

Banská Bystrica 20.12.2023
OZ 253897/II-66-2023


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. apríla 2023 majiteľom My GGO., spol. s r. o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina (pred zmenou obchodného mena: express24, spol. s r. o.), v konaní zastúpeným spoločnosťou PLANAVSKY & PARTNERS, s. r. o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 253897/I-9-2023 z 30. marca 2023 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 253897 za neplatnú, podaného navrhovateľmi help & partners, s. r. o., Tajovského 8568/3, 010 01 Žilina (ďalej „navrhovateľ 1“) a Ing. V. V., Žilina (ďalej „navrhovateľka 2“), v konaní zastúpenými patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Markoffice – známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (navrhovateľ 1 a navrhovateľka 2 spolu ďalej aj ako „navrhovatelia“), 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. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. OZ 253897/I-9-2023 z 30. marca 2023 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 253897/I-9-2023 z 30. marca 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) obrazová ochranná známka

č. 253897 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovatelia si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 9, 16, 25, 33, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnili v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnili tým, že v prvej polovici roku 2020 navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. (v súčasnosti spoločníci navrhovateľa 1), komunikovali s Ing. T. M. (konateľ majiteľa) o založení sprostredkovateľskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania, ktorá by pri výkone svojej činnosti používala označenie „help&partners“. Ďalej uviedli, že Ing. T. M. mal pre potreby navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD. vytvoriť logo pre novovznikajúcu spoločnosť a s ním spojený grafický manuál. Zároveň počas nasledujúcich cca 12 mesiacov mal Ing. T. M. vykonávať funkciu marketingového riaditeľa novovzniknutej spoločnosti (navrhovateľ 1), za ktorú mal dostávať pravidelne zaplatené. Začiatkom júla 2020 Ing. T. M. navrhovateľke 2 a Ing. Š. F., PhD. predstavil varianty vytvoreného loga novovzniknutej spoločnosti. Za logo spoločnosti bol navrhovateľkou 2 a Ing. Š. F., PhD. vybraný variant predstavujúci napadnutú ochrannú známku. Na základe uvedeného navrhovateľa skonštatovali, že Ing. T. M. mal vedomosť o existencii

označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku, keďže toto on sám vyhotovil na základe objednávky, pričom za jeho dodanie mu navrhovateľka 2 riadne zaplatila. Navrhovatelia ďalej uviedli, že v auguste 2020 majiteľ informoval navrhovateľku 2 o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vo svojom mene (dátum jej podania: 28. júl 2020), a to z dôvodu ešte len prebiehajúceho procesu zápisu spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľa 1) do obchodného registra, ako aj o tom, že po zápise spoločnosti, t. j. navrhovateľa 1 do obchodného registra napadnutú ochrannú známku bezodplatne na neho prevedie. Navrhovatelia doplnili, že na základe pokynu navrhovateľky 2 majiteľ 11. júla 2020 zaregistroval na seba aj doménu helppartners.sk s tým, že ju neskôr prevedie na navrhovateľa 1. Navrhovatelia ďalej poukázali na to, že 3. septembra 2020 prebehla zo strany Ing. T. M. prezentácia navrhovateľa 1 budúcim obchodným partnerom, ktorú však Ing. T. M. nevykonal podľa zadania a dohody navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD. Navrhovatelia v tejto súvislosti uviedli, že Ing. T. M. odmietol ich pripomienky akceptovať a prepracovať dohodnuté marketingové aktivity a činnosti, a preto s ním z ich strany bola spolupráca ukončená. Ďalej konštatovali, že Ing. T. M. odmietol ukončiť spoluprácu a vyhlásil, že prihlášku napadnutej ochrannej známky je ochotný previesť za sumu 10 000 eur. Podľa navrhovateľov uvedené konanie preukazuje, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Podľa navrhovateľov majiteľ nemá záujem o napadnutú ochrannú známku, nepodniká v uvedenej oblasti a jeho snahou bolo využiť zápis napadnutej ochrannej známky vo svoj prospech, blokovat' novovznikajúci podnikateľský subjekt a ekonomicky ho znevýhodniť.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. predloženými dôkazmi bolo preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. V súvislosti s posúdením podmienky, či majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii práva inej osoby na označenie zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou, prvostupňový orgán konštatoval, že na základe predložených dôkazov bolo preukázané, že konateľ majiteľa, Ing. T. M., v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o tom, že označenie, ktoré si prihlasuje ako ochrannú známku pre svoju spoločnosť, vytvoril pre navrhovateľku a že ide o označenie, ktoré má byť logom spoločnosti, ktorej založenie v tom čase navrhovateľka 2 s Ing. Š. F., PhD. naplno pripravovali. Podľa prvostupňového orgánu bolo tiež preukázané, že Ing. T. M. komunikoval a spolupracoval s uvedenými osobami pri príprave podujatia, ktoré sa týkalo predstavenia novovznikajúcej spoločnosti a jej vstupu na trh.

Čo sa týka posúdenia naplnenia ďalšej podmienky uplatneného dôvodu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky, t. j. preukázania zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. jeho nečestného konania, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, prvostupňový orgán dospel k záveru, že z predložených dôkazov a preukázaných okolností prípadu vyplýva, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľ nemal záujem používať napadnutú ochrannú známku pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, ale prihlášku napadnutej ochrannej známky podal s cieľom jej neskoršieho prevodu na navrhovateľa 1. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo v situácii, keď navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. pripravovali vytvorenie svojej spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1) a súčasne pripravovali podujatie, na ktorom by ju predstavili svojim potenciálnym zákazníkom, pričom majiteľ pri realizácii tohto podujatia s nimi spolupracoval. Skutočnosť, že si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorú tvorí obchodné meno navrhovateľa 1, a to pre tovary a služby, ktoré mali byť poskytované v rámci obchodnej činnosti navrhovateľa 1, podľa prvostupňového orgánu možno vnímať ako konanie s cieľom dostať navrhovateľov do postavenia, v ktorom budú odkázaní výlučne na jeho vôľu. Pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky si pritom majiteľ podľa prvostupňového orgánu musel byť vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a jej zápisom do registra výlučne vo svojom mene navrhovateľom spôsobí ujmu tým, že ich dostane do nevýhodného postavenia, pretože navrhovatelia napadnutú ochrannú známku budú môcť naďalej používať len s jeho súhlasom, čo nemožno vnímať ako konanie v súlade s oprávnenými záujmami navrhovateľa 1, t. j. spoločnosti, ktorá sa v tom čase formovala a navrhovateľky 2, ktorá stála za jej vytvorením.

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

Majiteľ v úvode podaného rozkladu opätovne zdôraznil, že navrhovatelia nie sú aktívne legitimované osoby na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pretože spoločnosť help & partners, s. r. o., (navrhovateľ 1) bola založená a vznikla až po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a navrhovateľka 2 v návrhu neuviedla, na základe akého dôvodu sa pokladá za osobu aktívne legitimovanú na podanie predmetného návrhu.

Majiteľ ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán vychádzal primárne z tvrdení a dôkazov, ktoré sa vzťahujú k obdobiu po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to napriek tomu, že v posudzovanom prípade je rozhodujúci právny stav v čase jej podania. Majiteľ v súvislosti s e-mailovou správou z 31. januára 2022, ktorá sa týkala chronologického popisu spolupráce navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD. s Ing. T. M., uviedol, že tento dôkaz sa snaží prekryť fakt, že z komunikácie medzi navrhovateľmi a konateľom majiteľa nevyplývajú tvrdenia, na ktoré sa navrhovatelia snažili poukázať. Podľa názoru majiteľa prvostupňový orgán v prípade tohto dôkazu správne vyhodnotil, že ide o subjektívne vyhlásenie navrhovateľky 2.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán na základe výpisov komunikácie z aplikácie WhatsApp dospel k záveru, že navrhovateľka 2, Ing. Š. F., PhD. (ktorý podľa názoru majiteľa ani nie je účastníkom tohto konania) a konateľ majiteľa spolu riešili otázky týkajúce sa vzniku projektu označeného „help & partners“, čo nebolo v predmetnom prípade sporné. Podľa názoru majiteľa z uvedenej komunikácie v žiadnom prípade nevyplýva, že by konateľ majiteľa mal voči navrhovateľke 2, prípadne Ing. Š. F., PhD. vystupovať v podriadenej pozícii, resp., že by mal spracovávať akúkoľvek ich objednávku. Podľa jeho tvrdenia, išlo o obchodné rokovania, ktorých predmetom mala byť ich vzájomná spolupráca v rámci spoločného projektu. Toto podľa majiteľa vyplýva ako z komunikácie z obdobia, kedy majiteľ podal prihlášku ochrannej známky, tak aj z komunikácie po tomto období. Majiteľ zastal názor, že skutočnosť, že navrhovateľka 2 následne založila spoločnosť bez neho, čím porušila jeho práva z napadnutej ochrannej známky, nemôže slúžiť ako argument na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Pokiaľ prvostupňový orgán argumentoval tým, že z komunikácie vyplýva snaha navrhovateľky 2 o zabezpečenie označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, majiteľ považoval za logické použiť rovnaký postoj pri posudzovaní jeho snahy chrániť si napadnutú ochrannú známku prostredníctvom zakúpenia potrebných domén a jej registráciou, keďže táto predstavuje vyšší stupeň ochrany.

Majiteľ doplnil, že ani z ďalších predložených dôkazov, ktoré predstavujú účelovo vybrané časti komunikácie navrhovateľky 2, Ing. Š. F., PhD. a konateľa majiteľa, nevyplýva, že došlo k naplneniu podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky na základe návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Podotkol, že tieto dôkazy môžu mať len určitú podpornú funkciu k dôkazom vzťahujúcim sa k obdobiu do podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka posúdenia skutočnosti, či prihláška napadnutej ochrannej známky bola alebo nebola podaná v dobrej viere, majiteľ uviedol, že v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou sa dobrá viera účastníka právneho vzťahu prezumuje a dôkazné bremeno spočíva na osobe, ktorá sa dovoľáva jej absencie. V prípade podania prihlášky v nie dobrej viere je pritom nutné, aby došlo k naplneniu a dostatočnému preukázaniu jednak objektívnej známosti (vedomosti) určitej skutočnosti a jednak subjektívnemu úmyslu (zámeru). Pokiaľ nie sú k okamihu podania prihlášky ochrannej známky splnené obe uvedené podmienky súčasne, nie je možné hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Majiteľ ďalej konštatoval, že z napadnutého rozhodnutia síce vyplýva, že prvá podmienka, teda vedomosť majiteľa o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, bola splnená, no podľa jeho názoru v rozhodnutí absentuje vysvetlenie tohto postoja. Prvostupňový orgán vychádzal z toho, že konateľ majiteľa napadnutú ochrannú známku vytvoril pre navrhovateľku 2, pričom toto odôvodnil tým, že navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. pripravovali založenie spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1). Podľa majiteľa nie je zrejmé, z akého dôkazného materiálu prvostupňový orgán pri tomto konštatovaní vychádzal, pretože to nevyplýva zo žiadneho dôkazu vzťahujúceho sa k rozhodnému obdobiu. Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ 1 vznikol viac ako mesiac po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Doplnil, že aj zo samotného tvrdenia navrhovateľov a nimi predloženého dôkazu – návrhu zmluvy o prevode

práv z prihlášky napadnutej ochrannej známky vyplýva, že všetky zúčastnené subjekty si boli plne vedomé, kto je majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Ďalej majiteľ uviedol, že splnenie druhej podmienky potrebnej pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, t. j. zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, prvostupňový orgán videl v tom, že konateľ majiteľa začal spolupracovať s navrhovateľkou 2 a Ing. Š. F., PhD. pri vytvorení ich spoločnosti, tiež spolupracoval pri uvedení novovytvorenej spoločnosti na trh a zároveň vytvoril návrh loga. V auguste 2020 mal prostredníctvom svojho právneho zástupcu zaslať navrhovateľke 2 návrh na prevod práv k napadnutej ochrannej známke. Prvostupňový orgán však podľa majiteľa neodôvodnil, na základe čoho odvodil, že konateľ majiteľa mal voči navrhovateľke 2 vystupovať v podriadenom postavení, resp. ako určitý dodávateľ služieb, pričom tieto skutočnosti podľa majiteľa nevyplývajú zo žiadnej zmluvy, dohody alebo akéhokoľvek predloženého dôkazu.

Majiteľ ďalej uviedol, že s navrhovateľkou 2 plánoval spoluprácu, pričom táto skutočnosť nebola nikdy sporná (podľa jeho názoru to potvrdila aj navrhovateľka 2). Táto spolupráca však nebola naplnená, pretože navrhovateľka 2 s Ing. Š. F., PhD. založili aj spoločnosť help & future, s. r. o., IČO 53 288 327. Následne navrhovateľka 2 len s drobnými zmenami skopírovala napadnutú ochrannú známku, neoprávnene si privlastnila know-how majiteľa a všetky výsledky jeho činnosti pri príprave obchodnej kampane spojenej s napadnutou ochrannou známku a začala vykonávať podnikateľskú činnosť pod označením „help & future“.

Majiteľ zastal názor, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, z čoho prvostupňový orgán vychádzal, keď tvrdil, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky len s cieľom, aby ju neskôr previedol na navrhovateľa 1. Podľa názoru majiteľa možno v predmetnom prípade vyvodiť len to, že on a navrhovateľka 2 viedli určité rokovania o prevode práv z prihlášky napadnutej ochrannej známky, ku ktorému však nikdy nedošlo. Majiteľ v tejto súvislosti doplnil, že pokiaľ sú navrhovatelia presvedčení, že majiteľ má voči nim záväzok vyplývajúci z predmetného právneho vzťahu (povinnosť previesť na nich napadnutú ochrannú známku), mali si tento nárok uplatniť v klasickom sporovom súdnom konaní.

Majiteľ tiež zdôraznil, že priamo v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bolo uvedené, že navrhovateľka 2 mala vedomosť o tom, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, pričom tento postup bol v súlade s ich dohodou. Majiteľ zastal názor, že už len táto skutočnosť sama osebe (postup majiteľa podľa dohody zúčastnených subjektov) vylučuje, že by majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nepostupoval v dobrej viere.

Podľa majiteľa navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. zneužili celú situáciu, keď napriek vedomosti o tom, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, založili spoločnosť s rovnakým obchodným menom, a tým výrazne zasiahli do jeho práv k napadnutej ochrannej známke. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie vytvára nebezpečný precedens, ktorý môže výrazne znížiť rámec právnej ochrany, ktorý pre majiteľa ochrannej známky predstavujú práva k jeho ochrannej známke.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a napadnutú ochrannú známku ponechal v platnosti.

Navrhovatelia vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 22. mája 2023, podmienky potrebné na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považovali v predmetnom prípade za naplnené.

K tvrdeniu majiteľa, že konateľ majiteľa nevystupoval voči navrhovateľke 2, prípadne Ing. Š. F., PhD. v podriadenej pozícii, ale išlo o obchodné rokovania, ktorých predmetom mala byť ich vzájomná spolupráca v rámci spoločného projektu, navrhovatelia uviedli nasledujúce. V prvej polovici roku 2020 navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD., t. j. súčasní spoločníci navrhovateľa 1, komunikovali s Ing. T. M., konateľom majiteľa, založenie sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania, ktorá by používala označenie „help & partners“. Predmetom vzájomnej komunikácie bolo aj vytvorenie loga a s ním spojeného grafického manuálu p. Ing. T. M., resp. majiteľom, pričom podľa dohody mal Ing. T. M. počas nasledujúcich cca 12 mesiacov vykonávať funkciu marketingového riaditeľa.

Navrhovatelia ďalej uviedli, že zmluvný záväzok je opísaný v e-mailovej správe navrhovateľky 2 adresovanej Ing. T. M. (predmetný dôkaz bol predložený majiteľom aj v konaní o námietkach proti zápisu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2057-2020), kde je uvedené, že „*obsahom balíčka je výkon funkcie marketingového riaditeľa, ktorý bude mať na starosti firemný vizuál, manuál, firemné logo*“. Podľa navrhovateľov z uvedeného jasne vyplýva, že konateľ majiteľa vystupoval v podriadenej pozícii voči navrhovateľke 2, za čo dostal zaplatené (faktúra č. FA09-2020/0711 z 20. júla 2020) a je prijímateľom objednávky od zadávateľa. Navrhovatelia doplnili, že s Ing. T. M. nikdy nevedli rozhovory o spoločnom projekte, pretože finančnému poradenstvu nerozumie, nikdy v ňom nepodnikal a ani nemal na to oprávnenie.

Podľa navrhovateľov o tom, že sa žiadny spoločný projekt neplánoval, svedčí aj zaplatenie faktúry za logo. Doplnili, že ak by mal byť Ing. T. M. obchodným partnerom, resp. spoluvlastníkom, prácu pre vlastnú spoločnosť by si nefakturoval. O uvedenom svedčí aj fakt, že napadnutú ochrannú známku si Ing. T. M. zaregistroval na svoju spoločnosť. Rovnako navrhovatelia poukázali na to, že Ing. T. M. bolo zaplatené za reklamné predmety vyhotovené pre navrhovateľa 1. V tejto súvislosti navrhovatelia doplnili, že ak by išlo o spoločný projekt alebo by Ing. T. M. chcel sám podnikáť pod označením „help & partners“, reklamné predmety by si nechal alebo by uhradil aspoň niektoré platby. O tom, že nešlo o spoločný projekt svedčí podľa navrhovateľov aj navrhnutý balík činností, za ktorý navrhovatelia Ing. T. M. zaplatili.

Navrhovatelia ďalej poukázali na faktúru č. FA9-2020/0711 z 20. júla 2020 (predloženú v rámci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú), ktorá bola vystavená majiteľom za vyhotovenie grafického návrhu loga a uhradená navrhovateľmi, a tiež na vyobrazenie návrhov loga v reklamnom katalógu. Poznamenali, že uvedené návrhy loga boli komunikované a schvaľované v rámci komunikácie medzi navrhovateľkou 2, Ing. Š. F., PhD. a Ing. T. M. (vyplýva to z výpisov komunikácie z aplikácie WhatsApp). S ohľadom na uvedené navrhovatelia zastali názor, že sú osobami oprávnenými podať predmetný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Majiteľovi pritom neboli odopreté žiadne možnosti vyjadrenia sa ani nebol žiadnym spôsobom vylúčený z konania. S ohľadom na uvedené argumenty majiteľa súvisiace s jeho snahou obviňiť navrhovateľov zo zneužitia práva navrhovateľa považovali za zavádzajúce.

Čo sa týka posúdenia dobrej viery podávateľa prihlášky ochrannej známky, navrhovatelia vo všeobecnosti uviedli, že podľa bežných rozhodovacích procesov je ako dôvod rozporu s dobrými mravmi uznávaná vedomosť podávateľa prihlášky ochrannej známky o podriadenom vzťahu voči namietateľovi/navrhovateľovi, kedy po objednávke a vytvorení loga podávateľom prihlášky na základe objednávky, vystavení faktúry za dodanie loga a jej následnom uhradení, si toto logo zaregistruje ten, kto ho vytvoril pre objednávateľa a následne sa snaží využiť zápis ochrannej známky vo svoj prospech, blokovat' novovznikajúci podnikateľský subjekt a ekonomicky ho znevýhodniť.

Navrhovatelia zopakovali, že za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či majiteľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer) obohatenia. Obidve uvedené podmienky v predmetnom prípade možno podľa navrhovateľov považovať za naplnené.

Podľa navrhovateľov dôležitým bodom sporu je predmet faktúry č. FA09-2020/0711. V rámci predmetnej faktúry majiteľ 20. júla 2020 vyfakturoval navrhovateľke 2 vyhotovenie návrhu loga, ktoré si následne, 28. júla 2020, prihlásil ako ochrannú známku. Podľa názoru navrhovateľov je práve takéto konanie v známkovoprávnom sporovom konaní považované za konanie v zlej viere. Navrhovatelia tiež doplnili, že majiteľ požadoval za prevod napadnutej ochrannej známky neprimerane vysokú čiastku, hoci už predtým mu bolo zaplatené za vytvorenie loga. Na doplnenie navrhovateľa zopakovali, že až počas augusta 2020 (po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky) majiteľ informoval navrhovateľku 2, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky vo svojom mene, a to vzhľadom na prebiehajúci proces zápisu spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľa 1) do obchodného registra, pričom prisľúbil, že po zápise novovznikajúcej spoločnosti do obchodného registra bezodplatne na túto predmetnú prihlášku ochrannej známky, resp. už zapísanú ochrannú známku prevedie. Po zápise navrhovateľa 1 do obchodného registra však

majiteľ zmenil svoj prísľub a e-mailom z 25. augusta 2020, ktorý obsahoval návrh zmluvy o prevode domény „helppartners.sk“ a návrh zmluvy o prevode práv z prihlášky napadnutej ochrannej známky, požadoval finančnú odmenu v sume 10 000 eur. Podľa názoru navrhovateľov majiteľ týmto konaním potvrdil, že motívom podania ako prihlášky napadnutej ochrannej známky, tak registrácie predmetnej domény nebolo ich využívanie pre vlastné potreby, ale tieto mali slúžiť len ako predmet predaja navrhovateľom.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľa navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Majiteľ v replike doručenej úradu 25. júna 2023 zotrval na názore, že navrhovateľa nie sú osobami aktívne legitimovanými na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pričom prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí s touto skutočnosťou nevysporiadal. Zároveň majiteľ vyjadril presvedčenie, že konštatovanie prvostupňového orgánu, že zápis napadnutej ochrannej známky v prospech majiteľa dostal navrhovateľov do nevýhodného postavenia a spôsobil im ujmu, nevyplýva zo žiadnych tvrdení ani dôkazov predložených v konaní navrhovateľmi. Majiteľ opätovne zdôraznil, že navrhovateľ 1 vznikol až cca mesiac po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a navrhovateľka 2 žiadnym spôsobom neuviedla ani nepreukazovala spôsob, akým mala byť dotknutá na svojich právach.

Podľa názoru majiteľa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí prebral tvrdenia navrhovateľov bez toho, aby boli tieto doložené akýmikoľvek dôkazmi. Majiteľ zopakoval, že v posudzovanom prípade je dôležitý právny stav v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom poukázal na to, že takmer všetky dôkazy predložené navrhovateľmi sa vzťahujú k obdobiu po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Jediným dôkazom datovaným pred rozhodujúcim obdobím, ktorý navrhovateľa predložili, je faktúra č. FA09-2020/0711 z 20. júla 2020, ktorá vypovedá iba o grafickom návrhu nešpecifikovaného loga, nie o práve k označeniu predstavujúcemu napadnutú ochrannú známku. V tejto súvislosti majiteľ doplnil, že navrhovateľmi v konaní predložené vyobrazenie loga (reklamný katalóg, dôkaz č. 2) netvorilo prílohu uvedenej faktúry ako sa to snažili prezentovať navrhovateľa. Majiteľ uviedol, že v prípade tohto dôkazu (dôkaz č. 2) ide o jeho brožúru, resp. reklamný materiál. Majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán tento dôkaz nesprávne považoval za prílohu faktúry č. FA09-2020/0711 a zároveň tento dôkaz nesprávne spojil aj s komunikáciou z aplikácie WhatsApp, aj keď toto podľa majiteľa z ničoho nevyplýva.

Ostatné doklady predložené navrhovateľmi sa vzťahujú k obdobiu cca mesiac po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené majiteľ konštatoval, že odvodzovať z nich akékoľvek závery vo vzťahu k stavu jeho mysle (dobrej viere) pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je preto nesprávne.

Majiteľ zotrval na názore, že on ako autor označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku (čo je nespornou skutočnosťou), má právo na registráciu svojho diela ako ochrannej známky. Tvrdenia navrhovateľov o tom, že nepostupoval v dobrej viere, nepovažoval za náležité odôvodnené. Doplnil, že podľa jeho názoru, konanie v rozpore s dobrými mravmi vykazuje práve konanie navrhovateľov, čo vyplýva jednak z obsahu predmetného spisu, ako aj z obsahu spisu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2057-2020. Majiteľ v tejto súvislosti uviedol, že navrhovateľa s drobnými zmenami odkopírovali napadnutú ochrannú známku a pokúsili sa obísť jeho práva cez registráciu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2057-2020. Až keď im tento nekalý krok nevyšiel, podali 4. februára 2022, t. j. cca 17 mesiacov po zverejnení prihlášky napadnutej ochrannej známky, návrh na vyhlásenie jej neplatnosti. Navrhovateľa proti zápisu prihlášky napadnutej ochrannej známky nepodali námietky, hoci o jej existencii mali jasnú vedomosť a návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podali až po tom, ako bolo vyhovené námietkam majiteľa a ich prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 2057-2020 bola zamietnutá.

V závere majiteľ konštatoval, že už takmer 3 roky je v právnej neistote ohľadom používania napadnutej ochrannej známky, aj keď vykonal všetky preventívne právne kroky smerujúce k jej ochrane, a preto zotráva na podanom rozklade.

Majiteľ následne podaním doručeným úradu 8. júla 2023 navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade v rámci konania o rozklade podanému proti prvostupňovému rozhodnutiu nariadil ústne pojednávanie v zmysle § 21

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Uviedol, že vyjadrenie ohľadom skutkových tvrdení síce zaslal, avšak podľa jeho názoru z dôkazov, ktoré sú súčasťou spisu, nevyplýva skutkový stav, ktorý prvostupňový orgán uviedol v napadnutom rozhodnutí. Keďže napadnuté rozhodnutie sa takýmto zásadným spôsobom vymyká skutkovému stavu vyplývajúcemu zo samotného obsahu spisu, podľa názoru majiteľa by bolo vhodné zvážiť tento procesný postup.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, 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. 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 § 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.

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. 253897, majiteľa My GGO., spol. s r. o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina (pred zmenou obchodného mena: express24, spol. s r. o.), s právom prednosti od 28. júla 2020, bola zapísaná do registra ochranných známk 8. decembra 2020 pre tovary „*vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie zariadenia; počítače a periférne zariadenia počítačov; potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; hasiace prístroje*“ v triede 9, „*papier a lepenka; tlačoviny; knižárske potreby; fotografie; papiernický tovar,*

písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky“ v triede 16, „odevy, obuv a pokrývky hlavy“ v triede 25, „alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov“ v triede 33, pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35, „poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)“ v triede 36 a „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



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. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Podľa majiteľa prvostupňový orgán vychádzal najmä z tvrdení a dôkazov, ktoré sa vzťahujú k obdobiu po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom pre posúdenie dôvodnosti uplatneného návrhu je relevantný právny stav v čase jej podania. Zároveň majiteľ poukázal na to, že navrhovateľka 2 mala vedomosť o tom, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky vo svojom mene a tento postup bol v súlade s ich dohodou, čo podľa majiteľa úplne vylučuje, že by prihlášku napadnutej ochrannej známky nepodal v dobrej viere. Majiteľ tiež spochybnil skutočnosť, že navrhovatelia sú osobami aktívne legitimovanými na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Zároveň zastal názor, že sú to práve navrhovatelia, ktorí nekonali v dobrej viere, čo odvodil zo skutočnosti, že navrhovateľka 2 si s Ing. Š. F., PhD. založili spoločnosť help & future, s. r. o., navrhovateľka 2 neoprávnene prevzala kompletne know-how a všetky výsledky jeho činnosti pri príprave obchodnej kampane spojenej s napadnutou ochrannou známkou a začala vykonávať podnikateľskú činnosť pod označením „help & future“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2057-2020.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, 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 podávateľa prihlášky ochrannej známky, 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 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 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. 28. júl 2020.

Navrhovatelia svoj názor, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, odôvodnili tým, že navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. pri zakladaní sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania, s obchodným názvom help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1), oslovili Ing. T. M., konateľa majiteľa, aby pre ich potreby vytvoril logo a s ním spojený manuál. Zároveň sa dohodli, že Ing. T. M. bude počas nasledujúcich cca 12 mesiacov v tejto spoločnosti vykonávať funkciu marketingového riaditeľa. Ing. T. M. mal teda vedomosť o existencii označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku, pretože toto vytvoril na základe objednávky a po vzájomnej komunikácii s navrhovateľkou 2 a Ing. Š. F., PhD. I keď za vytvorenie označenia, ktoré predstavuje napadnutú ochrannú známku, konateľovi majiteľa bolo zo strany navrhovateľky 2 zaplatené, majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky vo svojom mene. Navrhovatelia doplnili, že majiteľ následne po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky informoval navrhovateľku 2 o tomto úkone, ako aj o tom, že po zápise navrhovateľa 1 do obchodného registra prihlášku napadnutej ochrannej známky, resp. už zapísanú napadnutú ochrannú známku bezplatne prevedie na navrhovateľa 1. Po zápise navrhovateľa 1 do obchodného registra však majiteľ požadoval za prevod napadnutej ochrannej známky neprimeranú finančnú odmenu. Na základe uvedeného navrhovatelia uzavreli, že cieľom majiteľa bolo využiť zápis napadnutej ochrannej známky vo svoj prospech, blokováť novovznikajúci podnikateľský subjekt a ekonomicky ho znevýhodniť. Podľa navrhovateľov uvedené skutočnosti preukazujú, že motívom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebolo jej používanie pre vlastné potreby, ale dosiahnutie zisku z jej neskoršieho predaja navrhovateľom.

Na preukázanie uvedených tvrdení navrhovatelia v rámci prvostupňového konania predložili nasledujúce dôkazné materiály:

- faktúru č. FA09-2020/0711 z 20. júla 2020 (dôkaz č. 1),
- reklamný katalóg (dôkaz č. 2),
- e-mailovú komunikáciu, ktorá sa týkala faktúry za reklamné predmety s potlačou (dôkaz č. 3),
- objednávku č. 2020-1544-03 zo 14. augusta 2020 (dôkaz č. 4),
- e-mailovú správu od navrhovateľky 2 adresovanú Ing. T. M. týkajúcu sa „balíčka 10 000“ (dôkaz č. 5),
- zálohovú faktúru č. 1059/2020 zo 16. augusta 2020 (dôkaz č. 6),
- e-mailovú komunikáciu týkajúcu sa pozvánok na pripravované podujatie (dôkaz č. 7),
- pozvánky na otvorenie spoločnosti navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD. vo forme dvoch videí (dôkazy č. 8 a 9),
- e-mailovú komunikáciu týkajúcu sa návrhu teplého a studeného bufetu (dôkaz č. 10),
- výpis z obchodného registra týkajúci sa majiteľa (dôkaz č. 11),
- výpis z obchodného registra týkajúci sa navrhovateľa 1 (dôkaz č. 12),
- výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti help & future, s. r. o. (dôkaz č. 13),
- výpisy komunikácie z aplikácie WhatsApp z obdobia od 10. júla 2020 do 15. augusta 2020 skupiny „insurance“ (dôkazy č. 14),
- výpisy komunikácie z aplikácie WhatsApp z obdobia od 23. augusta 2020 do 26. augusta 2020 skupiny „HLP“ (dôkazy č. 15),
- e-mailovú komunikáciu týkajúcu sa zmluvy o prevode domény „helppartners.sk“ a zmluvy o prevode práv z prihlášky napadnutej ochrannej známky spolu s návrhmi zmlúv (dôkaz č. 16, 17, 18),
- printscreen profilu „Help & partners“ zo sociálnej siete Facebook (dôkaz č. 19),
- printscreen profilu navrhovateľky 2 zo sociálnej siete Facebook (dôkaz č. 20),
- printscreen výsledkov vyhľadávania domény „helppartners.sk“ v registri whois.sk-nic.sk (dôkaz č. 21),

- e-mailovú správu z 31. januára 2022, ktorá sa týkala chronologického popisu spolupráce navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD. s Ing. T. M. (dôkaz č. 22).

Majiteľ v reakcii na tvrdenia navrhovateľov konštatoval, že medzi ním a navrhovateľkou 2 síce došlo k rokovaniam o obchodnej spolupráci, následne sa však navrhovateľka 2 rôznymi nekalými taktikami pokúšala spôsobiť majiteľovi ujmu a obmedziť jeho podnikateľské aktivity spojené s napadnutou ochrannou známkou. Majiteľ poukázal na to, že navrhovateľka 2 dva mesiace po tom, ako si bola vedomá existencie napadnutej ochrannej známky, založila nový podnikateľský subjekt – help & future, s. r. o., ktorý len s drobnými zmenami skopíroval napadnutú ochrannú známkou, neoprávnene prevzal kompletne know-how a všetky výsledky činnosti majiteľa pri príprave obchodnej kampane spojenej s napadnutou ochrannou známkou. Majiteľ doplnil, že je majiteľom viacerých internetových domén vzťahujúcich sa na napadnutú ochrannú známkou, ktoré platí s cieľom ich následného využívania. Pokiaľ by o používanie napadnutej ochrannej známky nemal záujem, už len z ekonomického hľadiska by to nedávalo zmysel. Majiteľ zdôraznil, že z predložených dôkazov vyplýva len to, že medzi stranami v rámci ich potenciálnej spolupráce prebiehali rokovania o prípadnom prevode práv z napadnutej ochrannej známky, ktoré však neboli úspešné.

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

V prípade dôkazu č. 1 ide o faktúru č. FA09-2020/0711 s dátumom vyhotovenia 20. júl 2020, ktorú majiteľ vystavil pre navrhovateľku 2. Fakturované bolo za vyhotovenie grafického návrhu loga, pričom cena za toto vyhotovenie bola 1 200 eur.

Dôkaz č. 2 predstavuje reklamný katalóg, v ktorom sú zobrazené billboardy s reklamou alebo reklamné predmety ako šálky, auto, vlajka, dáždňik. Na billboardoch či reklamných, resp. propagačných predmetoch sa nachádza jednak napadnutá ochranná známkou, ako aj ďalšie verzie označenia „help&partners“. Predmetný katalóg nie je datovaný.

V prípade dôkazu č. 3 ide o e-mailovú komunikáciu medzi navrhovateľkou 2, Ing. Š. F., PhD. a Ing. T. M., z ktorej vyplýva, že 16. augusta 2020 Ing. T. M. preposlal navrhovateľke 2 správu s názvom „fakturka predmety s potlacou help“ od obchodnej manažérky spoločnosti sketch, s. r. o., M. M., ktorej prílohu tvorila zálohová faktúra č. 1059/2020 vystavená 16. augusta 2020 (dôkaz č. 6) a záväzná objednávka č. 2020-1544-03 vystavená 14. augusta 2020 (dôkaz č. 4). Z komunikácie vyplýva, že Ing. T. M. vystavenú faktúru zaplatí, pričom navrhovateľka 2 mala poslať zálohu v tej istej sume majiteľovi.

Dôkaz č. 4 predstavuje záväznú objednávku č. 2020-1544-03 s dátumom vystavenia 14. augusta 2020, kde ako dodávateľ je uvedená spoločnosť Sketch, s. r. o., Bratislava (kontakt M. M.) a ako kupujúci majiteľ. Fakturované bolo za 100 ks dáždňikov a potlač na tieto dáždňiky; za 200 ks guľôčkových pier, ich gravírovanie laserom a prípravu na gravírovanie laserom; a tiež za 500 ks guľôčkových pier, ich potlač a prípravu na potlač, spolu v hodnote 1 798,08 eur.

V prípade dôkazu č. 5 ide o nedatovanú e-mailovú správu navrhovateľky 2 adresovanú Ing. T. M., v ktorej je uvedený návrh činností, ktoré by mal mať na starosti marketingový riaditeľ novovznikajúcej spoločnosti (tzv. „Balíček 10 000“). Podľa predmetnej správy pod výkon funkcie marketingového riaditeľa by spadali činnosti ako: firemný vizuál manuál, firemné logo, farebná škála, vzhľad firemných materiálov, webová stránka, marketingová činnosť na sociálnych sieťach, riadenie marketingových aktivít firmy smerom k obchodníkom a klientom, pomoc pri organizovaní akcií, zelená linka. V závere správy je uvedené „Platba od septembra v splátkach 2000 eur“. „Môže byť takto?“. V predmete správy je uvedené „dopíš čo tam ešte chceš a pošli mi späť“.

Dôkaz č. 6 predstavuje zálohovú faktúru č. 1059/2020 od spoločnosti Sketch, s. r. o., Bratislava, vystavenú 16. augusta 2020 pre majiteľa. Predmetom fakturácie bola záloha v sume 1 798,08 eur.

Ako dôkaz č. 7 bola predložená e-mailová komunikácia medzi navrhovateľkou 2, Ing. Š. F., PhD. a Ing. T. M. Správa, ktorú 17. augusta 2020 poslal Ing. T. M. navrhovateľke 2, mala v predmete

uvedené „Pozvánka – video“. Ako vyplýva z textu správy, Ing. T. M. poslal navrhovateľke 2 spracovanú pozvánku na pripravované podujatie s poznámkou „*nasadenie na sociálne siete konzultovať so mnou*“. Prílohou správy bol súbor označený ako VANCOVA_invite.zip. V prípade dôkazov č. 8 a 9 ide o videá predstavujúce pozvánku na otvorenie novej spoločnosti navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD., ktoré sa malo konať 3. septembra 2020 v Žiline. Obchodné meno spoločnosti sa v predmetných videách nenachádza.

Obsahom dôkazu č. 10 je e-mailová komunikácia medzi navrhovateľkou 2, Ing. Š. F., PhD. a Ing. T. M. V správe z 20. augusta 2020 Ing. T. M. preposlal navrhovateľke 2 návrh teplého a studeného bufetu vypracovaný subjektom SpicyBrown – Špecialisti na eventy s požiadavkou, aby nakombinovala jedlá uvedené v ponuke.

Dôkaz č. 11 predstavuje výpis z obchodného registra, z ktorého vyplýva, že spoločnosť express24, spol. s r. o. (od 1. februára 2022 po zmene obchodného mena: My GGO., spol. s r. o.), t. j. majiteľ bol do obchodného registra zapísaný 17. októbra 2012 s predmetom činnosti, okrem iného, reklamné a marketingové služby; fotografické služby; ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov. Jediným konateľom spoločnosti od 7. októbra 2017 bol Ing. T. M.

V prípade dôkazu č. 12 ide o výpis z obchodného registra spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1), ktorá bola do obchodného registra zapísaná 28. augusta 2020, s predmetom činnosti, okrem iného, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; administratívne služby; prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom; prenájom hnutelných vecí; sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt; faktoring a forfaiting; finančný lízing. Spoločníkmi spoločnosti od jej vzniku sú navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD., ktorý je zároveň aj konateľom tejto spoločnosti.

Dôkaz č. 13 predstavuje výpis z obchodného registra spoločnosti help & future, s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 18. septembra 2020, a to s rovnakým sídlom a predmetom činnosti ako navrhovateľ 1. Rovnako, ako v prípade navrhovateľa 1, aj spoločníkmi spoločnosti help & future, s. r. o. od jej vzniku sú navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD., ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti.

Dôkaz č. 14 predstavuje výpisy komunikácie z aplikácie WhatsApp z obdobia od 10. júla 2020 do 15. augusta 2020 skupiny „insurance“. Z komunikácie z 13. júla 2020 vyplýva, že Ing. T. M. požadoval od navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD. údaje o spoločnosti ako sú sídlo, telefón a pod., ktoré mal použiť na firemné tlačoviny a na „siete“, a koncept prezentácie na podujatie, ktoré sa malo konať 3. septembra 2020. Ďalej na základe správy z 13. júla 2020 odoslanej Ing. T. M. s názvom „HELP PARTNERS colors for classes“ a nasledujúcich správ možno vyvodiť, že navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. sa vyjadrovali k určitým grafickým návrhom a ich farebným variantom. Komunikácia od 10. augusta 2020 (t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky) sa týkala výberu a zabezpečenia reklamných materiálov (dáždnik, perá, nákupný košík, ďakovná karta, rúška s firemným logom) na pripravované podujatie, ako aj dodania podkladov k pripravovanej prezentácii (fotografie navrhovateľky 2 a Ing. Š. F., PhD., fotografie ich zástupcov, tímová fotografia, zoznam partnerov, t. j. banky a poisťovne, zoznam konkurencie atď.).

Dôkaz č. 15 predstavuje výpisy komunikácie z aplikácie WhatsApp z obdobia od 23. augusta 2020 do 26. augusta 2020 skupiny „HLP“. Ing. T. M., navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. komunikovali ohľadom pripravovaného podujatia, pričom do komunikácie bola zapojená aj ďalšia osoba, zodpovedná za scenár. Diskusia sa týkala cien položiek pripravovaného podujatia, priebehu podujatia, prípravy jeho scenára. Ďalej spolu komunikovali ohľadom zabezpečenia fotografa, kameramana, farby pozadia v sále a ďalších detailov podujatia, pričom názory komunikujúcich sa v niektorých prípadoch rozchádzali a dochádzalo medzi nimi k určitým nezhodám. Dňa 24. augusta 2020 Ing. T. M. preposlal do skupiny faktúru od spoločnosti Sketch, s. r. o. a informáciu o spôsobe doručenia objednaného tovaru. Kvôli riešeniu finančných záležitostí pripojil Ing. T. M. do skupiny aj svoju manželku.

Dôkaz č. 16 predstavuje e-mailovú komunikáciu medzi navrhovateľkou 2, Ing. Š. F., PhD., D. B. a A. K., z ktorej vyplýva, že 25. augusta 2020 boli právnym zástupcom majiteľa (JUDr. A. K., LL.M.) zaslané navrhovateľke 2 dve zmluvy, resp. návrhy zmlúv, a to zmluva o prevode domény helppartners.sk a zmluva o prevode práv k prihláške napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 17, 18) s poznámkou, že v zmluvách je potrebné ešte doplniť žltou farbou vyznačené časti, ktoré mali byť doplnené po vzniku spoločnosti help & partners, s. r. o., t. j. navrhovateľa 1. Ďalej bolo v predmetnej správe uvedené, že právny zástupca majiteľa ešte pripraví zmluvu na logo a zmluvu o prevode práv k logu spoločnosti. Zmluva o prevode práv z prihlášky ochrannej známky, ako aj zmluva o prevode domény (dôkaz č. 17, 18) mala byť uzatvorená medzi majiteľom ako prevodcom, zastúpeným konateľom Ing. T. M., a spoločnosťou help & partners, s. r. o. (navrhovateľom 1) ako nadobúdateľom, zastúpeným konateľom Ing. Š. F., PhD. V prípade žltou farbou vyznačených častí v návrhoch zmlúv, ktoré mali byť doplnené, išlo o IBAN majiteľa (prevodcu), údaje týkajúce spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1) a zmluvnú cenu za prevod práv z prihlášky ochrannej známky a prevod domény.

Dôkaz č. 19 a 20 predstavuje nedatované printscreeny zo sociálnej siete Facebook. Prvý sa týka profilu „Help & partners“, pričom v rámci tohto profilu je zobrazená aj napadnutá ochranná známka. Druhý printscreen predstavuje časť z profilu navrhovateľky 2, kde je okrem iných informácií uvedené, že pracuje v „Help & future“.

V prípade dôkazu č. 21 ide o printscreen obsahujúci výsledok vyhľadávania domény „helppartners.sk“ v registri whois.sk-nic.sk. Z výsledkov je zrejmé, že doména bola vytvorená 11. júla 2020 a jej držiteľom je majiteľ, t. j. spoločnosť My GGO, spol. s r. o.

Dôkaz č. 22 predstavuje e-mailovú správu z 31. januára 2022 od Ing. Š. F., PhD., v ktorej navrhovateľka 2 popisala chronológiu jej spolupráce a Ing. Š. F., PhD. s Ing. T. M. V správe bolo, okrem iného, uvedené, že v júni 2020 sa navrhovateľka 2 stretla s Ing. T. M., pričom diskutovali o potenciálnej spolupráci. Následne 30. júna 2020 sa dohodli, že Ing. T. M. urobí logo pre spoločnosť, ktorá sa mala založiť. K zoznámniu Ing. T. M. s Ing. Š. F., PhD. došlo na stretnutí 1. júla 2020, kde diskutovali o logu a marketingovej stratégii, pričom sa dohodli na príprave návrhu loga za sumu 1 000 eur. Na stretnutí 10. júla 2020 Ing. T. M. vytvorené logo a spracovaný materiál na billboardy v tlačenej forme predstavil navrhovateľke 2 a Ing. Š. F., PhD., pričom sa dohodli, že logo budú používať a za jeho vytvorenie zaplatia. Ing. T. M. ponúkol navrhovateľke 2 a Ing. Š. F., PhD. aj balíček ďalších služieb v hodnote 10 000 eur, avšak tieto neboli z jeho strany bližšie špecifikované. Na uvedenom stretnutí riešili aj potrebu kúpy domény, pričom túto ešte v rovnaký deň Ing. T. M. kúpil v mene svojej spoločnosti (majiteľ) a tiež si v jej mene podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorú mal bezodplatne previesť na spoločnosť help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1), a to po jej vzniku. Na stretnutí konanom 31. júla 2020 sa navrhovateľka 2, Ing. Š. F., PhD. a Ing. T. M. mali dohodnúť, že Ing. T. M. urobí pre navrhovateľku 2 a Ing. Š. F., PhD. prezentáciu na otváraciu konferenciu.

V súvislosti s posúdením naplnenia podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie majiteľa označiť ako konanie v nie dobrej viere, ako už bolo uvedené, sú vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky o existencii práva inej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a nečestný úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade na základe predložených dôkazných materiálov je zrejmé, že konateľ majiteľa vytvoril pre navrhovateľku 2 a Ing. Š. F., PhD. logo predstavujúce napadnutú ochrannú známku, ktoré chceli navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. používať v rámci marketingovej stratégie spoločnosti, ktorú plánovali založiť (navrhovateľ 1), ako aj v súvislosti s plánovaným podujatím, ktoré sa malo konať 3. septembra 2020 (dôkazy č. 2, 14 a 22). Majiteľ teda vedel, že predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky je označenie, ktoré konateľ majiteľa vytvoril pre navrhovateľku 2 a Ing. Š. F., PhD. a pre spoločnosť, ktorá sa mala založiť. Prvú z podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie podaného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, t. j. vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno teda považovať za splnenú.

Čo sa týka posúdenia druhej podmienky, t. j. úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že 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 podania 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 prihliadnúť 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 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.

Ako vyplýva z predložených dôkazných materiálov, navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. pripravovali založenie sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania, s obchodným názvom help & partners, s. r. o. V rámci prípravy založenia spoločnosti začali spolupracovať s Ing. T. M., konateľom majiteľa, pričom tento pre nich vypracoval návrh loga (dôkaz č. 2). Navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. sa 13. júla 2020 vyjadrovali k určitým grafickým návrhom loga a ich farebným variantom v rámci spoločnej komunikácie s Ing. T. M. v aplikácii WhatsApp (dôkaz č. 14). Za vyhotovenie grafického návrhu loga majiteľ 20. júla 2020, teda spoločnosť Ing. T. M., vystavila pre navrhovateľku 2 faktúru v hodnote 1 200 eur (dôkaz č. 1). Ako ďalej vyplýva z predložených dôkazov, Ing. T. M. sa podieľal aj na príprave podujatia, ktoré sa malo konať 3. septembra 2020 a na ktorom mala byť predstavená novovytvorená spoločnosť (navrhovateľ 1), ktorá bola do obchodného registra zapísaná 28. augusta 2020 (dôkaz č. 12). V tejto súvislosti zabezpečoval reklamné predmety – perá, dáždnyky (dôkazy č. 3 a 4), pozvánky na podujatie (dôkazy č. 7, 8 a 9), občerstvenie, t. j. studený a teplý bufet (dôkaz č. 10), prípravu prezentácií (dôkazy č. 14 a 15). Objednané reklamné predmety určené ako darčeky pre účastníkov plánovaného podujatia boli zaplatené navrhovateľkou 2 (dôkaz č. 3, 6). Navrhovateľka 2 konateľovi majiteľa, t. j. Ing. T. M. ponúkla aj výkon funkcie marketingového riaditeľa, za ktorú mal mať od septembra zaplatené (dôkaz č. 5). Z dokladov je tiež zrejmé, že majiteľ 11. júla 2020 zaregistroval doménu helppartners.sk (dôkaz č. 21), a to vo svojom mene. Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 28. júla 2020, pričom 25. augusta 2020 bol navrhovateľke 2 právnym zástupcom majiteľa zaslaný návrh zmluvy o prevode práv k prihláške napadnutej ochrannej známky a návrh zmluvy o prevode domény helppartners.sk (dôkazy č. 16, 17 a 18).

Z uvedených skutkových zistení podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná s cieľom rozvíjania vlastného podnikania majiteľa, ale zámerom majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo chrániť označenie, ktoré vytvoril pre subjekt, ktorý sa len zakladal a ktorý ho chcel pri svojej podnikateľskej činnosti využívať na označenie svojich poskytovaných tovarov a služieb. V tejto súvislosti možno doplniť, že slovné spojenie, ktoré je súčasťou napadnutej ochrannej známky, malo predstavovať obchodné meno novovznikajúcej spoločnosti, ktorej založenie plánovali navrhovateľka 2 a Ing. Š. F., PhD. Majiteľ si tak musel byť vedomý toho, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a jej zápisom do registra vo svojom mene dostane navrhovateľov do nevýhodného postavenia a tiež, že bude môcť brániť v používaní napadnutej ochrannej známky pri podnikateľskej činnosti novovzniknutej obchodnej spoločnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že prihlášku ochrannej známky môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, to znamená, že prihlášku napadnutej ochrannej známky mohla podať ako navrhovateľka 2, tak aj Ing. Š. F. PhD., teda nebolo nevyhnutné, aby prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná majiteľom, teda spoločnosťou, ktorej konateľom je Ing. T. M., ktorý spolupracoval pri príprave založenia spoločnosti help & partners, s. r. o. (navrhovateľ 1). V posudzovanom prípade tiež podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je rozhodujúce, či konateľ majiteľa Ing. T. M. vystupoval voči navrhovateľke 2 a Ing. Š. F., PhD. v podriadenej pozícii, ale to, že medzi nimi v rámci spolupráce existovalo prepojenie, čo v predmetnom

prípade nie je sporné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa na základe uvedených skutočností stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom vo svojom mene možno považovať za zámerné konanie s cieľom neoprávnene získať určité zvýhodnené postavenie (navrhovateľa napadnutú ochrannú známku budú môcť naďalej používať len s jeho súhlasom), resp. s cieľom blokovania navrhovateľov a ich podnikania, a preto v preskúmanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade odôvodnený záver, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

Čo sa týka argumentu majiteľa, že pre posúdenie uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky je potrebné zohľadniť právny stav v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom s ohľadom na skutočnosť, že takmer všetky dôkazy predložené navrhovateľmi sa vzťahujú k obdobiu po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, nemožno z nich odvodzovať závery o nedostatku dobrej viery majiteľa pri jej podaní, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Je pravda, že splnenie podmienok potrebných pre konštatovanie, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázané ku dňu podania prihlášky ochrannej známky, o naplnení podmienok k rozhodujúcemu dátumu však môžu svedčiť aj dôkazy týkajúce sa obdobia, ktoré nasledovalo po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to najmä pokiaľ poukazujú na zámer majiteľa, ktorý ho viedol k podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo ozrejmujú skutočnosť, či majiteľ napadnutú ochrannú známku používal a akým spôsobom. S ohľadom na uvedené je pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky potrebné zobrať do úvahy aj dôkazy datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ak tieto ozrejmujú skutočnosti ku dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V súvislosti s argumentom majiteľa, že navrhovateľka 2 mala vedomosť o tom, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, pričom tento postup bol v súlade s ich dohodou, a tak nemožno tvrdiť, že majiteľ prihlášku napadnutej ochrannej známky nepodal v dobrej viere, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Skutočnosť, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v mene majiteľa na základe dohody medzi konateľom majiteľa a navrhovateľkou 2 nie je rozhodujúca, pokiaľ z okolností, ktoré síce nastali až po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky do registra, avšak tieto je potrebné pri posúdení úmyslu prihlasovateľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zohľadniť, vyplynulo, že konanie majiteľa nebolo v súlade s obchodnou etikou. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ v rámci inštitútu dobrej viery (napr. rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-291/09 z 1. februára 2012, Pollo Tropical chicken on the grill, body 85 až 87 a vo veci T-82/14 zo 7. júla 2016, LUCEO, bod 126 a 145).

K tvrdeniu majiteľa, že pokiaľ sú navrhovateľa presvedčení, že majiteľ mal povinnosť previesť na nich práva z napadnutej ochrannej známky, mali si tento nárok uplatniť v klasickom sporovom súdnom konaní, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach nie je podmienené uplatnením si nároku navrhovateľov v sporovom súdnom konaní. Predmetom tohto konania je, tak, ako uviedol aj prvostupňový orgán, posúdiť, či majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v nie dobrej viere a či navrhovateľa mohli byť dotknutí na svojich právach podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa aj k opätovnému argumentu majiteľa, že navrhovateľa nie sú osobami aktívne legitimovanými na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pretože navrhovateľ 1 bol založený a vznikol viac ako mesiac po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a navrhovateľka 2 vôbec neuviedla, na čom svoju aktívnu legitimáciu na podanie predmetného návrhu založila. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že aktívne legitimovanou osobou na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach je osoba, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Tak ako pritom vyplýva už zo skôr uvádzaných skutočností, v preskúmanom prípade nemožno poprieť, že tak navrhovateľ 1, ako aj navrhovateľka 2 predstavujú osoby dotknuté na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Skutočnosť, že navrhovateľ 1 bol do obchodného registra zapísaný viac ako jeden

mesiac po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, sama osebe nemôže viesť k záveru, že podaním prihlášky nemohol byť dotknutý na svojich právach, pokiaľ z obsahu spisu vyplýva opak. Na základe uvedeného nie je možné súhlasiť s tvrdením majiteľa, že navrhovatelia nie sú aktívne legitimovaní na jeho podanie.

K tvrdeniu majiteľa, že konanie v rozpore so zaužívanými poctivými zvyklosťami v podnikaní vykazuje práve konanie navrhovateľov, ktorí sa pokúsili obísť jeho práva podaním prihlášky ochrannej známky č. POZ 2057-2020, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri posudzovaní návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, teda pri zisťovaní, či majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal, resp. nekonal v dobrej viere, je predmetom hodnotenia konanie majiteľa, nie úmysly a pohnútky podávateľa inej prihlášky ochrannej známky, t. j. iných osôb.

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. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s návrhom majiteľa nariadiť v rámci konania o podanom rozklade ústne pojednávanie v zmysle § 21 zákona správneho poriadku, ktorý odôvodnil tým, že napadnuté rozhodnutie sa takým zásadným spôsobom vymyká skutkovému stavu vyplývajúcemu zo samotného obsahu spisu, že by bolo vhodné zväziť tento procesný postup, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Úrad v konaniach o ochranných známkach rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené (§ 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach), pričom konanie pred úradom je ovládané zásadou písomnosti. Ústne pojednávanie správny orgán nariadi obligatórne, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo fakultatívne v prípade, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu (§ 21 ods. 1 správneho poriadku). Účelom ústneho pojednávania je, aby účastníci v jeho rámci uplatnili svoje návrhy, pripomienky, námietky a aby sa ním prispelo k objasneniu veci v prípade, ak si to vyžaduje povaha prejednávanej veci. Na nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nemá právny nárok, resp. má právo byť prizvaný na ústne pojednávanie v prípade, ak sa v rámci správneho konania vykonáva. Samotné rozhodnutie o tom, či ústne pojednávanie v danej veci má opodstatnenie, teda či prispeje k objasneniu skutkových okolností prípadu, prislúcha výlučne správne orgánu. V posudzovanom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade povaha veci nevyžaduje, aby v konaní o rozklade podanom majiteľom proti napadnutému rozhodnutiu bolo nariadené ústne pojednávanie. Písomné podania predložené účastníkmi konania v rámci prvostupňového a druhostupňového konania považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dostatočné pre rozhodnutie v predmetnej veci, nakoľko sú z nich zrejmé všetky skutočnosti potrebné na vydanie rozhodnutia o rozklade. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nepovažoval za dôvodné návrhu navrhovateľa nariadiť ústne pojednávanie vyhovieť.

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:

PLANAŤSKÝ & PARTNERS s.r.o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča 1, Slovenská republika

Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika