

Banská Bystrica 28. 4. 2022
POZ 2683-2018/II-35-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. mája 2020 prihlasovateľom PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2683-2018/N-35-2020 z 24. apríla 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu slovného označenia „GEOFLEX“, č. spisu POZ 2683-2018, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2683-2018/N-35-2020 z 24. apríla 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2683-2018/N-35-2020 z 24. apríla 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „GEOFLEX“, č. spisu POZ 2683-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary nárokované v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je výrobcom stavebných hmôt a majiteľom staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 655141 (s právom prednosti od 26. apríla 1996, ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary „*priemyselné lepidlá*“ v triede 1 a tovary „*malta na stavebné účely*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ ďalej uviedol, že na základe „Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017“ z 1. júna 2017 je s prihlasovateľom v zmluvnom vzťahu, v ktorom prihlasovateľ vystupuje ako „Kupujúci“, ktorý objednáva a ďalej predáva tovar od namietateľa v postavení „Predávajúceho“. Namietateľ doplnil, že prihlasovateľ od neho nakupuje stavebnú hmotu, konkrétne lepidlo na obklady a dlažbu s označením „ATLAS GEOFLEX“ vyrábané namietateľom. Tovary, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, sú teda zhodné alebo podobné s tovarmi, ktoré namietateľ vyrába a predáva. Z uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že prihlasovateľ vedel o používaných označeniach a staršej ochrannej známke. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ namietateľa neinformoval o podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, ako ani o úmysloch, ktoré podaním prihlášky sledoval, namietateľ konštatoval, že prihlasovateľ nepodal prihlášku v dobrej viere. Uvedené tvrdenie podľa jeho názoru podporuje aj fakt, že prihlasovateľ si podal aj ďalšie prihlášky slovných ochranných známok č. spisu POZ 2684-2018 „STONER“, POZ 2687-2018 „SAM“, POZ 2696-2018 „GIPSAR“ a POZ 2698-2018 „ATLAS“, teda prihlášky ochranných známok, predmetom ktorých sú označenia, ktorými namietateľ označuje svoje tovary, pričom predmetné tovary prihlasovateľ nakupuje od namietateľa na základe spomenutej rámcovej zmluvy a predáva ich na území Slovenskej republiky.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, čo znamená, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Prvostupňový orgán konštatoval, že dôkaznými materiálmi predloženými namietateľom bolo preukázané, že prihlasovateľ v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky musel vedieť o existencii namietateľa, keďže medzi prihlasovateľom a namietateľom existoval vzťah obchodného zastúpenia, a rovnako musel vedieť aj o tom, že namietateľ pod označením podobným s prihláseným označením vyrába a predáva tovary, ktoré, rovnako ako tovary prihláseného označenia, spadajú do oblasti stavebnej chémie. Konanie prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky nemožno považovať za náhodné, čo potvrdzuje aj jeho vyjadrenie, že po skončení zmluvy s namietateľom plánuje predmetné tovary vyrábať pod svojím menom a označovať ich slovom „GEOFLEX“. S ohľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán uzavrel, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá môže spôsobiť nespravodlivú ujmu namietateľovi.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho úvode uviedol, že námietky boli podané zástupcom Petrom Kubínyim, Piaristická 9, Trenčín, avšak v napadnutom rozhodnutí bola, ako zástupca namietateľa, uvedená spoločnosť MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, čo je podľa prihlasovateľa zmätočné a prihlasovateľ ako účastník konania nemal informácie o tom, či medzi novým zástupcom a úradom neprebíhala výmena nejakej korešpondencie, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie vo veci.

Prihlasovateľ argumentoval tiež tým, že okrem textu v odôvodnení, nie je ani z jedného dokumentu zrejmy dátum podania námietok. V tejto súvislosti upozornil, že posledným dňom na podanie námietok bol 3. jún 2019. Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že namietateľ pri podaní námietok na predpísanom tlačive vyznačil ako námietkový dôvod § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, pričom neuviedol žiadne dielo ani žiadny popis poškodenia diela a prvostupňový orgán sa týmto dôvodom v napadnutom rozhodnutí nezaoberal. Namietateľ následne v liste zn. z-2683/SK z 3. júna 2019 uviedol, že námietky podal podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepreukázal, že je dotknutou osobou k označeniu „GEOFLEX“. Uviedol len, že je majiteľom staršej ochrannej známky a že prihlasovateľ na základe kúpnej zmluvy od neho odoberá produkt označený ako „ATLAS GEOFLEX“. Podľa prihlasovateľa je však produkt označený všeobecným logom namietateľa „ATLAS“, od ktorého je slovo „GEOFLEX“ vizuálne značne vzdialené. Uvedenú skutočnosť má preukazovať obrázok založený v spise.

Prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vytýkal, že pri posudzovaní podaných námietok nezohľadnil princíp teritoriality, konkrétne skutočnosť, že napadnutá prihláška ochrannej známky sa týka iba územia Slovenskej republiky. Prvostupňový orgán neuviedol žiadny zákonný dôvod, prečo by mal prihlasovateľ žiadať namietateľa o súhlas na podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky pre územie Slovenska. Zdôraznil, že je jediným subjektom, ktorý pod označením „GEOFLEX“ uvádza produkty na slovenský trh a nie je mu známe, že by mal namietateľ zapísanú platnú ochrannú známku pre toto územie.

Okrem toho prvostupňový orgán neuviedol ani jeden dôvod či dôkaz preukazujúci, že by prihlasovateľ zápisom prihláseného označenia do registra získal nespravodlivú výhodu. S ohľadom na uvedené podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pri posúdení predmetných námietok nepostupoval nestranne a zákonne.

Prihlasovateľ označil za mylné tvrdenie prvostupňového orgánu, že hospodárske dôvody prihlasovateľa (vykonávanie podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku a vynakladanie nákladov na vytvorenie všeobecnej známosti označenia „GEOFLEX“) sú nedostatočným oprávneným záujmom na podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Argumentoval tiež tým, že namietateľ nepreukázal všeobecnú známosť označenia „GEOFLEX“ na slovenskom trhu, ani to, že by boli zápisom prihláseného označenia do registra dotknuté akékoľvek jeho práva. Označil za prirodzené, že ak uvádza na slovenský trh nejaký výrobok, tento musí byť vyrábať alebo od niekoho nakupovať. V danom prípade prihlasovateľ výrobok s označením „GEOFLEX“ kupuje od namietateľa a platí zaň riadne dohodnutú kúpnu cenu.

Následne ho uvádza na slovenský trh, na ktorom ešte nie je známy, a tak buduje na svoje náklady všeobecnú známosť označenia „GEOFLEX“. Prihlasovateľ doplnil, že výrobok namietateľa s označením „GEOFLEX“ kvalitatívne posúdil, odskúšal a po uvážení sa rozhodol, že vynaloží svoje podnikateľské úsilie a finančné náklady na tvorbu všeobecnej známosti tohto výrobku na slovenskom trhu tak, aby v budúcnosti predaj takéhoto výrobku predávajúcemu prinášal zisk bez dodatočných nákladov na budovanie všeobecnej známosti označenia. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že namietateľ môže získať ekonomický prospech z vytvorenej všeobecnej známosti prihláseného označenia na slovenskom trhu. Zápis označenia „GEOFLEX“ do registra ochranných známk pre územie Slovenskej republiky považuje za oprávnenú ochranu svojich investícií vložených do budovania všeobecnej známosti tohto označenia na slovenskom trhu.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky zamietne a napadnutá prihláška ochrannej známky bude zapísaná do registra ochranných známk.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 6. augusta 2020 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade.

Pokiaľ ide o zmenu zástupcu, zdôraznil, že túto nie je potrebné osobitne zdôvodňovať. Nový zástupca namietateľa nepodal žiadne vyjadrenie, ktoré by mohlo mať vplyv na rozhodnutie, a preto na strane úradu neexistoval dôvod osobitne prihlasovateľa informovať o zmene zástupcu.

Ďalej uviedol, že predmetné námietky boli podané 3. júna 2019, teda posledný deň lehoty na to určenej, pričom žiaden z dokumentov podaných v rámci námietok nebol datovaný po tomto dátume.

Namietateľ konštatoval, že v rámci podania námietok predložil oficiálne tlačivo úradu, v ktorom uviedol zákonný dôvod ich podania § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach a zároveň tento dôvod uviedol aj v odôvodnení námietok, kde navyše citoval znenie zákonného ustanovenia a jeho naplnenie odôvodnil argumentmi a predloženými dôkazmi. Na vysvetlenie namietateľ doplnil, že vo formulári z elektronického podávania je nesprávne uvedené písmeno i), keďže písmeno j) vo formulári absentuje (bez možnosti doplnenia namietateľom), a jedno z okienok formulára v tejto sekcii zaškrtnuté byť musí, aby bolo možné formulár odoslať.

S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa nepochybné, že formálne aj materiálne odôvodnil námietky existenciou naplnenia dôvodov ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. nedostatkom dobrej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Z odôvodnenia námietok, ako aj predložených dôkazov podľa namietateľa jednoznačne vyplýva, že je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach k označeniu „GEOFLEX“ podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Namietateľ je výrobcom tovarov s označeniami „ATLAS GEOFLEX“. Prihlasovateľ, napriek tomu, že, aj podľa vlastných vyjadrení, je distribútorom produktov namietateľa a výrobok s označením „GEOFLEX“ od neho kupuje a uvádza na slovenský trh, si toto označenie privlastnil a prihlásil si ho ako svoje vlastné. Vo vyjadrení k námietkam dokonca argumentoval, že v prípade skončenia platnosti „Kúpnej zmluvy“ plánuje sám pod svojím menom vyrábať výrobky, pre ktoré bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná, tieto označovať slovom „GEOFLEX“ a predávať ich na území Slovenskej republiky. Aj z týchto vyjadrení podľa namietateľa jednoznačne vyplýva nedostatok dobrej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, keďže jeho záujmom je prisvojiť si cudzie označenie a toto následne vydávať za svoje vlastné za účelom dosiahnutia zisku.

Namietateľ ďalej uviedol, že v prípade podania námietok z dôvodu nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky sa neposudzuje podobnosť kolíznych označení na trhu. Z predložených dôkazov a vyjadrení oboch strán je podľa namietateľa zjavné, že prihlasovateľovi išlo pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky o získanie nespravodlivej výhody, konkrétne o uzurpovanie si označenia patriaceho namietateľovi a jeho využívanie pre vlastný prospech a zisk v prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi namietateľom a prihlasovateľom. Prihlasovateľ svoje konanie obhajoval hospodárskymi dôvodmi, čo ho však neopravňuje na podanie si prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je cudzie označenie. Dosahovanie zisku v budúcnosti si subjekt musí zabezpečiť iným spôsobom, na čo mu obchodné právo poskytuje širokú škálu možností. Rovnako ani ochrana investícií nie je oprávneným dôvodom na podanie si prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je cudzie označenie. Jedine súhlas namietateľa s podaním prihlášky v mene prihlasovateľa by vylúčil nedostatok dobrej viery na strane prihlasovateľa.

Na záver namietateľ konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne vyhodnotil všetky

relevantné skutočnosti a predložené dôkazy a jeho rozhodnutie je správne a zákonné. S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol ako nedôvodný a prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

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

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

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

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

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

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

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „GEOFLEX“, č. spisu POZ 2683-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. decembra 2018 prihlasovateľom PARAPETROL, a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2019 pre tovary „*adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky*“ v triede 1 a „*nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podaných námietok, konkrétne s posúdením naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach a s jeho záverom, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Zároveň namietol skutočnosť, že v napadnutom rozhodnutí je uvedený iný zástupca ako ten, ktorý podal námietky a tiež poukázal na nesprávne označenie ustanovenia v elektronickom formulári na podanie námietok a namietol podanie námietok v stanovenej lehote.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa ohľadne zmeny zástupcu namietateľa. Skutočnosť, že námietky podal iný zástupca, ako je ten, ktorý bol uvedený v napadnutom rozhodnutí, označil prihlasovateľ za zmätočné. Uviedol tiež, že nemal informácie, či medzi úradom a novým zástupcom neprebíhala nejaká komunikácia, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie vo veci. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zmena zastúpenia účastníkov konania pred úradom v priebehu konania je bežný, štandardný proces. V danom prípade listom z 5. decembra 2019 nový zástupca namietateľa oznámil úradu prevzatie zastúpenia namietateľa vo veci námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk a v rámci tohto podania predložil tiež plnú moc oprávňujúcu ho na zastupovanie. Zároveň v tomto liste nový zástupca požiadal o zaslanie predmetných námietok spolu s vyjadrením prihlasovateľa k námietkam. Okrem tejto komunikácie medzi úradom a novým zástupcom namietateľa nedošlo v priebehu prvostupňového konania k žiadnej ďalšej komunikácii. Pokiaľ by sa tak stalo a bolo by to relevantné pre posúdenie podaných námietok, úrad by o tom náležite informoval druhého účastníka konania. S ohľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade tento argument prihlasovateľa za bezpredmetný.

Čo sa týka spochybnenia správnosti samotného podania námietok, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Napadnutá prihláška ochrannej známky bola zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2019. Vzhľadom na to, že koniec lehoty na podanie námietok v predmetnom prípade pripadol na sobotu 1. júna 2019, posledným dňom lehoty na podanie námietok bol najbližší budúci pracovný deň, čo bol v predmetnom prípade 3. jún 2019 (pondelok). Z obsahu spisu vyplýva, že namietateľ námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podal 3. júna 2019, a to jednak e-mailom a tiež elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. To znamená v zákonom stanovenej lehote na to určenej. Pokiaľ ide o e-mailové podanie námietok, toto obsahovalo úradné tlačivo „Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známk“, v ktorom bol ako dôvod podania námietok vyznačený § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. V rámci elektronického podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy bol použitý formulár „Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známk“, na ktorom bol vyznačený námietkový dôvod podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach. Z tohto formulára je zrejmé, že v čase podania námietok neobsahoval možnosť zvoliť ustanovenie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pričom bez označenia námietkového dôvodu nebolo možné podanie odoslať. Zároveň však súčasťou tohto podania bola príloha, úradné tlačivo na podanie námietok, v ktorom bol ako námietkový dôvod vyznačený § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že obidve podania (e-mailové podanie aj elektronické podanie prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) obsahovali odôvodnenie podaných námietok, v rámci ktorého namietateľ jasne a zrozumiteľne označil zákonný dôvod [§ 7 písm. j) zákona o ochranných známkach], na základe ktorého boli námietky uplatnené. S ohľadom na uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade niet pochyb o tom, že predmetné námietky boli namietateľom podané riadne a včas.

V súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitú. 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. Vyvodiť 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 prihlásenej ochrannej známky, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky 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 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 situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno 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 prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je, ako už bolo aj vyššie uvedené, okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 13. december 2018.

Namietateľ podané námietky odôvodnil tým, že napriek tomu, že prihlasovateľ zjavne vedel o označeniach, ktoré namietateľ používa, podal si prihlášku napadnutej ochrannej známky, predmetom ktorej je cudzie označenie, a to bez informovania namietateľa o jej podaní a o úmysloch, ktoré podaním tejto prihlášky sledoval, čo podľa namietateľa nasvedčuje konaniu v nie dobrej viere. O konaní v zlej viere podľa neho svedčí tiež skutočnosť, že prihlasovateľ si podal prihlášku ochranných známk aj k ďalším označeniam používaným namietateľom.

Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil nasledujúce dôkazy:

- výpis z medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 655141 (dôkaz č. 1),
- kópiu Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5/2017 z 1. júna 2017 spolu s dvomi dodatkami (dôkaz č. 2),
- výtlačok z webovej stránky prihlasovateľa www.parapetrol.sk zo sekcie „STAVBA“ zo 6. marca 2019 (dôkaz č. 3),
- výtlačky z webovej stránky prihlasovateľa www.parapetrol.sk zo 6. marca 2019 z podsekcíe „SADROVÉ VÝROBKY“ (dôkaz č. 4), z podsekcíe „MATERIÁLY NA PODLAHY“ (dôkaz č. 5) a z podsekcíe „GELOVÉ LEP. NA OBKL. A DLAŽBU“ (dôkaz č. 6).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe argumentov účastníkov konania a preskúmania predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatuje nasledujúce. Z obsahu spisu, konkrétne z dôkazu č. 2 vyplýva, že medzi prihlasovateľom a namietateľom bola 1. júna 2017, teda približne rok a pol pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, uzatvorená Rámcová kúpna zmluva č. 5/2017. Zmluvné strany – namietateľ (v postavení predávajúceho) a prihlasovateľ (v postavení kupujúceho) sa v tejto zmluve dohodli na podmienkach, za ktorých bude prihlasovateľ nakupovať tovar od namietateľa, a to za účelom ďalšieho predaja mimo územia Poľska. Zároveň namietateľ predmetnou zmluvou udelil prihlasovateľovi právo výhradného zastúpenia na predaj výrobkov značky „ATLAS“ a „DOLINA NIDY“ v Slovenskej republike. Ďalej je z dôkazu č. 1 zrejmé, že namietateľ je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 655141 platnej na území Slovenskej republiky (staršia ochranná známka)



Táto je od 26. apríla 1996 zapísaná pre tovary „priemyselné lepidlá“ v triede 1 a „malta na stavebné účely“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z výtlačkov z webovej stránky www.parapetrol.sk (dôkazy č. 3 až 6) vyplýva, že uvedená ochranná známka namietateľa sa nachádza na výrobkoch spolu s ďalšími označeniami, a to o. i. „GEOFLEX“ (dôkaz č. 3 a 6), „STONER“ (dôkaz č. 4) a „SAM“ (dôkaz č. 5). Uvedené výtlačky sú síce datované z roku 2019, teda po dátume podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, avšak v konaní nie je sporné, že prihlasovateľ takto označené výrobky nakupoval od namietateľa za účelom ich ďalšieho predaja na území Slovenska. Túto skutočnosť prihlasovateľ nerozporoval, naopak ju potvrdil vlastným vyjadrením, keď v rozklade uviedol: *„Namietateľ výrobok s označením „GEOFLEX“ vyrába a dodáva na poľský trh. ... Výrobok namietateľa s označením „GEOFLEX“ prihlasovateľ kvalitatívne posúdil, odskúšal a po zvážení sa prihlasovateľ rozhodol, že vynaloží svoje podnikateľské úsilie a finančné náklady na tvorbu všeobecnej známosti výrobku označeného „GEOFLEX“ na slovenskom trhu...“*.

Z uvedeného sú zjavné dve, pre posúdenie podania napadnutej prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere, podstatné skutočnosti, a to vedomosť prihlasovateľa, že pred dátumom jej podania označenie „GEOFLEX“ používal na svojich výrobkoch iný subjekt – namietateľ, a úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vyplývajúci z podania napadnutej prihlášky ochrannej známky bez vedomia namietateľa s cieľom získania práv k označeniu, ktoré na označovanie svojich výrobkov používa namietateľ. Orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že aj keď samotný prihlasovateľ nemusí svoje konanie vnímať ako konanie v nie dobrej viere, resp. ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, je potrebné si uvedomiť predovšetkým to, že prihlasovateľ by zápisom označenia do registra ochranných známok získal výlučné právo používať toto označenie na území Slovenskej republiky. To znamená, že prihlasovateľ by po zápise prihláseného označenia do registra ako ochrannej známky mohol brániť namietateľovi v používaní tohto označenia na území Slovenskej republiky, čo je s ohľadom na skutkové okolnosti daného konania neprípustné.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že v danom prípade nie je rozhodujúce, či pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky samotný namietateľ používal označenie „GEOFLEX“ na území Slovenska, či toto označenie mal na Slovensku zapísané ako ochrannú známku, či je toto označenie na dotknutom území známe (alebo ako uvádza prihlasovateľ „všeobecne známe“) ani to, či je prihlasovateľ výlučným dovozcom tovarov namietateľa na území Slovenskej republiky. Z predložených dôkazov a tiež vyjadrení účastníkov konania jednoznačne vyplýva, že

namietateľ v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky bol a stále je výrobcom tovarov označených nielen staršou ochrannou známkou, ale na jeho výrobkoch sa okrem staršej ochrannej známky nachádzajú aj ďalšie označenia, okrem iného označenie „GEOFLEX“, pričom prihlasovateľ ako výhradný distribútor výrobkov namietateľa na území Slovenskej republiky tieto nakupoval od namietateľa za účelom ich predaja. Z tohto titulu práva k označeniu „GEOFLEX“ nesporne svedčia v prospech namietateľa a pokiaľ by bolo prihlásené označenie zapísané do registra ako ochranná známka pre prihlasovateľa, došlo by tým k neoprávnenej výhode na strane prihlasovateľa a naopak k ujme na právach namietateľa, ktorý by, v prípade ukončenia zmluvy s prihlasovateľom, nemohol používať toto označenie na svojich vlastných výrobkoch na území Slovenskej republiky. S ohľadom na uvedené nie je možné súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že namietateľ nie je dotknutou osobou, pretože v jeho prospech nesvedčia na území Slovenskej republiky žiadne práva k označeniu „GEOFLEX“.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že slovo „GEOFLEX“ je na tovaroch namietateľa vizuálne značne vzdialené od staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z predložených dôkazov jasne vyplýva, že tovary, ktoré na území Slovenska predáva prihlasovateľ, sú označené staršou ochrannou známkou, čo svedčí o tom, že ide o výrobky namietateľa a zároveň sa na týchto výrobkoch nachádza aj dostatočne výrazné slovné označenie „GEOFLEX“. To, či sú tieto dve označenia znázornené spolu alebo oddelene, nemá vplyv na posúdenie skutočnosti, či napadnutá prihláška ochrannej známky bola alebo nebola prihlasovateľom podaná v dobrej viere, resp. ani skutočnosť, že dve označenia nie sú na výrobku umiestnené spolu, neoprávňuje prihlasovateľa na podanie si prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie používané na výrobkoch namietateľa.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že jeho cieľom pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo len ochrániť investície vynaložené na propagáciu označenia „GEOFLEX“ a zabezpečiť, aby predaj takto označených tovarov prinášal v budúcnosti zisk, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje tieto skutočnosti za také, ktoré by ho oprávňovali na podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky. Každý subjekt na trhu vynakladá určité úsilie za účelom dosiahnutia zisku, avšak to nikoho neoprávňuje prisvojiť si označenie iného subjektu – v tomto prípade namietateľa, ktorý uzatvoril s prihlasovateľom zmluvu o obchodnom zastúpení s cieľom distribuovať svoje výrobky na území Slovenskej republiky. Podanie prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie, ktoré zjavne patrí inému subjektu, a to bez jeho súhlasu, a získanie výlučného dispozičného práva k tomuto označeniu na území štátu, na ktorom je podávateľ prihlášky distribútor takto označených výrobkov iného subjektu, možno označiť za nekalú obchodnú prax a konanie v nie dobrej viere.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že v preskúmanom prípade sú splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a teda prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú prihlášku ochrannej známky na základe tohto námietkového dôvodu zamietol.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec MBA.
predseda úradu

Doručiť:

PARAPETROL a.s., Štefánikova /15, 949 01 Nitra
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska /12, 851 06 Bratislava