Kópiu listu konateľa spoločnosti PARAPETROL, a. s. - z obsahu listu vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky informoval navrhovateľa o tom, že v rokoch 2016 až 2018 uviedla jeho spoločnosť na slovenský trh výrobky skupiny ATLAS. Ďalej majiteľ upozornil, že na základe informácií o tom, že konkurencia sa chystá zaregistrovať názvy výrobkov ako ochranné známky, ktoré na trh uviedla spoločnosť majiteľa, sa majiteľ rozhodol podať prihlášky ochranných známk s označeniami totožnými s názvami predávaných výrobkov. V závere listu majiteľ skonštatoval, že žiadosti o registráciu názvov výrobkov do registra ochranných známk je potrebné chápať, ako jeho snahu pokračovať v uvádzaní výrobkov skupiny ATLAS na slovenský trh a jeho snahu ochrániť uvedené názvy pred zneužitím konkurenciou. List je z 21.2.2019 (dôkaz č. 5).
- Výpis z registra poľského patentového úradu pre ochrannú známku „woder“ a „WODER“ – výpisy svedčia o tom, že navrhovateľ je majiteľom starších ochranných známk, konkrétne slovnej ochrannej známky známku č. R.132105 „woder“ s právom prednosti od 1.6.1998, zapísanej pre tovary v triede 19 a slovnej ochrannej známky č. R.253969 „WODER“ s právom prednosti od 1.7.2011, zapísanej pre tovary v triedach 1, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 6).

Predmetné ustanovenie (§ 7 písm. e) zákona o ochranných známkach) vychádza z článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva a majiteľovi zahraničnej ochrannej známky dáva možnosť podať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky, o ktorej zápis požiadal tzv. „neverný agent“. Zo známkovo-právneho hľadiska sa za „neverného agenta“, resp. „nehodného zástupcu“ považuje subjekt, ktorý je alebo bol na určitom území zástupcom alebo agentom majiteľa zahraničnej ochrannej známky, a ktorý vo svojom mene, bez súhlasu majiteľa a bez oprávneného dôvodu podal prihlášku jeho ochrannej známky. Účelom ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach je teda zabrániť zneužitiu ochrannej známky zo strany obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcu na základe iného právneho vzťahu.

Na úspešné uplatnenie predmetného dôvodu neplatnosti sa vyžaduje preukázanie súčasného splnenia niekoľkých podmienok, a to existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa, existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu.

Z predloženej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 (ide o dátum pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky), ktorá bola uzatvorená medzi navrhovateľom a majiteľom jednoznačne vyplynulo, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky odoberala, dovážala a distribuovala tovary navrhovateľa na slovenský trh. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v zmluve nie je uvedená žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala majiteľa napadnutej ochrannej známky podať si prihlášku ochrannej známky s označením „WODER“, ktoré mala už v čase podpisu tejto zmluvy zapísané ako poľské ochranné známky spoločnosť navrhovateľa.

V zmluve sú zaznamenané dohodnuté podmienky o dodávke tovaru na územie Slovenskej republiky, pričom zmluva, ako je uvedená v časti 2.1 je uzavretá na dobu neurčitú. V časti 5.1 tejto zmluvy je zároveň uvedené, že kupujúcemu predávajúci udeľuje výhradné zastúpenie na predaj výrobkov značky ATLAS a DOLINA NIDY v Slovenskej republike, a to od roku 2017 do roku 2021. Vzhľadom na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vystupoval v zmluvách na pozícii kupujúceho, možno jednoznačne tvrdiť, že o tejto skutočnosti vedel.

O tom, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii ochranných známk navrhovateľa, rovnako aj o jeho výrobkoch, ktoré na základe zmluvy dovážal na územie Slovenskej republiky, svedčí aj predložený list majiteľa z 21.2.2019 určený navrhovateľovi. V liste majiteľ napadnutej ochrannej známky potvrdil, že v rokoch 2016 až 2018 uviedla jeho spoločnosť na slovenský trh výroby skupiny ATLAS. Majiteľ upozorňoval v liste navrhovateľa, že sa rozhodol podať prihlášky ochranných známk s označeniami totožnými s názvami predávaných výrobkov navrhovateľa na Slovensku, a to na základe informácií o tom, že konkurencia sa chystá zaregistrovať si tieto názvy výrobkov ako ochranné známky. V závere listu majiteľ skonštatoval, že žiadosti o registráciu názvov výrobkov do registra ochranných známk je potrebné chápať, ako jeho snahu pokračovať v uvádzaní výrobkov skupiny ATLAS na slovenský trh a jeho snahu ochrániť uvedené názvy pred zneužitím konkurenciou.

K obsahu listu je potrebné uviesť, že majiteľovu snahu chrániť názvy výrobkov súvisiacu s dovozom a predajom výrobkov navrhovateľa na území Slovenskej republiky nemožno považovať za oprávnené dôvody, ktoré by ospravedlňovali podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky „WODER“ v jeho mene bez súhlasu navrhovateľa. Vyvíjanie obchodných aktivít súvisiacich s predajom výrobkov navrhovateľa majiteľom, t. j. obchodným zástupcom možno považovať za konanie v súlade s jeho snahou naplniť obchodné dodacie podmienky stanovené v rámcovej zmluve, avšak podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí označenie „WODER“ a práva ku ktorému preukázateľne patria navrhovateľovi, bez súhlasu oprávnenej osoby na podanie prihlášky ochrannej známky, nemožno pokladať za obchodnú aktivitu a ani za formu súhlasu navrhovateľa.

Na základe predložených dôkazov, možno uviesť, že navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom poľských ochranných známk, a to slovnej ochrannej známky známku č. R.132105 „woder“ s právom prednosti od 1.6.1998, zapísanej pre tovary v triede 19 a slovnej ochrannej známky č. R.253969 „WODER“ s právom prednosti od 1.7.2011, zapísanej pre tovary v triedach 1, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú tvorené slovným prvkom „woder/WODER“, ktorý je celý obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke „WODER“, a teda ide o totožné označenia. Tovary napadnutej ochrannej známky (trieda 17 a 19) sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre skoršie ochranné známky navrhovateľa v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže sa týkajú rovnakej oblasti trhu so stavebným materiálom. Poľská republika je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva a aj členom Svetovej obchodnej organizácie, preto splnenie prvej podmienky nevyhnutnej na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky z dôvodu podľa § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za preukázané.

Ďalej možno považovať za preukázanú aj existenciu obchodného vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou navrhovateľa a majiteľom, ktorá vyplýva z Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 uzatvorenej 1.6.2017. Zo zmluvy totiž jednoznačne vyplývajú také povinnosti zúčastnených strán, ktoré umožňujú vysloviť záver o tom, že majiteľ zastupoval záujmy obchodnej spoločnosti navrhovateľa, keďže mu zo zmluvy vyplývala nielen povinnosť odoberať a distribuovať výrobky, ale taktiež povinnosť vystupovať v rámci tejto zmluvy tak, aby neboli poškodzované práva a oprávnené záujmy obchodnej spoločnosti navrhovateľa. Zároveň je v zmluve č. 3/2018 v článku 5.1 uvedené, že „...spoločnosť PARAPETROL, a. s., je výhradným obchodným zástupcom na území Slovenskej republiky (s výnimkou podľa danej dohody)“. Existencia obchodného vzťahu vyplýva aj z obsahu listu majiteľa navrhovateľovi z 21.9.2019, a to najmä z časti, v ktorej majiteľ píše o tom, že jeho spoločnosť uviedla na trh výroby ATLAS vo finančnom objeme za rok 2016 – 10 tisíc eur, za rok 2017 – 710 tisíc eur a za rok 2018 - 1 850 tisíc eur. Možno teda skonštatovať, že i ďalšia podmienka nevyhnutná na úspešné uplatnenie tohto dôvodu je naplnenú.

Možno ďalej konštatovať, že pri vyhodnotení dôkazov bolo zistené, že majiteľ konal vo svojom mene, k návrhu sa nevyjadril a nepredložil žiadny dôkaz o tom, že konal so súhlasom navrhovateľa, pričom navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol, že takýto súhlas majiteľovi nikdy nedal, teda za naplnenú možno považovať aj podmienku, že majiteľ konal bez súhlasu navrhovateľa. Dôkazné bremeno v prípade

preukazovania skutočnosti, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná so súhlasom navrhovateľa je na majiteľovi napadnutej ochrannej známky, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná s vedomím majiteľa starších zahraničných ochranných známok alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa v stanovenej lehote nevyjadril, a teda nepredložil žiadny súhlas, resp. dôkaz, z ktorého by jednoznačne vyplývala vôľa navrhovateľa vzdať sa určitého svojho práva. Za oprávnené dôvody konania bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky nie je možné považovať odôvodnenia súvisiace výlučne s hospodárskymi záujmami majiteľa vyplývajúce z dôkazu č. 5 predloženého navrhovateľom, pretože ani prípadná ochrana jeho investícií pri uvádzaní výrobkov na trh, mu nedáva právo konať z vlastnej iniciatívy, keďže majiteľ platných poľských ochranných známok, t. j. navrhovateľ môže mať záujem o používanie svojich ochranných známok aj naďalej na území Slovenskej republiky. Možno teda uviesť, že i posledné dve podmienky potrebné na úspešné uplatnenie tohto dôvodu boli splnené.

V závere možno uviesť zhrnutie o splnení všetkých troch kumulatívnych faktorov, ktoré naznačujú naplnenie dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach majiteľom pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky „WODER“, a to:

Existencia zahraničnej ochrannej známky navrhovateľa - navrhovateľ predložil výpisy z Poľského patentového úradu o existencii dvoch slovných ochranných známok „woder“ a WODER“, zapísaných pre navrhovateľa, konkrétne ide o slovnú ochrannú známku č. R.132105 „woder“ s právom prednosti od 1.6.1998, zapísanú pre tovary v triede 19 a slovnú ochrannú známku č. R.253969 „WODER“ s právom prednosti od 1.7.2011, zapísanú pre tovary v triedach 1, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Existencia vzťahu obchodného zastúpenia alebo zastúpenia na základe iného právneho vzťahu na území Slovenskej republiky medzi majiteľom a navrhovateľom - majiteľ bol na základe zmluvy č. 5/2017 z 1.6.2017 výhradným obchodným zástupcom navrhovateľa. Navrhovateľ, t. j. predávajúci udelil majiteľovi výhradné zastúpenie na predaj výrobkov značky ATLAS a DOLINA NIDY v Slovenskej republike od roku 2017 do roku 2021, pričom výlučnosť sa netýkala firiem Merkurs Market Prešov, Tehelňa STOVA Spišská Nová Ves a RAMEX Prešov. Informácie o finančných objemoch za predané výrobky ATLAS za obdobie rokov 2016 až 2018 na slovenskom trhu vyplývajúce z listu majiteľa navrhovateľovi taktiež preukazujú existenciu obchodného vzťahu medzi majiteľom a navrhovateľom.

Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom bez súhlasu navrhovateľa a bez oprávneného dôvodu – dôkazné bremeno, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná so súhlasom navrhovateľa je na majiteľovi napadnutej ochrannej známky, t. j. on musí preukázať, že prihláška bola podaná s vedomím majiteľa starších zahraničných ochranných známok alebo existovali na podanie takejto prihlášky oprávnené dôvody. Tým, že sa majiteľ napadnutej ochrannej známky nevyjadril k podanému návrhu, tak možno skonštatovať, že nepredložil ani žiadny dôkaz, z ktorého by jednoznačne vyplýval nejaký súhlas navrhovateľa.

Z posúdenia všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky na základe tohto ustanovenia považovať za dôvodný.

Úrad sa ďalej nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienky ďalšieho navrhovateľom uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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 Hardoň
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

PARAPETROL a. s.
Štefánikova 15
949 01 Nitra