

bitel' obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov, a preto na základe dominantného postavenia slova „ELIT“ tak vo zverejnenom označení ako aj v staršej ochrannnej známke a podobného celkového dojmu je dôvodné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade stretu s prihlásenými a zapísanými tovarmi pri priemernej miere pozornosti môže predpokladať, že pochádzajú od rovnakých výrobcov alebo poskytovateľov.

V závere úrad konštatoval, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a to najmä vzhľadom na vysokú

pravdepodobnosť ich nožnej asociácie v mysli slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá bude zverejnené označenie považovať len za ďalší variant staršej ochrannej známky.

Námietkam sa vyhovel a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 895-2019, sa zamietla pre všetky prihlásené tovary v triedach 2 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Jana Risková

Rozhodnutie POZ 601-2019/N-16-2021 z 3. 2. 2021

ABSTRAKT

Námietkam podaným okrem iného z dôvodu nie dobrej viery podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhovel a prihlášku ochrannej známky zamietol v celom rozsahu.

ABSTRACT

The Office upheld the opposition filed inter alia on the grounds of bad faith under Article 7(j) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks and the trade mark application was rejected in its entirety.

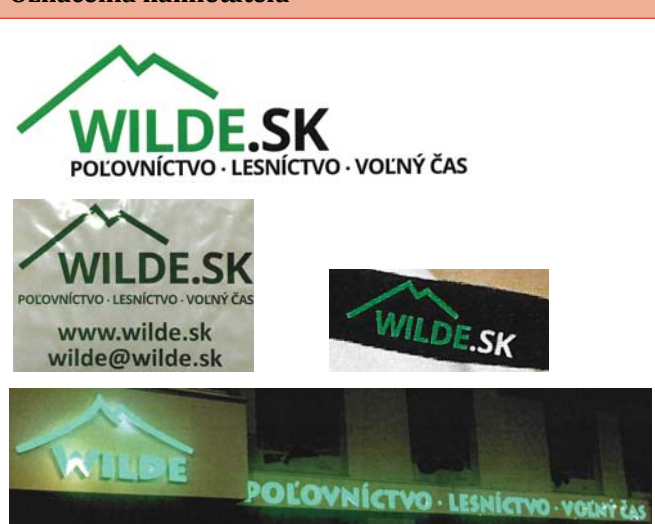
Kľúčové slová

nie dobrá/zlá viera, preukázanie zlej viery, vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia, jedinečné a originálne označenie, nečestný úmysel na strane prihlasovateľa, osoba dotknutá na svojich právach

Key words

bad faith, proof of bad faith, knowledge of the use of an identical or similar sign, unique and original sign, dishonest intention on the part of the applicant, person whose rights are infringed

Označenia namietateľa



Zverejnené označenie (POZ 601-2019)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 1. 6. 2020 a 2. 6. 2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ podal námietky okrem iného aj podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) a odôvodnil ich tým, že je spoločnosťou podnikajúcou na území Slovenskej republiky od 20. 3. 2010 pod obchodným menom WILDE s. r. o., ktoré sa stalo základom loga – nezapísaného obrazového značenia so slovnými prvkami WILDE.SK POLOVNÍCTVO – LESNÍCTVO – VOLNÝ ČAS, a od 23. 11. 2011 používa aj doménu www.wilde.sk.

Námietateľ uviedol, že v oblasti predaja poľovníckych a lesníckych potrieb, oblečenia a obuvi, ako aj zbraní a streľiva patrí na Slovensku k obchodným spoločnostiam s najväčším ročným obrátom. Námietateľ vyslovil presvedčenie, že dlhoročným používaním sa logo WILDE stalo príznačným pre ním dodávané tovary a služby, pričom široká verejnosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (osobitne poľovníci) vníma a identifikuje tovary a služby namietateľa prostredníctvom loga WILDE.

Uplatnený námietkový dôvod odôvodnil namietateľ tým, že prihlasovateľ mal vedomosť o zhodnom označení

namietateľa používanom na území Slovenskej republiky dlhodobo a v rozsahu, ktorým sa z neho stalo všeobecne známe označenie. Prihlasovateľ podal prihlášku tohto označenia pre tovary a služby, ktoré poskytuje namietateľ, pričom prihlasovateľ reálne pôsobí na trhu v inom segmente tovarov. Z uvedeného namietateľ vyvodil špekulatívny charakter podanej prihlášky ochrannej známky. Nečestný úmysel prihlasovateľa videl namietateľ aj v možnosti blokovat' ho v ďalších podnikateľských aktivitách a podaní prihlášky na ochranu ním používaného označenia, či v možnosti žiadať odplatu za prípadný prevod. Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil rad dôkazných prostriedkov.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok a dôkladov vyplynulo, že obrazové označenie zhodné so zverejneným označením používal namietateľ niekoľko rokov pred podaním prihlášky zverejneného označenia (19. 3. 2019), a to minimálne od roku 2015.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), 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. Zároveň namietateľ musí byť osobou dotknutou na svojich právach.

Namietateľ opísal okolnosti vedúce k záveru o vedomosti prihlasovateľa o označení, ktoré namietateľ už niekoľko rokov používa, keďže spoločník a konateľ namietateľa a spoločník a konateľ prihlasovateľa boli známi a ich známosť neskôr nadobudla podobu obchodnej spolupráce trvajúcej niekoľko rokov, až kým nedošlo ku konfliktu. Nedorozumenie spôsobilo ustrnutie spolupráce a podľa názoru namietateľa viedlo prihlasovateľa k nečestnému konaniu, ktoré vyústilo do podania prihlášky zverejneného označenia. Napriek tomu, že namietateľ nepredložil priame dôkazy o známosti a spolupráci namietateľa s konateľom spoločnosti prihlasovateľa, je potrebné zdôrazniť, že zhoda zverejneného označenia a označenia používaného namietateľom je zreteľná. Keďže označenie používané namietateľom v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia nie je označením vo vzťahu k tovarom a službám poskytovaným namietateľom v oblasti poľovníctva, lesníctva a voľného času bežným či akokoľvek banálnym, ale naopak označenie namietateľa je bezpochyby jedinečné a originálne, odpoveď na otázku, či prihlasovateľ mal alebo mohol mať vedomosť o tomto práve iného subjektu je jednoznačne kladná. Je vylúčené, aby náhodou a bez vedomosti bolo označenie zhodné s označením používaným namietateľom prihlásené pre tovary a služby zhodujúce sa so zameraním

podnikateľských aktivít vyvíjaných namietateľom. Preto podmienku vedomosti prihlasovateľa o označení používanom namietateľom vyhodnotil úrad aj bez priamych dôkazov za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami. Keďže z argumentácie a dôkazov predložených namietateľom vyplýva, že pôsobí na slovenskom trhu niekoľko rokov a jeho aktivity spájané s označením zhodným so zverejneným označením sa dostali do povedomia minimálne verejnosti zameranej na oblasť poľovníctva a lesníctva, je možnosť prihlasovateľa blokovat' namietateľa v ďalšom používaní tohto označenia zrejme. Podanie prihlášky zverejneného označenia možno považovať za snahu prihlasovateľa privlastniť si zverejnené označenie vo svoj prospech a stať sa majiteľom ochrannej známky, v dôsledku čoho by získal práva na predmetné označenie. Vzhľadom na to, že zápisom zverejneného označenia do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na používanie tohto označenia, mohol by brániť namietateľovi v ďalšom používaní loga WILDE, teda reálne by mohlo dôjsť k ujme na strane namietateľa. Je tak dôvodné predpokladať, že úmyslom prihlasovateľa bolo brániť (blokovat') namietateľa v používaní jeho označenia. Zlý úmysel prihlasovateľa tak možno považovať za preukázaný, pričom nezáleží na tom, či prihlasovateľ sám považoval svoje konanie za zlé. Konanie prihlasovateľa možno posúdiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardmi etického správania s cieľom blokovat' a poškodiť namietateľa alebo získať neoprávnenú výhodu pre seba. V danej súvislosti je ešte potrebné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade na namietateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na prihlasovateľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky zverejneného označenia odôvodniť, resp. ospravedlniť. Prihlasovateľ sa však k podaným námietkam nevyjadril, a teda argumenty namietateľa nevyvrátil, svoje konanie nevysvetlil ani neospravedlnil.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že bolo preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie prihlasovateľa konaním nečestným a namietateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Námietkam bolo vyhovené a prihláška ochrannej známky, číslo spisu POZ 601-2019, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary a služby.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Mgr. Danka Gašperanová