



Banská Bystrica 19. 5. 2022  
OZ 254376/I-14-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, SE-573 08 Tranås, Švédске kráľovstvo, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Kús Považanovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254376 majiteľa Tepelné čerpadlá, s. r. o., Hviezdoslavova 41, 058 01 Poprad, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Beňo & partners advokátska kancelária, s. r. o., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 254376 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 14.5.2021 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254376 (ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2., písm. e) a písm. 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 služieb v triedach 35, 37, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu zdôraznil, že je majiteľom viacerých ochranných známk platných po celom svete vrátane územia Európskej únie, konkrétne ide o ochranné známky EÚ:

obrazová ochranná známka EÚ č. 1164367, slovná ochranná známka EÚ č. 5308333 „IVT Nordic Inventer“, slovná ochranná známka EÚ č. 5308341 „IVT Premium Line“, slovná ochranná známka EÚ č. 12437471 „IVT AIRX“, slovná ochranná známka EÚ č. 13748173 „IVT GEO“, slovná ochranná známka EÚ č. 13748199 „IVT VENT“ a slovná ochranná známka EÚ č. 13748215 „IVT AERO“. Vzhľadom na to, že všetky ochranné známky EÚ sú založené na slovnom prvku „IVT“, navrhovateľ podotkol, že tvoria známkový rad.

Navrhovateľ upozornil, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože v čase jej podania bol majiteľ dílerom tovarov – tepelných čerpadiel navrhovateľa. Na základe tejto skutočnosti navrhovateľ vyjadril presvedčenie o tom, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa majiteľ snažil uzurpovať si pre svoje služby časť svetového ohlasu navrhovateľa s cieľom podieľať sa na výsledkoch jeho dlhodobej činnosti.

V ďalšej časti navrhovateľ charakterizoval inštitút dobrej viery a upozornil na situácie, v ktorých môže dôjsť k podaniu prihlášky v nie dobrej viere. Poukázal na rozhodnutie úradu „BOEING“, v ktorom úrad konštatoval, že za zlú vieru možno považovať aj situáciu, keď si prihlasovateľ podá prihlášku ochrannej známky, pričom vie, že rovnaké označenie patrí niekomu inému; a tiež na rozhodnutie úradu z 19.1.2016 vo veci POZ 1114-2011.

V súvislosti s uvedeným navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ ako diler obchodného partnera navrhovateľa vedel o tom, že navrhovateľ vlastní a používa označenie „IVT“, a to najmä v spojitosti s čerpadlami, ich príslušenstvom a súvisiacimi službami. Podotkol, že majiteľ mal stovky možností, ako si vytvoriť označenie, avšak on si zámerne zvolil označenie so slovným prvkom „IVT“, ktorý je zhodný so slovným prvkom z ochranných známk navrhovateľa, na ktorom má založený známkový rad. Navrhovateľ upozornil, že slovný prvok „IVT“ odkazuje na jeho na trhu už zavedené výrobky a služby, a majiteľ tým, že použil v označení zhodný prvok „IVT“, bude ťažiť z dobrého mena jeho starších ochranných známk a uľahčí si tak vstup na trh. Zároveň uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, by tiež mohlo ukazovať na vzťah medzi majiteľom a navrhovateľom, čo nezodpovedá skutočnosti. Všetky uvedené tvrdenia poukazujú na nedostatok dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si ako jeho obchodný zástupca podal ochrannú známku vo vlastnom mene bez jeho súhlasu, a preto sú podľa navrhovateľa naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach. Uvedené tvrdenie ďalej navrhovateľ zdôvodnil tým, že 1.1.2018 uzavrel majiteľ so spoločnosťou IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Praha, Česká republika (ďalej aj ako „IVT CZ“) Zmluvu o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, ktorá sa stala platnou a účinnou dňom jej uzavretia. Navrhovateľ podrobne rozpisal jednotlivé články zmluvy, v ktorých je vysvetlený vzťah medzi navrhovateľom a spoločnosťou IVT CZ. Zo zmluvy tiež vyplynula skutočnosť, že navrhovateľ udelil spoločnosti IVT CZ právo využívať ochranné známky „IVT“ na území Českej republiky na základe licenčnej zmluvy. Upozornil na čl. VI zmluvy, v ktorom je stanovené, že použitie ochrannej známky navrhovateľa „IVT“ v názve spoločnosti majiteľa a v jeho doméne je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti IVT CZ.

Dňa 1.1.2018 spoločnosť IVT CZ a majiteľ uzavreli dodatok k dilerkej zmluve s názvom Dodatok k zmluve o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, v zmysle ktorej bolo presne zadané oprávnenie majiteľa poskytovať služby v súvislosti s predajom tovarov podľa zmluvy.

Navrhovateľ zdôraznil, že dilerská zmluva bola ukončená dohodou z 22.7.2020, pričom 22.10.2020, t. j. tri mesiace po ukončení zmluvy si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky so slovnými prvkami „IVT CENTRUM CENTRUM IVT“, a to bez súhlasu navrhovateľa.

V súvislosti s uvedeným navrhovateľ skonštatoval, že spoločnosť IVT CZ bola obchodným partnerom navrhovateľa a navrhovateľ cez spoločnosť IVT CZ dodával svoje výrobky majiteľovi, ktorý ich následne distribuoval na trhu v Slovenskej republike, tzn. že v zmysle § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach bol majiteľ obchodným zástupcom navrhovateľa pri predaji výrobkov a súvisiacich služieb s označením „IVT“, ktoré sú chránené ochrannými známkami navrhovateľa. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil zmluvu o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, dodatok k zmluve o spolupráci, dohodu o ukončení zmluvy o spolupráci.

Navrhovateľ k uplatnenému dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. uviedol, že napadnutá obrazová ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „IVT CENTRUM CENTRUM IVT“, medzi ktorými je umiestnený obrazový prvok pozostávajúci z vyobrazenia oranžového plameňa v ľavej časti a modrobielych vločiek alebo sriene v pravej časti obrazového prvku. Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „IVT“, a to v spojení buď s obrazovým prvkom alebo s ďalšími slovnými prvkami. Slovný prvok „IVT“ je celý obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke, čo môže spôsobiť, že spotrebiteľia budú napadnutú ochrannú známku vnímať iba ako novú obmenu starších ochranných známk tvoriacich známkový rad založený práve na slovnom prvku „IVT“. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že napadnutá ochranná známka je spôsobilá vyvolať spojenie so staršími ochrannými známkami v mysli spotrebiteľov a tí môžu byť následne zmätení o pôvode takto označených tovarov alebo služieb. Navrhovateľ podotkol, že práve slovný prvok „IVT“ je dominantným a rozlišujúcim prvkom napadnutej ochrannej známky, ako aj starších ochranných známk. Vizúálne porovnanie navrhovateľ ukončil konštatovaním vzniku asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami na strane verejnosti.

Aj z fonetického hľadiska navrhovateľ vyhodnotil porovnávané ochranné známky ako podobné a zameniteľné, a to najmä z dôvodu reprodukcie zhodného slovného prvku „IVT“.

Pri sémantickom porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami navrhovateľ zdôraznil, že zhodný slovný prvok „IVT“, ktorý obsahujú, je fantazijný, bez konkrétneho významu, a slovo „CENTRUM“ v napadnutej ochrannej známke môže vyvolať dojem, že majiteľ prevádzkuje centrum, ktoré svojím zameraním pokrýva všetky

tovary a služby poskytované pod označením „IVT“ navrhovateľom. K obrazovému prvku napadnutej ochrannej známky navrhovateľ uviedol, že ten svojím stvárnením vo forme plameň a ľad umocňuje vytváranie spojenia medzi napadnutou ochrannou známkou a tepelnými čerpadlami chránenými staršími ochrannými známkami. Zo sémantického hľadiska považuje navrhovateľ kolízne označenia za podobné.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ porovnal podrobne napadnutú obrazovú ochrannú známku so staršou obrazovou ochrannou známkou a následne so slovnými staršími ochrannými známkami, pričom potvrdil už konštatovanú podobnosť zo všetkých troch hľadísk. K podobnosti všetkých kolíznych ochranných známk navrhovateľ uviedol, že sa zhodujú v slovnom prvku „IVT“, ktorý podľa neho spôsobil vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť kolíznych ochranných známk.

Navrhovateľ porovnal služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku (tr. 35, 37, 39, 40, 41 a 42) s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky (tr. 6, 7, 9, 11, 37 a 42) a výsledkom tohto porovnania bolo konštatovanie ich zhodnosti a podobnosti.

V závere návrhu navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal prihlášku napadnutej ochrannej známky ako bývalý obchodný zástupca navrhovateľa, a tiež poukázal na nie dobrú vieru majiteľa pri podaní tejto prihlášky. Podotkol, že vzhľadom na zameniteľnosť porovnávaných označení by priemerný spotrebiteľ mohol považovať tovary a služby pochádzajúce z dvoch zdrojov za pochádzajúce len z jedného zdroja, čím by bola popretá základná funkcia ochrannej známky.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, keďže boli splnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2., písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

Listom úradu zo 16.6.2021 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 vo vyjadrení doručenom úradu 23.8.2021 uviedol, že má zapísanú obrazovú ochrannú známku, a tá nie je zhodná s ochrannou známkou navrhovateľa, takže nie je možné uplatniť § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ vznik slovného prvku „IVT“, ktorý obsahuje jeho ochranná známka, vysvetlil tým, že ide o prvé písmená slov slovného spojenia inteligentné využívanie technológií a tieto nemajú nič spoločné so staršou ochrannou obrazovou známkou EÚ č. 1164367. Zdôraznil, že súčasťou jeho ochrannej známky je aj ďalší slovný prvok „CENTRUM“, ktorý v staršej ochrannej známke absentuje. Slovné spojenie „IVT CENTRUM“ tak nemožno považovať za foneticky zhodné so slovným prvkom „IVT“, ktorý používa navrhovateľ. Zhodný nie je ani obrazový prvok kolíznych obrazových označení.

K tvrdenej nie dobrej viere pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ uviedol, že konštatovania navrhovateľa sú príliš všeobecné a nepreukazujú konkrétne skutočnosti, ktoré by nie dobrú vieru majiteľa pri podaní prihlášky odôvodňovali. Majiteľ opätovne zdôraznil, že slovný prvok „IVT“ v jeho ochrannej známke znamená inteligentné využívanie technológií a vôbec nesúvisí s činnosťou navrhovateľa a s jeho ochrannou známkou.

Majiteľ navrhol úradu zamietnuť podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 254376 za neplatnú v celom rozsahu.

Na žiadosť navrhovateľa, ktorá bola úradu doručená 17.9.2021, mu bolo zaslané vyjadrenie majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Úradu bolo 11.10.2021 doručené stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu majiteľa. K tvrdeniam majiteľa o tom, že napadnutá ochranná známka obsahuje aj slovný prvok „CENTRUM“, t. j. nejde o zhodné označenie so staršou obrazovou ochrannou známkou navrhovateľa, a preto by nemalo byť možné uplatniť ustanovenie § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ upozornil, že predmetné ustanovenie nevyžaduje zhodu vo všetkých prvkoch porovnávaných označení, ale postačuje existencia zameniteľnej podobnosti medzi označeniami. V súvislosti s uvedeným navrhovateľ poukázal na časť z Komentára k ochranným známkam, rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-809/18 P a tiež na rozhodnutia úradu a naďalej trval na tom, že pri aplikácii ustanovenia § 7 písm. e) zákona o ochranných známkach nie je vyžadovaná absolútna zhoda vo všetkých prvkoch porovnávaných označení. Navrhovateľ zopakoval svoje tvrdenia z návrhu, že kolízne ochranné známky obsahujú zhodný slovný prvok „IVT“, na základe ktorého má navrhovateľ založený známkový rad a tiež na existencii ktorého konštatoval podobnosť zo všetkých porovnávaných hľadísk, ku ktorým sa však majiteľ nevyjadril.

Navrhovateľ reagoval aj na tvrdenia majiteľa o nepresvedčivosti predložených dôkazov k nie dobrej viere pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a opätovne upozornil na podpísanú zmluvu o spolupráci, v ktorej je jasne uvedené, že navrhovateľ je majiteľom ochranných známk so slovným prvkom „IVT“. S touto zmluvou bol majiteľ oboznámený pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a napriek tomu si majiteľ podal prihlášku so slovným prvkom „IVT“ a pre služby, ktoré sú podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky. Navrhovateľ upozornil, že majiteľ po ukončení spolupráce s navrhovateľom mal veľa možností pri tvorbe svojho označenia a výbere jeho slovného prvku, avšak on ako bývalý distribútor navrhovateľa použil slovný prvok „IVT“, pričom v tom čase vedel, že práve na slovnom prvku „IVT“ sú založené všetky staršie ochranné známky navrhovateľa.

K vysvetleniu majiteľa, ktoré sa týkalo vzniku skratky „IVT“ z prvých písmen slov inteligentné využívanie technológií, ktorá je súčasťou napadnutej ochrannej známky, navrhovateľ skonštatoval, že spotrebiteľská verejnosť nebude vnímať tento slovný prvok ako odvodený zo spojenia inteligentné využívanie technológií, ale bude ho vnímať ako prvok fantazijný. Rovnako navrhovateľ nesúhlasil s tým, že písmená „IVT“ z napadnutej ochrannej známky nemajú nič spoločné s písmenami „IVT“ zo staršej ochrannej známky EÚ. V tejto súvislosti navrhovateľ podotkol, že úrad skúma označenia v znení, v akom sú zapísané do registra ochranných známk, a slovné spojenie inteligentné využívanie technológií nie je súčasťou napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ nesúhlasil ani s tvrdením majiteľa o tom, že písmená „IVT“ nemajú nič spoločné so staršou ochrannou známkou EÚ č. 1164367, a to z toho dôvodu, že tieto písmená predstavujú jediný slovný prvok staršej ochrannej známky EÚ č. 1164367, ktorý je v celosti obsiahnutý na začiatku a tiež na konci slovného spojenia z napadnutej ochrannej známky „IVT CENTRUM CENTRUM IVT“.

V závere repliky navrhovateľ uviedol, že zotrúva na svojom návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 254376 za neplatnú v celom rozsahu.

#### **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. a) bod 2., písm. e) a j) zákona o ochranných známkach.

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

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodíť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže navrhovateľ. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodíť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha napadnutej ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky zverejneného označenia 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 situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky by jej majiteľ, resp. v čase podania prihlasovateľ, získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci zhodné, resp. podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejavíť 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254376 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Tepelné čerpadlá, s. r. o., Hviezdoslavova 41, 058 01 Poprad, Slovenská republika, s právom prednosti od 7. 10. 2020 bola 9. 2. 2021 zapísaná do registra pre služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; sprostredkovanie práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzoriek tovaru; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie veľtrhov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely“ v triede 35, pre služby „inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácie a opravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; vŕtanie studní; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; stavebné poradenstvo; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku“ v triede 37, pre služby „rozvod vody; rozvod elektriny; prenájom chladiarenských zariadení; distribúcia energie“ v triede 39, pre služby „prenájom klimatizačných zariadení; prenájom vykurovacích zariadení; prenájom vykurovacích kotlov; zhodnocovanie odpadu“ v triede 40, pre služby „vyučovanie“ v triede 41 a pre služby „architektonické služby; architektonické poradenstvo; technologický výskum; vypracovanie stavebných výkresov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických výkresov; inžinierska činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácií uhlíkových emisií; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; energetické audity; technologické poradenstvo; kódovanie údajov; vývoj softvéru na softvérové publikácie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ – spoločnosť Bosch Thermatechnik AB, Box 1012, SE-573 28 Tranås, Švédsko kráľovstvo, odôvodnil podanie návrhu tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pri jej podaní vedel o jeho ochranných známkach, ktorých spoločným znakom je slovný prvok „IVT“, používaných na označovanie rôznych druhov tepelných čerpadiel, ktoré majiteľ napadnutej ochrannej známky nakupoval od obchodného partnera navrhovateľa - českej spoločnosti IVT Tepelná

čerpadla s. r. o., Praha, a predával ich na území Slovenskej republiky na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT z 1.1.2018, uzatvorenej medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a spoločnosťou IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Praha, pričom navrhovateľ poukázal aj na skutočnosť, že je majiteľom starších ochranných znáмок EÚ tvoriacich známkový rad založený na slovnom prvku „IVT“, a to obrazovej ochrannej známky EÚ č. 1164367



, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 7, 9, 11, 37 a 42 s právom prednosti od 6.5.1999, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, slovnej ochrannej známky EÚ č. 5308333 „IVT Nordic Inventer“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 s právom prednosti od 12.9.2006, slovnej ochrannej známky EÚ č. 5308341 „IVT Premium Line“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 s právom prednosti od 12.9.2006, slovnej ochrannej známky EÚ č. 12437471 „IVT AIRX“ zapísanej pre tovary v triede 11 s právom prednosti od 17.12.2013, slovnej ochrannej známky EÚ č. 13748173 „IVT GEO“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 s právom prednosti od 17.2.2015, slovnej ochrannej známky EÚ č. 13748199 „IVT VENT“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 s právom prednosti od 17.2.2015 a slovnej ochrannej známky EÚ č. 13748215 „IVT AERO“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 17.2.2015. Vzhľadom na to, že všetky ochranné známky EÚ sú založené na slovnom prvku „IVT“, navrhovateľ skonštatoval, že ochranné známky tvoria známkový rad.

Navrhovateľ podanie návrhu odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, pretože jej majiteľ vykonával činnosť dílera (predajcu) pre obchodného partnera navrhovateľa, a to pre tovary – tepelné čerpadlá, ako to vyplynulo zo Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT. Na základe tejto skutočnosti navrhovateľ vyjadril presvedčenie o tom, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa majiteľ snažil uzurpovať si pre svoje služby časť svetového ohlasu navrhovateľa s cieľom podieľať sa na výsledkoch jeho dlhodobej činnosti.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ ako díler obchodného partnera navrhovateľa vedel o tom, že navrhovateľ vlastní a používa označenie „IVT“, a to najmä v spojitosti s čerpadlami, ich príslušenstvom a súvisiacimi službami, a napriek tomu si majiteľ zámerne zvolil označenie so slovným prvkom „IVT“, ktorý je zhodný so slovným prvkom navrhovateľa, na ktorom má založený známkový rad. Zároveň uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám, pre ktoré je táto známka zapísaná, by tiež mohlo ukazovať na vzťah medzi majiteľom a navrhovateľom, čo nezodpovedá skutočnosti. Všetko uvedené podľa navrhovateľa poukazuje na nedostatok dobrej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

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

- výpisy starších ochranných znáмок EÚ z registra EUIPO, ktoré obsahujú údaje o ochranných známkach navrhovateľa, ktorých spoločným prvkom je slovný prvok „IVT“. Ochranné známky majú skorší dátum podania ako napadnutá ochranná známka, sú zapísané pre rôzne tovary a služby v triedach 6, 7, 9, 11, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a ako ich majiteľ je v registri EUIPO zapísaná spoločnosť Bosch Thermatechnik AB, Box 1012, SE-573 28 Tranås, Švédsko (navrhovateľ);
- výpis z registra ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva SR obsahuje údaje o napadnutej obrazovej ochrannej známke č. 254376 s právom prednosti od 7.10.2020 a zapísanej 9.2.2021 pre služby v triedach 35, 37, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej majiteľom je spoločnosť Tepelné čerpadlá, s. r. o., Hviezdoslavova 41, 058 01 Poprad, Slovenská republika (majiteľ);
- výťah z webovej stránky majiteľa napadnutej ochrannej známky <https://ivtcentrum.sk>, ktorý sprostredkúva pre spotrebiteľov informácie o činnosti spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorá sa zaoberá predajom, distribúciou, montážou a servisom napr. tepelných čerpadiel, solárnych systémov, podlahového kúrenia, domácich veterných elektrární. Spoločnosť poskytuje kompletne služby od návrhu, projektovania, predaja, realizácie, zaškolenia a záručného servisu týchto výrobkov na Slovensku a v Čechách. V časti pod názvom O IVT Centre majiteľ medzi inými informáciami uvádza, že centrum Inteligentné Využitie Technológií vzniklo na základe dopytu a zákazníci si jeho názov

zapamätajú skôr ako IVT centrum alebo centrum IVT. Majiteľ ďalej informuje, že firma Tepelné čerpadlá, s. r. o., má najlepšie skúsenosti so švédskymi tepelnými čerpadlami, pretože sa spolieha na švédsku kvalitu. Napadnutá ochranná známka nie je súčasťou výtlačku webovej stránky majiteľa;

- kópiu „Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT“ uzatvorenú 1.1.2018 medzi spoločnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky ako odberateľom a spoločnosťou IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika, ako obchodným partnerom navrhovateľa. V čl. VI Vlastnícke práva k ochrannej známke „IVT“ je uvedená informácia o navrhovateľovi ako majiteľovi ochrannej známky „IVT“ v slovnej a kombinovanej podobe, a tiež skutočnosť, že dodávateľ je oprávnený používať ochranné známky „IVT“ navrhovateľa na území Českej republiky na základe licenčnej zmluvy. Odberateľ sa v zmluve zaviazal používať ochrannú známku „IVT“ len v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov IVT, pričom ukončením tejto zmluvy zaniká odberateľovi oprávnenie používať ochrannú známku „IVT“ akýmkoľvek spôsobom. Súčasťou podmienok stanovených v tejto časti zmluvy je aj klauzula o tom, že použitie ochrannej známky „IVT“ v názve spoločnosti odberateľa a tiež v jeho doméne je možné len s písomným súhlasom dodávateľa. V časti Predmet zmluvy je zaznamenané, že dodávateľ nakupuje najmä tepelné čerpadlá značky IVT vo Švédsku, ktoré, na základe záujmu odberateľa (majiteľ), sa mu zaviazal dodávať na základe dohodnutých podmienok. Išlo o tepelné čerpadlá a iné výrobky IVT, ich príslušenstvo, podlahové vykurovanie GETASYSTEM a ďalšie výrobky podľa aktuálnej ponuky. Zmluva obsahuje konkrétne podmienky spolupráce vzťahujúce sa na oba subjekty a tiež podmienky ukončenia zmluvy;

- kópiu „Dodatku k zmluve o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT“ uzatvoreného 1.1.2018 medzi dodávateľom – spoločnosťou IVT Tepelná čerpadla s. r. o. a odberateľom – spoločnosťou Tepelné čerpadlá s. r. o. (majiteľ napadnutej ochrannej známky), ktorý obsahuje informáciu o tom, že odberateľ je oprávnený vykonávať uvádzanie tepelných čerpadiel do prevádzky a zároveň je povinný uskutočňovať záručný servis tepelných čerpadiel, ktoré dodal zákazníkom.

- kópiu dohody z 22.7.2020 o ukončení „Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT“ z 1.1.2018.

- kópie faktúr z obdobia od 20.7.2017 do 19.12.2019 – ide o 10 faktúr, ktoré boli vystavené spoločnosťou IVT Tepelné čerpadlá s. r. o., Praha 10, pre odberateľa - majiteľa napadnutej ochrannej známky. Na faktúrach je v ľavom rohu umiestnené obrazové označenie so slovným prvkom „IVT“. Fakturovalo sa za tepelné čerpadlá a súvisiace výrobky s tepelnými čerpadlami, pri názve ktorých bol uvedený slovný prvok „IVT“. Až na dve faktúry s dátumom 20.7.2017 a 1.11.2017, sú ostatné faktúry z obdobia existencie Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, uzatvorenej medzi obchodným partnerom navrhovateľa a majiteľom napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s argumentmi navrhovateľa je nutné uviesť, že uplatniť predmetný námietkový dôvod v námietkach, resp. v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach môže ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do práv navrhovateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére navrhovateľa.

Účelom ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu ochranných známk podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti. Je teda na navrhovateľovi, aby uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ, resp. v tomto konaní majiteľ nekonal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť), t. j. prihlasovateľ vedel alebo vzhľadom na okolnosti mal vedieť o existencii ochrannej známky, určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere.

Návrh bol podaný švédskou spoločnosťou Bosch Thermatechnik AB, Box 1012, SE-573 28 Tranås, Švédске kráľovstvo, ktorá je majiteľkou viacerých ochranných známk EÚ so slovným prvkom „IVT“, a od ktorej česká spoločnosť IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika, odoberala výrobky s označením „IVT“. Uvedené je zakotvené aj v doloženej Zmluve o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, a to v čl. VI, kde je uvedené, že navrhovateľ udelil spoločnosti IVT Tepelná čerpadla s. r. o., 109 00 Praha 10, Česká republika, právo využívať ochranné známky navrhovateľa na území Českej republiky na základe osobitnej licenčnej zmluvy.

Zároveň je potrebné uviesť, že v predložených dokladoch je majiteľ napadnutej ochrannej známky uvádzaný s pôvodnou adresou spoločnosti, t. j. Tepelné čerpadlá, s. r. o., Zádubanská 110/30, 010 03 Žilina. Z údajov z verejne dostupného obchodného registra bolo zistené, že od 15.8.2018 spoločnosť majiteľa Tepelné čerpadlá, s. r. o., zmenila adresu na Hviezdoslavova 41, 05801 Poprad, pričom konateľom od 20.4.2017 je Mgr. Peter Červeň, ktorý za spoločnosť zmluvu, dodatok k zmluve a dohodu o jej ukončení podpísal.

Doložené výpisy z registra EUIPO preukazujú, že navrhovateľ je majiteľom viacerých starších ochranných známk EÚ založených na slovnom prvku „IVT“. Navrhovateľ poukázal na sedem už uvedených ochranných známk EÚ, ktorých je majiteľom, a ktoré sú zapísané pre rôzne tovary a služby v triedach 6, 7, 9, 11, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Staršie ochranné známky EÚ sú založené na slovnom prvku „IVT“, ktorý je doplnený inými slovnými prvkami a v prípade ochrannej známky EÚ č. 1164367 aj obrazovým prvkom, navrhovateľ preto tvrdil, že tvoria známkový rad. K uvedenému možno uviesť, že hoci navrhovateľ nepreukázal ich používanie na relevantnom trhu, aby bolo možné tvrdiť existenciu známkového radu, je zrejmé, že všetky staršie ochranné známky spája obsiahnutie slovného prvku „IVT“, ktorý sa nachádza aj v napadnutej ochrannej známke.

Z doloženej Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, konkrétne z čl. VI je zrejmé, že navrhovateľ Bosch Thermatechnik AB, Box 1012, SE-573 28 Tranås, Švédске kráľovstvo, je majiteľom aj českých národných ochranných známk, a to slovnej ochrannej známky „IVT“ č. 242150 s právom prednosti od 12.3.2001, ktorá bola 22.3.2002 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triede 11 (napr. rôzne druhy bojlerov, kotlov, vyhrievacích zariadení, tepelných čerpadiel, solárnych zariadení) a služby v triede 37 (inštalácie a servis týchto zariadení) medzinárodného triedenia tovarov a služieb; a obrazovej ochrannej známky so slovným prvkom „IVT“ č. 242149 s právom prednosti od 12.3.2001, ktorá bola 22.3.2002 zapísaná do registra ochranných známk tiež pre tovary a služby v triedach 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z predloženej Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, ktorá bola uzatvorená medzi českou spoločnosťou IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika, a majiteľom, ďalej jednoznačne vyplynulo, že spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky odoberala, dovážala a distribuovala tovary navrhovateľa. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v čl. VI zmluvy je uvedená skutočnosť, že použitie ochrannej známky „IVT“ v názve spoločnosti odberateľa a v jeho webovej doméne je možné iba s písomným súhlasom dodávateľa.

V zmluve sú dohodnuté podmienky o odoberaní tepelných čerpadiel a ostatných výrobkov IVT odberateľom zo Slovenskej republiky, pričom zmluva, ako je uvedené v čl. V bod 1., bola uzavretá na dobu neurčitú. V čl. III tejto zmluvy sú stanovené ceny za výrobky a tiež výška rabatu, ktoré sa dodávateľ zaviazal poskytnúť odberateľovi. Konkrétne boli uvedené tovary – tepelné čerpadlá, náhradné diely a podlahové vykurovanie GETASYSTEM. Vzhľadom na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vystupoval v zmluve na pozícii odberateľa, možno jednoznačne tvrdiť, že vedel o existencii výrobkov navrhovateľa, pretože tie od neho prostredníctvom českej spoločnosti nakupoval a predával na slovenskom trhu, ako aj o ochranných známkach navrhovateľa so slovným prvkom „IVT“ platných na území Českej republiky a podmienkach ich používania obchodným partnerom, o ktorých je zmienka v čl. VI zmluvy.

V dodatku k Zmluve o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT, ktorý bol podpísaný 1.1.2018, teda v rovnaký deň ako samotná zmluva medzi dodávateľom – spoločnosťou IVT Tepelná čerpadla, s. r. o., a odberateľom Tepelné čerpadlá, s. r. o., majiteľom, sú konkretizované povinnosti odberateľa, ktorý je oprávnený vykonávať uvádzanie tepelných čerpadiel do prevádzky a zároveň je povinný vykonávať záručný servis tepelných čerpadiel, ktoré zákazníkovi dodal.



Z predloženého výtlačku webovej stránky [www.ivtcentrum.sk](http://www.ivtcentrum.sk) majiteľa zároveň vyplynulo, že je v nej použitý slovný prvok „IVT“, rovnako je na úvodnej internetovej stránke uvedený názov spoločnosti IVT CENTRUM, Tepelné čerpadlá, s. r. o., napriek tomu, že majiteľ podľa zmluvy o spolupráci mohol použiť ochrannú známku „IVT“ v názve svojej spoločnosti a vo webovej doméne iba s písomným súhlasom dodávateľa. Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky na výtlačku absentuje.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je potrebné uviesť, že majiteľ vo svojom vyjadrení poukázal na to, že ním používaný slovný prvok „IVT“ predstavuje skratku vytvorenú z prvých písmen slovného spojenia inteligentné využívanie technológií a nemá nič spoločné so slovným prvkom tvoriacim ochrannú známku „IVT“ navrhovateľa. S týmto tvrdením majiteľa nemožno súhlasiť, keďže výsledkom skrátenia slovného spojenia inteligentné využívanie technológií vznikol slovný prvok „IVT“, ktorý je súčasťou všetkých starších ochranných známk navrhovateľa, o ktorých vzhľadom na existenciu zmluvy a činnosť majiteľa z nej vyplývajúcu, musel mať majiteľ vedomosť. Zároveň sa nemožno stotožniť s tvrdením majiteľa, že ním vytvorený slovný prvok „IVT“ nesúvisí s prvkom „IVT“ starších ochranných známk, a to z toho dôvodu, že spotrebiteľská verejnosť bude slovný prvok „IVT“ chápať ako fantazijný a je málo pravdepodobné, že by si pri strete s ním asociovala slovné spojenie inteligentné využívanie technológií. Uvedené tvrdenie úradu podporuje aj obsah webovej stránky majiteľa, kde sa uvádza, že zákazník si skôr zapamätá spojenie IVT centrum alebo centrum IVT.

Spotrebiteľská verejnosť pri strete s označením „IVT“ na relevantnom trhu si vytvorí skôr prepojenie s tovarmi s označením „IVT“ navrhovateľa, ktoré majiteľ od roku 2018 odoberal od navrhovateľovho obchodného partnera a dovážal ich na slovenský trh. Zároveň je potrebné uviesť, že vzhľadom na fantazijnú povahu označenia „IVT“ obsiahnutého v starších ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám ním označovaných je nepravdepodobné, že si iný subjekt náhodne vytvorí označenie, ktorého súčasťou je zhodný slovný prvok „IVT“.

Podľa predložených faktúr navrhovateľov obchodný partner fakturoval majiteľovi napadnutej ochrannej známky za tovary - tepelné čerpadlá a súvisiace tovary s označením IVT, a to v čase existencie platnej zmluvy o spolupráci s presne definovanými pravidlami týkajúcimi sa používania označenia „IVT“, čo poukazuje na existenciu obchodného vzťahu medzi subjektmi.

Zo žiadneho dokladu zároveň nevyplýva vyjadrenie súhlasu navrhovateľa ani jeho obchodného partnera (IVT Tepelná čerpadla s. r. o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika) pre majiteľa na používanie slovného prvku „IVT“. Práve naopak, ako už bolo uvedené, v čl.VI predloženej zmluvy je presne zadefinovaná povinnosť vyžiadať si písomný súhlas pre odberateľa (majiteľa napadnutej ochrannej známky) vzťahujúca sa na prípadné použitie ochrannej známky „IVT“ navrhovateľa.

Na základe uvedeného možno podmienku uplatneného ustanovenia, teda vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, považovať za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená na konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami pri jej podaní. Pri posúdení existencie alebo neexistencie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je potrebné prihliadnuť na to, že výlučné právo vyplývajúce z registrovanej ochrannej známky prináleží iba tomu, kto si registruje ochrannú známku s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, nie však tomu, kto chce zmeniť aktuálne trhové pomery tým, že využije štátom garantované privilégium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim konkurentom používajúcim zhodné alebo podobné označenie alebo využiť ich doterajšie výsledky a aktivitu na budovanie vlastného silnejšieho postavenia na trhu.

V súvislosti s uvedeným je z časového hľadiska nutné poukázať na následnosť krokov majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktoré vyplynuli z predložených dôkazov. Dňa 22.7.2020 bola podpísaná dohoda o ukončení „Zmluvy o spolupráci pri predaji a servise tepelných čerpadiel IVT“ a 7.10.2020, t. j. po uplynutí necelých troch mesiacov od ukončenia zmluvy si majiteľ, v tom čase v postavení prihlasovateľa, podal prihlášku napadnutej obrazovej ochrannej známky, ktorej súčasťou je aj slovný prvok „IVT“, a to pre služby, ktoré sa svojou povahou viažu na obchodné, inštaláčne, servisné služby, technologické či inžinierske služby, alebo poradenstvo v oblasti stavebnej činnosti či úspor energie, v triedach 35, 37, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Takýto postup prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky objektívne nesvedčí o jeho konaní v dobrej viere.

Staršie ochranné známky navrhovateľa sú zapísané pre tovary a služby v triedach 6, 7, 9, 11, 37 a 42, t. j. ide o tovary, ako sú rôzne druhy vykurovacích telies, tepelných čerpadiel, solárnych zariadení a služby súvisiace s ich inštaláciou a servisom.

Ako vyplynulo z informácií z webovej stránky majiteľa, spoločnosť začala podnikáť v oblasti predaja a inštalácie tepelných čerpadiel a v súčasnosti poskytuje aj komplexné technologické riešenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Možno teda uviesť, že spoločnosť navrhovateľa a majiteľa sa svojou činnosťou týkajú rovnakého alebo podobného segmentu trhu, a teda sú v konkurenčnom postavení.

K argumentácii majiteľa o tvorbe svojho označenia (odlišný obrazový prvok, slovný prvok „CENTRUM“, a najmä tvrdenie o tom, že skratka IVT je odvodená od slovného spojenia inteligentné využívanie technológií) je potrebné uviesť, že pri obrazových označeniach spotrebiteľa prirodzene venujú vyššiu pozornosť slovnému prvku ako obrazovému, keďže je ľahšie zapamätateľný a v budúcnosti pomocou neho na označenie odkazuje. Rozlišujúcim prvkom v napadnutej ochrannej známke je teda slovný prvok „IVT“, keďže ďalšie slovo „CENTRUM“ vzhľadom na svoj význam (stredisko, dôležité miesto) vo vzťahu k zapísaným službám neprispieje k odlišeniu napadnutej ochrannej známky od starších ochranných známok navrhovateľa. Na predložennom výtlačku webovej stránky majiteľa sa napadnutá ochranná známka nenachádza a zároveň je z nej zrejmé, že majiteľ slovný prvok „CENTRUM“ používa so skratkou „IVT“, napr. ekonomika od IVT CENTRA, o IVT CENTRE, pretože práve na základe skratky IVT je spotrebiteľ schopný orientovať sa na trhu s tepelnými čerpadlami, solárnymi panelmi, podlahovým kúrením a súvisiacimi službami s ich predajom, inštaláciou či servisom. Obrazový prvok tiež nemá taký vplyv na charakter napadnutej ochrannej známky, aby na základe neho spotrebiteľ kolízne označenia odlišil. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že slovný prvok „IVT“ predstavuje prvok originálny, fantazijný a nie bežne používaný vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje, a preto vytvorenie asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami na základe tohto prvku je zrejmé. Je tak nepravdepodobné, aby si majiteľ označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku vytvoril sám a nezávisle. V prospech toho, že sa majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky neinšpiroval staršími ochrannými známkami navrhovateľa nesvedčí ani tvrdenie majiteľa, že písmená IVT pre neho znamenajú skratku zo slov inteligentné využívanie technológií a vôbec nesúvisí s činnosťou navrhovateľa a s jeho ochrannými známkami. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ide len o subjektívne tvrdenie majiteľa, ktorý týmto vysvetlením nijako nepoukázal na vnímanie tejto skratky spotrebiteľmi ako spojenia s konkrétnym významom - inteligentné využívanie technológií.

Ako už bolo uvedené, majiteľ zo zmluvy o spolupráci musel vedieť o existencii obrazovej ochrannej známky aj slovnej ochrannej známky „IVT“ navrhovateľa, ktorých spoločným prvkom je práve zoskupenie písmen „IVT“. Napriek skutočnostiam uvedeným v zmluve o spolupráci, ktoré sa týkali oprávnenia používať ochranné známky „IVT“ navrhovateľa len v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov IVT, a to len do ukončenia zmluvy, majiteľ využil slovný prvok „IVT“ tvoriaci staršie ochranné známky navrhovateľa a po ukončení zmluvy o spolupráci (22.7.2020) si podal prihlášku ochrannej známky s označením obsahujúcim slovný prvok „IVT“ (dátum podania prihlášky napadnutej ochrannej známky 7.10.2020) a tiež ho využíva aj pri svojej identifikácii na webovej internetovej stránke, ktorej súčasťou nie je napadnutá ochranná známka, ale odkaz na spoločnosť v tvare IVT CENTRUM Tepelné čerpadlá s. r. o.

Z relevantných dôkazov vyplýva, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, pri tvorbe ktorej sa inšpiroval svojou vedomosťou o ochranných známkach navrhovateľa, čím by mohol ťažiť z tejto známosti a zároveň z pozitívnej konotácie s kvalitnými švédskymi výrobkami označovanými ochrannými známkami so slovným prvkom „IVT“, ktorých majiteľom je navrhovateľ. Uvedené nepopiera ani majiteľ, ktorý na svojej webovej stránke uvádza, že jeho firma má najlepšie skúsenosti so švédskymi tepelnými čerpadlami, a preto sa spolieha na švédsku kvalitu výrobkov. Snahou majiteľa tak môže byť získanie neoprávnenej výhody v porovnaní s inými súťažiteľmi na trhu, prípadne konkurovať navrhovateľovi na trhu vzhľadom na prelínajúcu sa oblasť ich pôsobenia. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že pri posudzovaní zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, ktorá by mohla objasniť konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom existencia zmluvy o spolupráci, a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky po troch mesiacoch od jej ukončenia, takouto relevantnou okolnosťou je.

Vzhľadom na uvedené možno skonštatovať, že okolnosti, za ktorých bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná, svedčia o tom, že v predmetnom prípade išlo o konanie v rozpore s uznávanými štandardmi etického správania s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (mať prospech zo známosti už používaného a zavedeného označenia na trhu), čím paralelne môže byť navrhovateľovi spôsobená ujma vzhľadom na prelínajúce sa obchodné trhy a ekonomicky

by mohol byť navrhovateľ znevýhodnený. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade navrhovateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na majiteľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky ochrannej známky odôvodniť (ospravedlniť). Postup úradu pritom vychádza zo všeobecných zásad konania uplatňovaných pri posudzovaní ustanovenia podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, ako aj z európskej judikatúry.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky svojím vyjadrením k návrhu nijakým relevantným spôsobom podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky neospravedlnil, nepredložil dôkazy, a preto úrad konštatuje, že v predmetnom prípade neboli zistené a preukázané žiadne oprávnené dôvody, ktoré majiteľa viedli k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie obsahujúce slovný prvok „IVT“, ktorý je súčasťou starších ochranných známk, a ktorým ako jediným je tvorená aj česká slovná ochranná známka „IVT“ č. 242150 s právom prednosti od 12.3.2001, o ktorej majiteľ mal bez pochybností vedomosť (zmluva o spolupráci).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, možno konštatovať, že bolo preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie majiteľa konaním nečestným a navrhovateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach možno preto považovať za naplnené.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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.

Berúc do úvahy výsledok preskúmania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach a s prihliadnutím na hospodárnosť konania, je osobitné posudzovanie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a písm. e) zákona o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by to nemalo vplyv na konečný výsledok tohto 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.

JUDr. Marek Samoš  
podpredsa úradu

**Doručiť:**

JUDr. Andrea Kús Považanová, advokátka, Tobrucká /6, 811 02 Bratislava  
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Námestie Svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad