

Banská Bystrica 25.09.2023  
OZ 245503/II-41-2023

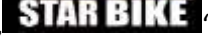
## ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. decembra 2020 majiteľom Lukášom Dorošom, Mirka Nešpora č. 4883/35, 080 01 Prešov, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Petrom Čurillom, Hlavná 11, 080 01 Prešov (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 245503/I-52-2020 z 9. novembra 2020 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245503 za neplatnú, podaného navrhovateľom B.O.D. Group, s. r. o., Vyšná 25/300, 086 41 Raslavice, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Igorom Demčákom, Justičná 8, 080 01 Prešov (ďalej „navrhovateľ“), 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 § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 245503/I-52-2020 z 9. novembra 2020 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 245503/I-52-2020 z 9. novembra 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších

predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) obrazová ochranná známka č. 245503 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov, t. j. tovarov v triedach 11, 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d), f), i) a j) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že od svojho vzniku

(t. j. od roku 2012) do 2. februára 2016 používal v obchodnom styku označenie „“ (ďalej aj „prvé

staršie označenie“) a následne označenie „“ (ďalej aj „druhé staršie označenie“; spolu aj „staršie označenia“), s ktorým je napadnutá ochranná známka zhodná. Navrhovateľ konštatoval, že dlhodobým používaním druhého staršieho označenia v obchodnom styku na celom území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa predmetné označenie stalo všeobecne známou známkou a nadobudlo pre neho rozlišovaciu spôsobilosť, a to vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bolo toto označenie používané. Navrhovateľ ďalej tvrdil, že zápisom napadnutej ochrannej známky do

registra boli porušené práva k autorskému dielu – logu, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku. V tejto súvislosti navrhovateľ uviedol, že autorské dielo pre neho vytvorili Ing. M. B., konateľ navrhovateľa, a majiteľ ako spoluautori, pričom toto autorské dielo je zároveň zamestnaneckým dielom. Pokiaľ ide o návrh uplatnený z dôvodu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, tento bol odôvodnený tým, že majiteľ v čase jej podania bol spoločníkom a konateľom navrhovateľa, teda vedel, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, bolo vytvorené pre navrhovateľa s cieľom zabezpečiť jeho hospodárske záujmy. Napadnutá ochranná známka tak nemohla byť podľa navrhovateľa vytvorená nezávisle a náhodne. V tejto súvislosti navrhovateľ zároveň poukázal na to, že koncom roka 2016 došlo zo strany majiteľa k viacerým protiprávnym úkonom, ktorých cieľom bolo obmedzenie hospodárskej činnosti navrhovateľa, medziiným aj k založeniu spoločnosti STAR BIKE, s. r. o. Podľa navrhovateľa konanie majiteľa bolo vopred pripravené, koordinované a namierené proti jeho vlastnej spoločnosti a ďalším spoločníkom. Išlo teda o také konanie, ktoré sa vymykalo z uznávaných zásad etického správania alebo čestných praktík v podnikateľskom prostredí a ktoré vzbudzovalo podozrenie z odlákania zákazníkov a obmedzovania pôsobenia navrhovateľa na trhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v konaní boli naplnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. V súvislosti s posúdením podmienky, či majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii označenia používaného treťou osobou, prvostupňový orgán na základe predložených dôkazov konštatoval, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky jednoznačne vedel o používaní starších označení navrhovateľom, pretože pôsobil v spoločnosti ako konateľ a spoločník. Majiteľ pritom tento fakt potvrdil vo svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Čo sa týka posúdenia ďalšej podmienky, t. j. subjektívneho úmyslu (zámeru), prvostupňový orgán dospel k záveru, že v predmetnom prípade možno konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal zámerne, s cieľom zamedziť používanie označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku navrhovateľovi, hoci vedel, že navrhovateľ toto označenie používa na identifikovanie obchodného pôvodu svojich služieb, čím sa ho snažil prinútiť k riešeniu sporov vzniknutých medzi majiteľom a ďalšími konateľmi navrhovateľa. Podľa prvostupňového orgánu nemožno tiež vylúčiť, že majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky chcel získať neoprávnenú výhodu a mať prospech zo známosti už používaných a zavedených označení na trhu, keďže si založil aj spoločnosť s názvom vytvoreným zo slovných prvkov napadnutej ochrannej známky, čím paralelne mohla byť navrhovateľovi spôsobená ujma. Dôvody, ktoré majiteľ uviedol ako ospravedlňujúce jeho konanie s prihladením na všetky okolnosti prípadu prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d), f) a i) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán, berúc do úvahy výsledok posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a s ohľadom na hospodárnosť konania, sa posudzovaním týchto dôvodov návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nezaoberal, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konečného rozhodnutia.

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

V odôvodnení podaného rozkladu majiteľ zopakoval, že napadnutú ochrannú známku nevytvoril pre navrhovateľa, ale vytvoril ju sám a navrhovateľ ju používal až následne na základe nájomných zmlúv. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky tak bolo len logickým vyústením a dohodou konateľov navrhovateľa. Majiteľ uviedol, že kým nedošlo ku konfliktom medzi konateľmi navrhovateľa, skutočnosť, že napadnutú ochrannú známku vytvoril on, nebola nikým spochybňovaná.

Majiteľ odmietol tvrdenia, že z jeho strany došlo k protiprávnym úkonom, ktorých účelom bolo obmedzenie hospodárskej činnosti navrhovateľa. Uviedol, že jeho spoločnosť STAR BIKE, s. r. o. nikdy nevyvíjala žiadnu


podnikateľskú činnosť, na rozdiel od spoločnosti STARBIKE Cycling, s. r. o., ktorá sídli na rovnakej adrese ako navrhovateľ, má rovnakého konateľa a rovnaké miesto podnikania.

Taktiež nesúhlasil s tým, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky mal zlý úmysel, resp. konal v zlej viere, a to s ohľadom na skutočnosť, že v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k mnohým rokovaniam medzi spoločníkmi a konateľmi navrhovateľa, pričom predmetom týchto rokovaní bol zánik navrhovateľa a rozdelenie spoločnosti medzi spoločníkov, resp. konateľov. Podľa majiteľa bolo spoločníkom navrhovateľa už v tom čase zrejmé, že navrhovateľ nebude ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť, na základe čoho zo strany majiteľa došlo k neformálnemu odchodu z tejto spoločnosti a následne k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľom predložené faktúry, na ktorých je vyobrazené druhé staršie označenie, majiteľ označil za falzifikáty vytvorené za účelom produkovania dôkazov zo strany navrhovateľa vo svoj prospech a očierňovania majiteľa.

Zastal názor, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí bral do úvahy len skutočnosti uvedené



navrhovateľom, pričom jeho tvrdeniami, a to aj v súvislosti s ochrannou známkou č. 251404 „“, ktorej majiteľom je spoločnosť STARBIKE Cycling, s. r. o., sa nezaoberal. Podľa majiteľa práve tieto skutočnosti majú zásadný vplyv na vyhodnotenie jeho konania. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že nemožno konštatovať, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v nie dobrej viere.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu, a to minimálne za účelom odstránenia vytýkaných procesných pochybení.

Listom úradu z 25. januára 2021 bol rozklad zaslaný navrhovateľovi na vyjadrenie. Navrhovateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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 do 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 na jednej strane.

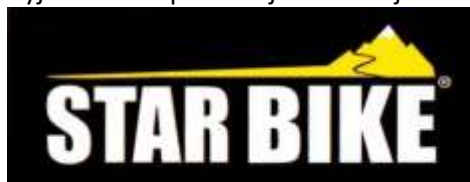
Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

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

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 245503, majiteľa Lukáša Doroša, Mirka Nešpora č. 4883/35, 080 01 Prešov, s právom prednosti od 25. novembra 2016, bola zapísaná do registra ochranných známok 18. augusta 2017 pre tovary „svietidlá na bicykle“ v triede 11, „bicyklové stojany (súčasti bicyklov); smerovky na bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bicyklové reťaze; riadidlá na bicykle; plášte na bicyklové kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové brzdy; ráfiky bicyklových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové motory; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyklové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové zvončeky; chrániče odevov na bicykle; bicyklové duše; bicyklové rámy; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; galusky na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle; zvončeky na bicykle“ v triede 12 a „stacionárne tréningové bicykle“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, nie je zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. 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 zložité. 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. Vyvodit' 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 označenia prihláseného na zápis do registra

ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah podávateľa prihlášky ochrannej známky a používateľa 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 podávateľa prihlášky ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je podávateľ prihlášky obchodne alebo hospodársky prepojený s iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky by jej podávateľ získal určitú neoprávnenú výhodu tým, že by napríklad zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia tohto subjektu alebo situáciu, ak by podávateľ prihlášky bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal 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 majiteľ 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 majiteľa, 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 majiteľa je deň, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, t. j. 25. november 2016.

Navrhovateľ svoj názor, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, odôvodnil tým, že v čase jej podania bol majiteľ spoločníkom a konateľom navrhovateľa, teda bol si vedomý toho, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, bolo vytvorené pre navrhovateľa s cieľom zabezpečiť jeho oprávnené hospodárske záujmy. Napadnutá ochranná známka tak nemohla byť vytvorená celkom nezávisle a náhodne. Navrhovateľ doplnil, že koncom roka 2016 zo strany majiteľa došlo k viacerým protiprávnym úkonom, ktorých cieľom bolo obmedzenie hospodárskej činnosti navrhovateľa. Majiteľ si okrem podania prihlášky napadnutej ochrannej známky založil aj novú spoločnosť STAR BIKE, s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 26. novembra 2016, t. j. jeden deň po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa uvedené skutočnosti preukazujú, že konanie majiteľa bolo vopred pripravené, koordinované a namierené proti jeho vlastnej spoločnosti a ďalším spoločníkom. Uvedené konanie majiteľa sa tak vymyká z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v podnikateľskom prostredí a vzbudzuje u navrhovateľa podozrenie z odlákania zákazníkov a obmedzovania jeho pôsobenia na trhu. Na preukázanie uvedených tvrdení navrhovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra týkajúci sa navrhovateľa (dôkaz č. 1),
- výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti STAR BIKE, s. r. o. (dôkaz č. 2),
- faktúry z obdobia od mája 2014 do novembra 2016 (dôkaz č. 3),
- printscreeny zo sociálnej siete Facebook z profilu navrhovateľa – STAR BIKE Prešov, z roku 2012 a 2015 (dôkaz č. 4),
- printscreen výsledkov vyhľadávania v registri whois.sk-nic.sk (dôkaz č. 5),
- printscreeny z archívu Wayback Machine týkajúce sa webovej stránky <http://starbike.sk/kontakt/> z 20. decembra 2014 a z 2. mája 2015 (dôkaz č. 6),
- vyhlásenie o spoluautorstve Ing. M. B. zo 6. februára 2019 (dôkaz č. 7),
- grafické varianty starších označení (dôkaz č. 8).

Majiteľ v reakcii na tvrdenia navrhovateľa poukázal na skutočnosť, že medzi konateľmi navrhovateľa existujú dlhoročné spory, ktoré vyústili do trestných či civilných konaní. Pokiaľ ide o samotné staršie označenia, majiteľ uviedol, že prvé staršie označenie vytvoril výlučne on sám 5. mája 2012 a navrhovateľ mal právo na jeho dočasné používanie na základe nájomnej zmluvy zo 6. mája 2012. Ďalej uviedol, že aj druhé staršie označenie vzniklo výlučne jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a po jeho vytvorení došlo tiež k uzavretiu nájomnej zmluvy. Majiteľ doplnil, že predmetné grafické diela vznikli z jeho vlastnej iniciatívy v rámci jeho záľub ako voľnočasová aktivita. Dôvodom na vypovedanie nájomných zmlúv navrhovateľovi

v postavení nájomcu a na následné podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bola podľa majiteľa skutočnosť, že ďalší z konateľov navrhovateľa mu zamedzil prístup k firemnému e-mailu a akýkoľvek prístup do prevádzky spoločnosti, teda aj k reálnemu výkonu práv konateľa spoločnosti. Majiteľ na preukázanie uvedených tvrdení v konaní pred prvostupňovým orgánom predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- printscreen okna obsahujúci súbory s názvami „starbike“ datované 5. mája 2012 (dôkaz č. 9),
- printscreen okna so súbormi nazvanými „starbike brand“ s datovaním 20. septembra 2015 (dôkaz č. 10),
- nájomné zmluvy zo 6. mája 2012 a z 21. septembra 2015 (dôkaz č.11),
- výpoveď nájomnej zmluvy z 23. novembra 2016 (dôkaz č. 12).

V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z obchodného registra, z ktorého vyplýva, že spoločnosť B.O.D. Group, s. r. o., t. j. navrhovateľ bol do obchodného registra zapísaný 12. júna 2012 s predmetom činnosti, okrem iného, maloobchod, veľkoobchod a oprava a údržba potrieb pre domácnosť či športových potrieb. Spoločníkmi a konateľmi navrhovateľa od jeho vzniku boli majiteľ, Ing. M. B. a M. O. Na základe verejne dostupných informácií z obchodného registra na internete (webová stránka [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk)) majiteľ pôsobil ako spoločník a konateľ do 26. augusta 2021.

V prípade dôkazu č. 2 ide o výpis z obchodného registra spoločnosti STAR BIKE, s. r. o, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 26. novembra 2016 s predmetom činnosti, okrem iného, maloobchod, veľkoobchod a oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Jej spoločníkom a konateľom je majiteľ.

Dôkaz č. 3 predstavuje faktúry v počte spolu 75 kusov vystavené navrhovateľom v období od 2. mája 2014 do 30. novembra 2016. Faktúra č. 201611045 z 30. novembra 2016 je datovaná po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ďalšie štyri faktúry (faktúra č. 20150620, č. 20140506, č. 201607020 a č. 201610035) sú vystavené pre odberateľov mimo Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o ostatné faktúry vystavené navrhovateľom v rozhodnom období pre rôzne subjekty v rámci Slovenskej republiky, ich predmetom boli predovšetkým bicykle, ich príslušenstvo (napr. pedále, lampy) a doplnky k bicyklom (fľaše, tašky a kapsičky, pedále, prehadzovačky, kotúče, kolesá, duše, blatníky, pumpy a pod.), ako aj športové oblečenie a vybavenie (napr. kraťasy, dresy, tričká, ponožky, bundy, návleky, tretry, rukavice, čiapky a prilby). Na všetkých faktúrach bolo pri osobe dodávateľa, t. j. navrhovateľa, vyobrazené druhé staršie označenie.

Dôkaz č. 4 predstavuje printscreeny zo sociálnej siete Facebook z profilu navrhovateľa – STAR BIKE Prešov, ktoré obsahujú informácie o poskytovaných službách, podujatiach a súťažiach organizovaných navrhovateľom. Na štyroch printscreenoch (obsahujúcich príspevky zobrazujúce dodávku, bicykel, leták podujatia „Tour de Prešov“ a leták týkajúci sa súťaže „natoč bike video“) sa nachádza prvé staršie označenie. Printscreen týkajúci sa súťaže o šiltovku (vyhlásenej navrhovateľom 9. septembra 2015) obsahuje fotografiu s dvomi šiltovkami, na ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka.

Dôkaz č. 5 predstavuje výsledok vyhľadávania v registri WHOIS.SK-NIC.SK, ktorý sa týka domény starbike.sk. Táto bola vytvorená 12. mája 2012 a bola platná do 12. mája 2019. Ako držiteľ domény je uvedený kód „MARI-0721“, pričom k nemu je rukou dopísaná informácia, že ide o identifikačný údaj fyzickej osoby p. B., t. j. jedného z konateľov navrhovateľa.

V prípade dôkazu č. 6 ide o printscreeny z internetového archívu Wayback Machine, pričom tieto sa týkajú zvlášť a obsahu webovej stránky [www.starbike.sk/kontakt/](http://www.starbike.sk/kontakt/) k 20. decembru 2014 a k 2. máju 2015. V hlavičke stránky je v oboch prípadoch vyobrazené prvé staršie označenie a záložka „Kontakt“ obsahuje napr. informácie o internetovom obchode navrhovateľa, jeho prevádzke v Prešove, kontaktné údaje, otváracie hodiny, resp. možnosť vyhľadávania bicyklov podľa typu alebo značiek.

Dôkaz č. 7 predstavuje vyhlásenie o spoluautorstve, v ktorom Ing. M. B. vyhlásil, že je spoluautorom autorského diela – druhého staršieho označenia. Doplnil tiež, že jeho tvorivým príspevkom na predmetnom autorskom diele je jeho vymyslenie a spracovanie tvorivými postupmi v grafickom editore prostredníctvom technických zariadení.


Dôkaz č. 8 predstavuje varianty prvého staršieho označenia a vyjadrenie druhého staršieho označenia, ktoré boli podľa okna „Vlastnosti dokumentu“ vytvorené 6. mája 2012 (prvé staršie označenie) a 2. februára 2016 (druhé staršie označenie).

V prípade dôkazu č. 9 ide o printscreen okna s uloženými súbormi obsahujúcimi v názvoch slovo „starbike“ s dátumom nasnímania 5. mája 2012.

Dôkaz č. 10 predstavuje printscreen okna s uloženými súbormi nazvanými „starbike\_brand“. Podľa okna „Vlastnosti dokumentu“ bol predmetný súbor vytvorený 20. septembra 2015. Vedľa názvu dvoch súborov je miniatúrny obrázok, pravdepodobne obrázok druhého staršieho označenia.

Predložené nájomné zmluvy (dôkaz č. 11) boli uzavreté medzi majiteľom ako prenajímateľom a navrhovateľom ako nájomcom. Predmetom nájomnej zmluvy zo 6. mája 2012 je poskytnutie výlučného



práva na dočasné užívanie grafického diela „“, t. j. čiernobielej verzie prvého staršieho označenia. Nájomca bol oprávnený dielo používať na všetkých písomnostiach so svojimi obchodnými partnermi, faktúrach, objednávkach, zmluvách a iných podobných písomnostiach a propagačných materiáloch, a to v roku 2012. V zmluve je tiež uvedené, že nájomca je oprávnený používať predmetné dielo aj do budúcnosti, ak dôjde k súhlasu prenajímateľa, čo i len ústnou formou. Zmluva je podpísaná tou istou osobou – majiteľom, za obe zmluvné strany, pričom je potrebné poznamenať, že navrhovateľ v čase podpisu zmluvy nebol ešte zapísaný v obchodnom registri. V prípade nájomnej zmluvy z 21. septembra 2015 ide o zmluvu uzavretú medzi tými istými zmluvnými stranami a s rovnakými zmluvnými podmienkami s tým, že



táto sa týkala používania grafického diela „“ (čiernobielej verzie druhého staršieho označenia).

Vo výpovedi nájomnej zmluvy z 23. novembra 2016 (dôkaz č. 12) podpísanej majiteľom je uvedené, že majiteľ ako autor grafického diela „STARBIKE“ s okamžitou platnosťou vypovedá nájomnú zmluvu uzavretú 21. septembra 2015.

Na základe predložených dôkazných materiálov podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je sporné, že majiteľ ako spoločník a konateľ navrhovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o tom, že navrhovateľ od svojho vzniku v rámci vykonávania svojej činnosti, t. j. v súvislosti s predajom bicyklov, ich súčastí, príslušenstva a vybavenia pre cyklistiku vrátane oblečenia a obuvi a v súvislosti s poskytovaním servisu a opráv bicyklov, používal jednak prvé staršie označenie a minimálne od mája 2014 druhé staršie označenie, ktoré je takmer zhodné s napadnutou ochrannou známkou (dôkazy č. 3, 4, 6). Vedomosť majiteľa o používaní predmetných označení pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľom vyplýva aj zo samotných tvrdení majiteľa, ktorý ako vo vyjadrení k podanému návrhu, tak aj v podanom rozklade poukazoval na to, že predmetné označenia vznikli výlučne jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a navrhovateľ ich používal na základe nájomných zmlúv (dôkaz č. 9, 10, 11). Na doplnenie možno uviesť, že majiteľ v podanom rozklade otázku jeho vedomosti o používaní starších označení navrhovateľom nespochybnil.

Berúc do úvahy skutočnosť, že samotná vedomosť nestačí na konštatovanie neexistencie dobrej viery, je potrebné ďalej skúmať a zohľadniť úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, pričom tento sám osebe nemožno priamo dokazovať, možno ho však určiť s ohľadom na skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútky podávateľa prihlášky. Pokiaľ ide o posúdenie tejto skutočnosti, t. j. posúdenie subjektívneho úmyslu majiteľa, 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 privilegium, 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 k budovaniu vlastného silnejšieho postavenia na trhu.

Pre posúdenie subjektívneho úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v posudzovanom prípade možno za relevantné považovať nasledujúce skutočnosti. Navrhovateľ, ktorého spoločníkom a konateľom od jeho vzniku bol aj majiteľ, bol zapísaný do obchodného registra 12. júna 2012 a činnosť vyvíjal, okrem iného, v oblasti predaja bicyklov, ich súčastí, príslušenstva a vybavenia pre cyklistiku vrátane oblečenia a obuvi a zároveň poskytoval aj servis a opravy bicyklov. Navrhovateľ predmetné tovary a služby poskytoval v kamennej predajni v Prešove a prostredníctvom e-shopu, t. j. webovej stránky [www.starbike.sk](http://www.starbike.sk). Zároveň svoje tovary a služby propagoval aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook ako používateľ „STAR BIKE Prešov“. Pri výkone svojej činnosti navrhovateľ používal najprv prvé staršie označenie a od roku 2014 aj druhé staršie označenie (dôkazy č. 3, 4, 6). Napriek tomu, že majiteľ vedel, že navrhovateľ pri výkone svojej činnosti používal minimálne od mája 2014 označenie, ktoré je takmer zhodné s napadnutou ochrannou známkou (druhé staršie označenie), podal 25. novembra 2016 prihlášku napadnutej ochrannej známky výlučne vo svojom mene pre rovnaké tovary, s akými obchodoval navrhovateľ. Vzhľadom na to, že navrhovateľ pri svojej činnosti v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky niekoľko rokov používal staršie označenia, t. j. aj druhé staršie označenie, s ktorým je napadnutá ochranná známka takmer zhodná, získanie práv k napadnutej ochrannej známke majiteľom bolo v zrejmom rozpore s jeho oprávnenými záujmami. Majiteľ si musel byť vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a jej zápisom do registra dostane navrhovateľa do nevýhodného postavenia a tiež, že mu bude môcť brániť v používaní starších označení, resp. druhého staršieho označenia a zároveň bude môcť ťažiť z ich povesti a hodnoty. Možno doplniť, že deň po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (26. novembra 2016) bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť, ktorej obchodné meno pozostávalo zo slovných prvkov starších označení (STAR BIKE, s. r. o.) a ktorej jediným spoločníkom a konateľom je majiteľ (dôkaz č. 2). V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade navrhovateľovi), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zľú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno sa prenáša na majiteľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky ochrannej známky odôvodniť (ospravedlniť).

Majiteľ podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere obhajoval tým, že staršie označenia vytvoril on sám ako autorské dielo vo svojom voľnom čase a navrhovateľovi ich umožnil používať len na základe nájomných zmlúv. Navrhovateľ v tejto súvislosti uviedol, že napadnutá ochranná známka predstavuje zamestnanecké dielo, ktoré vytvorili ako spoluautori jeho dvaja konatelia – Ing. M. B. a majiteľ. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na to, že nájomné zmluvy predložené majiteľom za obe zmluvné strany, t. j. za prenajímateľa (majiteľ), ako aj za nájomcu (navrhovateľ), podpísal majiteľ Lukáš Doroš. Pokiaľ ide o prvú nájomnú zmluvu zo 6. mája 2012, je potrebné uviesť, že navrhovateľ v čase jej podpisu nebol ešte zapísaný v obchodnom registri (deň zápisu navrhovateľa do obchodného registra bol 12. jún 2012), pričom až dňom zápisu do obchodného registra je spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnená podnikať, teda až od tohto dátumu konateľovi vzniká funkcia a je oprávnený za spoločnosť uzatvárať zmluvy. Čo sa týka druhej nájomnej zmluvy, na tejto je ako deň podpisu uvedený dátum 21. september 2015, pričom z dôkazov predložených navrhovateľom (dôkaz č. 3 a 4) vyplýva, že tento druhé staršie označenie používal už pred týmto dátumom (minimálne od mája 2014). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, tvrdenie majiteľa, že navrhovateľ používal staršie označenia s jeho súhlasom na základe nájomných zmlúv, nemožno považovať za hodnoverne preukázané. Uvedené nepreukazuje ani majiteľom predložená výpoveď nájomnej zmluvy z 23. novembra 2016, keďže túto za obe zmluvné strany tiež podpísal iba majiteľ, a to dva dni pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom tiež nie je zjavné, či ostatní konatelia navrhovateľa mali o tejto zmluve vedomosť.



Za objektívny dôvod, ktorý by podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom mohol ospravedlniť, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať ani skutočnosť uvádzanú majiteľom, že medzi konateľmi navrhovateľa existujú dlhoročné spory, ktoré vyústili do trestných či civilných konaní, a že dôvodom na vypovedanie nájomných zmlúv a následne podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bola skutočnosť, že majiteľovi bol zamedzený prístup k firemnému e-mailu a akýkoľvek prístup do prevádzky spoločnosti, teda aj k reálnemu výkonu práv konateľa spoločnosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ani prípadné spory medzi konateľmi, resp. spoločníkmi spoločnosti neopravňujú ktoréhokoľvek z nich podať si prihlášku, predmetom ktorej je označenie používané spoločnosťou v rámci obchodnej činnosti, vo svojom mene, ak sa na tom konatelia spoločnosti preukázateľne nedohodli (čo v predmetnom prípade preukázané nebolo). Ochranné známky rozhodne nemôžu slúžiť ako nástroj na riešenie vzájomných sporov.


Pokiaľ ide o tvrdenia majiteľa, že v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo k mnohým rokovaniam medzi jednotlivými spoločníkmi a konateľmi navrhovateľa, pričom predmetom týchto rokovaní bol jeho zánik a rozdelenie medzi spoločníkov (konateľov), pričom bolo zrejmé, že majiteľ neformálne odišiel zo spoločnosti a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo len logickým vyústením a dohodou konateľov navrhovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prípade týchto tvrdení nejde o skutočnosť objektívne preukázanú, ale len subjektívne tvrdené, teda zo strany majiteľa neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by tieto tvrdené skutočnosti osvedčovali.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že konanie majiteľa, ktorý vedel, že označenie takmer totožné s napadnutou ochrannou známkou používal pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ, a napriek tomu si vo svojom mene podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, možno považovať za konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba, teda konanie majiteľa sa nejaví ako také, ktorým by majiteľ sledoval legitímny cieľ. Okolnosti tohto prípadu nasvedčujú tomu, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná s cieľom blokovat' navrhovateľa tým, že pri podnikaní nebude môcť používať druhé staršie označenie, ktoré pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal pri svojej obchodnej činnosti, čím navrhovateľovi môže byť spôsobená ujma. Aj podmienku naplnenia zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky možno teda v preskúmanom prípade považovať za naplnenú.

K argumentu majiteľa, že faktúry predložené navrhovateľom, na ktorých je vyobrazené druhé staršie označenie, sú falzifikáty vytvorené za účelom produkovania dôkazov zo strany navrhovateľa vo svoj prospech a očierňovania majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V konaní pred úradom sa uplatňuje prezumpcia správnosti listinných dôkazov, teda domnienka, že ich obsah je pravdivý, pričom táto domnienka je vyvrátiteľná a dôkazné bremeno opaku zaťažuje toho, kto ju namieta. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že faktúry obsahujú všetky údaje vyžadované v zmysle daňového zákona a majiteľ neuviedol žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by pravosť navrhovateľom predložených faktúr spochybňovali, ani nepredložil žiadne dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí ani s tvrdením majiteľa, že prvostupňový orgán sa nezaoberal



poukazom na existenciu obrazovej ochrannej známky č. 251404 „“, ktorej majiteľom je spoločnosť STARBIKE Cycling, s. r. o.. Prvostupňový orgán totiž v napadnutom rozhodnutí v tejto súvislosti konštatoval, že predmetom konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je posúdenie konania majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. V tejto súvislosti možno zopakovať, že pri posudzovaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., teda pri zisťovaní, či majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal, resp. nekonal v zlej viere, je predmetom hodnotenia jeho konanie, nie konanie podávateľa inej prihlášky ochrannej známky. Berúc do úvahy uvedené nemožno v posudzovanom prípade za relevantné považovať ani tvrdenia majiteľa, že spoločnosť STAR BIKE, s. r. o. (spoločnosť majiteľa) nikdy nevyvíjala žiadnu podnikateľskú činnosť na rozdiel od spoločnosti STARBIKE Cycling, s. r. o., ktorá sídli na rovnakej adrese ako navrhovateľ, má rovnakého konateľa a rovnaké miesto podnikania.

Vo vzťahu k názoru majiteľa, že prvostupňový orgán hodnotil podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú jednostranne berúc do úvahy len skutočnosti uvedené navrhovateľom, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z prvostupňového rozhodnutia je nesporné, že prvostupňový orgán vychádzal zo skutočností a dôkazov uvádzaných a predložených oboma účastníkmi konania. S ohľadom na uvedené nie je predmetné tvrdenie majiteľa odôvodnené.

Berúc do úvahy uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, a teda prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s ohľadom na naplnenie zápisnej výluky stanovenej v § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade 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 Správny 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:**

JUDr. Peter Čurilla, advokát, Hlavná 2876/11, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika  
JUDr. Igor Demčák, advokát, Justičná 8, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika