



Banská Bystrica 24. 8. 2016  
POZ 1877-2014/OZ 239839/I-83-2016

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Private Hire s. r. o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava - Ružinov, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Tomášom Hörmannom, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 239839 „PRIVATE HIRE“ majiteľa Ground Transportation Logistics Management s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 239839 za neplatnú sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 05.08.2015 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 239839 „PRIVATE HIRE“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých služieb v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka je zhodná s nezapísaným označením „Private Hire“ spoločnosti navrhovateľa, používaným v obchodnom styku, ktoré používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné a podobné služby navrhovateľa pred dňom podania prihlášky, a toto označenie nemá iba miestny dosah.

Navrhovateľ uviedol, že nezapísané označenie používa od roku 2012 a predložil dôkazy o jeho používaní, z ktorých je zrejmé, že označenie „Private Hire“ spolu s grafickým prvkom používal najmenej od októbra 2012. Navrhovateľ v súvislosti s preukázaním, že nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre územie Slovenskej republiky odkázal na internetový archív, z ktorého vyplýva, že označenie v rovnakej forme, aká je predmetom napadnutej ochrannej známky vrátane grafického prvku sa nachádzalo na webovej stránke spoločnosti Private Hire s. r. o. už 29.08.2013.

Navrhovateľ pre úplnosť predložil výpisy z obchodného registra spoločnosti majiteľa a navrhovateľa, z ktorých je zrejmé, že v oboch spoločnostiach figuroval spoločný konateľ, ktorý je v súčasnosti jediným konateľom spoločnosti majiteľa. Podľa navrhovateľa je s ohľadom na túto skutočnosť dôvodné predpokladať, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, keďže jej predmetom je označenie používané už skôr spoločnosťou navrhovateľa.

Listom úradu z 05.10.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 11.12.2015 uviedol, že nezapísané označenie spolu s grafickým prvkom obsahuje iba dôkaz č. 1, 3, 6 a 9, aj to v odlišnej podobe, predložené dôkazy č. 2 a 10 preukazujú len používanie obchodného mena. Ďalej majiteľ uviedol, že vzhľadom na rozsah predložených dôkazov tieto nepreukazujú, že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné

tovary a služby pred dňom podania prihlášky. Podľa majiteľa len skutočnosť, že označenie je používané v obchodnom styku a spotrebiteľia majú možnosť stretnúť sa s ním na trhu automaticky nesvedčí v prospech získania rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia. Ďalej poukázal na to, že podľa predložených dôkazov navrhovateľ poskytol len niektoré služby zo zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, aj to len jednorazovo. Majiteľ tiež uviedol, že navrhovateľ nepreukázal, že predmetné označenie má viac ako miestny dosah, keďže z dôkazov je zrejmé iba to, že navrhovateľ poskytol služby výlučne subjektom so sídlom v Bratislave.

Majiteľ ďalej konštatoval, že tvrdenie o tom, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere je absolútne nepravdivé, pretože jeho zámerom (pozn. p. S.) bolo založiť obchodnú spoločnosť orientovanú na poskytovanie osobnej prepravy limuzínami, pričom sa rozhodol odkúpiť tzv. *ready made* spoločnosť, teda spoločnosť okamžite pripravenú na podnikanie, ktorej obchodné meno bolo Galura s. r. o., ktoré plánoval zmeniť na PHS (Private Hire Services) s. r. o. Majiteľ uviedol, že mal už vtedy jasnú predstavu o logu, ktoré malo tvoriť základ ochrannej známky, pričom išlo o slovné spojenie PRIVATE HIRE a obrazový prvok graficky znázornených písmen P a H v kruhu, ktorý mal symbolizovať koleso auta na zlatom pozadí. Majiteľ uviedol, že začiatkom júna 2012 oslovil spoločnosť +421 Web Services s. r. o. s požiadavkou na vytvorenie loga, neskôr sa dohodli na tvorbe vizitiek registrácii domén, web hostingu, za čo uhradil zálohu.

Majiteľ teda uviedol, že logo, web stránka, vizitky a ďalšie veci boli vytvorené na základe objednávky p. S. ako fyzickej osoby, pre jeho potreby, nie pre spoločnosť Private Hire s. r. o. a dôkazy zverejnené na web stránke <http://www.plus421.com> sa nezakladajú na pravde. Tiež majiteľ poukázal na to, že logo Private Hire bolo navrhnuté už pred vznikom spoločnosti Private Hire.

Majiteľ teda konštatoval, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v zlej viere, lebo prihláška obsahuje spojenie grafického prvku so slovným spojením – loga, za tvorbu ktorého si riadne zaplatil p. S., bolo vytvorené na základe objednávky p. S. a pre jeho potrebu., teda on bol autorom vzájomnej kombinácie slovného spojenia a grafického prvku.

Majiteľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Listom úradu z 04.01.2016 bolo vyjadrenie majiteľa zaslané navrhovateľovi na vyjadrenie.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 15.02.2016 uviedol, že používa označenie Private Hire s logom od úplného založenia tejto spoločnosti, teda podstatne skôr ako bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky a vďaka dlhšie trvajúcemu, intenzívnemu a kontinuálnemu používaniu vo vzťahu k poskytovaným službám sa označenie vžilo u spotrebiteľskej verejnosti. K rozsahu napadnutých služieb navrhovateľ uviedol, že v predmetnom konaní je predmetom skúmania nielen zhodnosť ale aj podobnosť jednotlivých služieb.

Navrhovateľ ďalej k dobrej viere majiteľa uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si od navrhovateľa za používanie predmetného označenia nárokuje finančnú odmenu, a preto napadnutá ochranná známka slúži len na účely obohatenia sa na úkor navrhovateľa. Podľa navrhovateľa o tom svedčí i web stránka spoločnosti majiteľa, ktorá môže vďaka totožnému portfóliu služieb, logu i celému označeniu, ako aj názvu domény vyvolávať nebezpečenstvo zámieny so spoločnosťou navrhovateľa.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že jeho spoločnosť funguje a prezentuje sa aj na internete, preto nezapísané označenie má neobmedzený rozsah. Ďalej navrhovateľ uviedol, že p. S. (konateľ spoločnosti majiteľa) zakladal spoločnosť navrhovateľa a pri jej zakladaní bolo v jeho kompetencii riešiť firemnú identitu spoločnosti, pričom v tom čase neboli vytvorené firemné maily, preto p. S. komunikoval zo svojho mailu, avšak v mene spoločnosti navrhovateľa. Podľa navrhovateľa však faktom zostáva, že vizitky, logo a rovnako aj domény, webhosting, webdesign a korporátna identita sú dnes v používaní spoločnosti navrhovateľa.

Podľa navrhovateľa predložená e-mailová komunikácia p. S. len popisuje rezervovanie spoločnosti Galura s. r. o., ale nesvedčí o tom, že spoločnosť majiteľa koná pri používaní napadnutej ochrannej známky v dobrej viere.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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. sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú 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.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 239839 „PRIVATE HIRE“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ground Transportation Logistics Management s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava s právom prednosti od 22.10.2014 bola 12.05.2015 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



# **PRIVATE HIRE**

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) cit. zákona, v ktorom uviedol, že napadnutá ochranná známka je zhodná s jeho nezapísaným označením „Private Hire“ používaným v obchodnom styku, ktoré používaním v Slovenskej republike nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné a podobné služby navrhovateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a toto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je preto potrebné posúdiť, či skoršie označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto

označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti napadnutej ochrannej známky s označením navrhovateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.


Za relevantné doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia možno v tomto prípade považovať iba doklady datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čiže pred 22.10.2014 a musia sa vzťahovať k širšiemu územia Slovenskej republiky, čiže musia mať väčší ako len miestny dosah.

Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je zhodná s nezapísaným označením, ktoré používa od svojho založenia a ktoré používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ v konaní predložil nasledovné doklady:


- faktúru za prepravu vystavenú navrhovateľom 10.10.2012 pre odberateľa z Bratislavy, príloha č. 1,
- 2 zálohové faktúry 2013 za vytvorenie web stránky privatehire a predĺženie domény pre navrhovateľa vystavené spoločnosťou +421 Web Services, s. r. o. z mája, prílohy č. 2 a č. 10,
- zmluvu o prenájme vozidla navrhovateľa na obdobie 17.04.-23.04.2014, príloha č. 3,
- zmluvu o mlčanlivosti medzi navrhovateľom a spoločnosťou z Bratislavy z 22.10.2014, príloha č. 4,
- objednávku prepravných služieb určenú navrhovateľovi z 24.06.2014, príloha č. 5,
- zmluvu o spolupráci medzi navrhovateľom a spoločnosťou z Bratislavy z 19.02.2014, príloha č. 6,
- zmluvu o bártrovej spolupráci medzi navrhovateľom a spoločnosťou z Bratislavy z 05.10.2012, príloha č. 7,
- zmluvu o poskytnutí reklamného priestoru medzi navrhovateľom a spoločnosťou z Bratislavy z 27.03.2013, príloha č. 8,
- zmluvu o nájme dopravného prostriedku z 11.08.2013, príloha č. 9,
- výpisy z obchodného registra spoločností navrhovateľa a majiteľa,
- výpisy z webovej stránky web.archive.org zobrazujúce stav stránky [www.privatehire.eu](http://www.privatehire.eu) 29.08.2013 a s dátumami zodpovedajúcimi úpravám webovej stránky, prílohy 1a a 2a,
- výpisy z webovej stránky [www.plus421.com](http://www.plus421.com) a z web.archive.org zobrazujúce túto stránku v roku 2013, prílohy 3a až 8a,
- faktúru za dopravu klienta vystavenú navrhovateľom pre spoločnosť z Bratislavy z júla 2013, príloha 9a.

Predložené faktúry (prílohy č. 1 a 9a) preukazujú, že spoločnosť navrhovateľa poskytla v roku 2012 službu prepravy zákazníkom v hodnote 2 439 eur (faktúru vystavil p. S.), v roku 2013 poskytla službu v hodnote 87 eur a podľa údajov vo faktúre zrejme šlo o prepravu zákazníka v Taliansku -z letiska do hotela a späť. Na oboch faktúrach je v ľavom hornom rohu označenie tvorené zo slov PRIVATE HIRE, medzi ktorými je

obrazový prvok .


Na predloženej objednávke na prepravné služby z Bratislavy do Smoleníc a späť (príloha č. 5), ktorá je z augusta 2014 a bola vystavená vedeckou inštitúciou pre navrhovateľa v hodnote 504 eur sa nenachádza nezapísané označenie, keďže ide o objednávku od tretej osoby.

Zmluvy o nájme vozidla (prílohy č. 3 a 9) sú z rokov 2013 a 2014, podľa nich išlo o prenájmy vozidla Mercedes VIANO na 7 dní spoločnostiam z Bratislavy, v hlavičke oboch zmlúv sa nachádza označenie

tvorené zo slov PRIVATE HIRE a z obrazového prvku  umiestneného medzi nimi.

Predložená zmluva o mlčanlivosti (príloha č. 4) je podpísaná len navrhovateľom, podpis druhej zmluvnej strany chýba, navyše je na nej uvedený dátum podpisu 22.10.2014, t. j. dátum podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Zo znenia zmluvy vyplýva, že zmluvné strany majú záujem vyvíjať vzájomnú spoluprácu, teda je zrejme, že v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky k spolupráci ešte nedošlo. Tento dôkaz preto nemožno považovať za relevantný na preukázanie poskytovania služieb navrhovateľa pod/alebo v súvislosti s nezapísaným označením pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Predložené zmluvy o spolupráci (prílohy č. 6 a 7) boli uzavreté v roku 2012 a 2014 medzi navrhovateľom a spoločnosťami z Bratislavy, na zmluve v prílohe č. 6 sa v pečiatke navrhovateľa nachádza označenie

tvorené z obchodného mena PRIVATE HIRE a z obrazového prvku  umiestneného medzi nimi, celé v modrej farbe, v druhej zmluve v prílohe č. 7 sa logo nenachádza a dokonca chýba aj podpis navrhovateľa. Zo zmlúv vyplýva, že navrhovateľ mal zmluvným partnerom, resp. ich klientom poskytnúť prepravné služby s určitými výhodami, za čo mal získať súčinnosť pri zabezpečení propagácie a prezentácie svojej spoločnosti, najmä vytvorenie jednoduchého spotu, odvysielanie reklamných spotov na digitálnej obrazovke a poskytnutie zľavy na odvysielanie reklamných spotov v celkovej hodnote 700 eur, prezentáciu loga, tovarov a služieb navrhovateľa na webovom sídle zmluvného partnera. K predmetným zmluvám už nebol predložený ďalší dôkaz, z ktorého by vyplývalo, či k dohodnutej spolupráci došlo, ani o akú formu propagácie služieb navrhovateľa šlo, teda či bola jej súčasťou aj propagácia loga spoločnosti, t. j. nezapísaného označenia. Vzhľadom na uvedené týmto dôkazom bez ďalších materiálov osvedčujúcich, že k spolupráci navrhovateľa s týmito obchodnými partnermi skutočne došlo, nemožno pripísať dostatočnú dôkaznú silu a možno ich považovať len za dôkazy podporného charakteru.

Zo zmluvy predloženej v prílohe č. 8 vyplýva, že navrhovateľ si v marci 2013 zmluvne dojednal reklamný priestor na webovej stránke [www.svadbaonline.sk](http://www.svadbaonline.sk), na portáloch: SvadbaOnline.sk, TopSvadba.sk a SvadobnyServis.sk na dobu 12 mesiacov, túto zmluvu za navrhovateľa podpísal vtedajší konateľ p. S. Aj k tejto zmluve je nutné poukázať na to, že nebol predložený reálny dôkaz o jej skutočnom plnení, možno ho považovať len za dôkaz podporného charakteru, keďže samotný nepreukazuje používanie nezapísaného označenia, či loga navrhovateľa vo vzťahu k spotrebiteľom.

Z predložených dôkazov v prílohách č. 2,10, 1a až 8a vyplýva, že navrhovateľ v auguste 2013 na webovej stránke [www.privatehire.eu](http://www.privatehire.eu) ponúkal svoje služby a súčasťou stránky je nezapísané označenie tvorené

spojením PRIVATE HIRE a obrazovým prvkom  nad ním. Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ spoločnosti +421 Web Services s. r. o. za obdobie jún 2013 až jún 2014 zaplatil za registráciu, resp. predĺženie domén privatehire.sk a podľa výpisov z archívu webovej stránky spoločnosti +421 Web Services

s. r. o. z februára a marca 2013 bolo logo –PRIVATE HIRE  zverejnené na stránke ako ukážka ich tvorby.


Podľa výpisu z obchodného registra navrhovateľa bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 13.03.2012 pod obchodným menom Galura s. r. o., ktoré bolo s účinnosťou od 10.08.2012 zmenené na Private Hire s. r. o. Konateľom spoločnosti bol od 10.08.2012 aj p. S. a jeho funkcia v spoločnosti bola ukončená 23.09.2013. Podľa výpisu z obchodného registra majiteľa bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 08.10.2013 a p. S. je jej konateľom a spoločníkom až od 15.12.2014.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo teda zistené, že spoločnosť navrhovateľa od októbra 2012 poskytla prepravné služby aj prenájom vozidiel, pričom šlo o prenájom a o prepravu luxusnými vozidlami. Ďalšie predložené dôkazy preukázali, že navrhovateľ mal svoju webovú stránku, prostredníctvom ktorej ponúkal svoje služby, na ktorej figurovalo jeho logo. Aj keď ďalšie dôkazy naznačujú, že prostredníctvom obchodných partnerov svoju činnosť propagoval, tieto dôkazy nie sú podložené, a tak z nich nie je možné určiť, či skutočne k propagácii jeho služieb došlo a či služby navrhovateľa boli relevantnej verejnosti prezentované prostredníctvom, či v súvislosti s nezapísaným označením. Na základe predložených dôkazov teda možno konštatovať, že navrhovateľ na svojom webe a na faktúrach používal nezapísané označenie, resp. logo PRIVATE HIRE, medzi ktorým je umiestnený obrazový prvok písmen HP, avšak predložené dôkazy preukazujú len ojedinelé používanie nezapísaného označenia. Ani z ďalších predložených dôkazov nevyplýva, aký bol rozsah používania nezapísaného označenia, či navrhovateľ nezapísané označenie používal v súvislosti s propagáciou svojich služieb, v médiách, či už na webe svojich obchodných partnerov, resp. v reklamnom spote. Je potrebné zdôrazniť, že poskytnutie služieb prepravy prostredníctvom dvoch faktúr za prepravu v hodnote 2439 a 87 eur, jednej objednávky na služby prepravy a poskytnutie služby prenájmu vozidla na 7 dní v roku 2013 a 7 dní v roku 2014 nemožno považovať za dostatočné na preukázanie používania nezapísaného označenia v obchodnom styku do takej miery, že by sa dostalo do povedomia okruhu relevantných spotrebiteľov a nadobudlo tak rozlišovaciu spôsobilosť práve pre služby navrhovateľa. Aj napriek tomu, že ide o poskytovanie finančne náročnejších služieb, určených užšiemu okruhu klientov, keďže ide o poskytovanie dopravy luxusnými limuzínami, preukázaný rozsah poskytnutých služieb je príliš nízky na konštatovanie, že nezapísané označenie takýmto používaním nadobudlo pre služby navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Toto tvrdenie podporuje aj

skutočnosť, že navrhovateľ fakticky nepreukázal propagovanie svojej činnosti, či už návštevnosťou webovej stránky, prípadne počtom zaregistrovaných užívateľov jeho stránky, množstvom získaných objednávok, reakciami spokojných klientov, alebo propagáciou na stránkach svojich obchodných partnerov, či v médiách. Ako už bolo uvedené, predložené zmluvy o spolupráci síce poukazujú na snahu o propagáciu jeho služieb u verejnosti, avšak len na ich základe nie je možné zistiť, v akom rozsahu boli skutočne takéto reklamné a propagačné aktivity realizované a teda aký okruh spotrebiteľov bol oslovený, či oboznámený s činnosťou navrhovateľa a v súvislosti s touto činnosťou ním používaným označením.

Preto na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré navrhovateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti - je potrebné dospieť k záveru, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu a intenzite, potrebnej na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto nezapísaného označenia pre jeho služby z pohľadu relevantného spotrebiteľa, využívajúceho, či potenciálne vyhľadávajúceho služby luxusnej prepravy.

Keďže navrhovateľ predloženými dôkaznými materiálmi dostatočne nepreukázal, že by nezapísané

označenie „PRIVATE  HIRE“ bolo používané dlhodobo a nadobudlo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívne vyžadovaných podmienok, v prípade uplatnenia si tohto dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podaný v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno považovať za neodôvodnený.

Navrhovateľ ďalej v podanom návrhu uviedol, že z výpisov z obchodného registra spoločností majiteľa a navrhovateľa je zrejmé, že v nich figuroval spoločný konateľ, na základe čoho možno podľa navrhovateľa dôvodne predpokladať, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa, úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa vecí samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ v návrhu len poukázal na fakt, že z výpisov z obchodného registra spoločností navrhovateľa a majiteľa vyplýva, že bývalý konateľ navrhovateľa je konateľom majiteľa. Ako pritom vyplynulo z výpisu z obchodného registra majiteľa p. S., t. j. bývalý konateľ navrhovateľa, skutočne figuruje v spoločnosti majiteľa ako konateľ, ale táto funkcia vznikla až 15.12.2014, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ pritom nesúhlasil s tvrdením, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere, pretože on (pozn. konateľ majiteľa p. S.) stál pri vytvorení spoločnosti navrhovateľa a podieľal sa na tvorbe loga, za ktorého tvorbu loga zaplatil a práve on je autorom vzájomnej kombinácie slovného spojenia a grafického prvku písmen P a H. Na preukázanie uvedených skutočností predložil e-mailovú komunikáciu z 20.06.2012 a z 29.06.2012, rezervačnú zmluvu a preddavkovú faktúru, ktoré preukazujú, že v júni 2012 p. S. prejavil záujem o kúpu hotovej spoločnosti Galura s. r. o. (v súčasnom postavení navrhovateľa), ktorej meno malo pôvodne byť PHS s. r. o. Vyplýva z nich tiež, že uzavrel rezervačnú zmluvu na prevod obchodného podielu tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, teda podnikol kroky, ktoré následne, ako vyplýva z výpisu z obchodného registra navrhovateľa, viedli k zmenám v spoločnosti Galura s. r. o. , a to k zmene obchodného mena na Private Hire a k zmene spoločníkov a konateľov.

Majiteľ tiež uviedol, že p. S. mal jasnú predstavu o podobe loga vytvoreného spojením slovného spojenia a obrazového prvku písmen P a H v kruhu, a že začiatkom júna 2012 oslovil spoločnosť +421 Web Services s. r. o. s požiadavkou na vytvorenie tohto loga, neskôr došlo aj k tvorbe vizitiek, registrácii domén a webhostingu. Na preukázanie uvedeného predložil e-mailovú komunikáciu p. S. s pracovníkom spoločnosti +421 Web services s. r. o. týkajúcu sa tvorby a odsúhlasenia webu a loga, faktúru za registráciu domén privatehire.sk a privatehire.eu, web hosting, prevádzku privatehire.eu z 30.06.2012.

Z vyjadrenia majiteľa a ním predložených dôkazov teda vyplynulo, že p. S. inicioval kúpu, resp. prevod obchodného podielu v spoločnosti navrhovateľa, že mal predstavu o jej obchodnom mene a zrejme stál aj za

vytvorením loga spoločnosti a za registráciou domén privatehire.sk, privatehire.eu. Vedel teda, že spoločnosť navrhovateľa pri svojej činnosti používa označenie Private Hire s obrazovým prvkom písmen P a H, ako aj obchodné meno Private Hire s. r. o., keďže v nej figuroval ako spoločník aj konateľ až do septembra 2013.

Preukázanie skutočnosti, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere je na navrhovateľovi, pričom ním predložené dôkazy ani jeho odôvodnenie nemožno považovať za dostatočné na to, aby bolo možné konštatovať, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere. Je síce nepochybné, a to vzhľadom na stvárnenie napadnutej ochrannej známky a označenia, ktoré pri svojej činnosti používala spoločnosť navrhovateľa, že nejde o náhodu, pretože použitý obrazový prvok v nich je zhodný, avšak odôvodnenie návrhu ani predložené dôkazy navrhovateľa nepreukazujú, že prihlasovateľ, t. j. spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s. r. o., v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky konala zámerne a s úmyslom poškodiť nejakým spôsobom navrhovateľa. Navrhovateľ pritom nevyvrátil tvrdenia majiteľa o tom, že za vytvorením označenia stojí osoba jeho bývalého konateľa p. S. Tiež možno konštatovať, že aj keď navrhovateľ vo svojom vyjadrení z 15.02.2016 uviedol, že majiteľ za používanie napadnutej ochrannej známky od navrhovateľa požaduje odplatu, túto skutočnosť ničím nepreukázal.

Vzhľadom na uvedené, a to aj napriek okolnostiam, ktoré predchádzali podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky a napriek vedomosti p. S. o označení navrhovateľa, na konštatovanie, že prihláška bola podaná v zlej viere musí byť preukázaný aj zámer a zlý úmysel prihlasovateľa. Konštatovanie navrhovateľa o existencii zlej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky zdokladované len výpismi z obchodného registra spoločností majiteľa a navrhovateľa je potrebné považovať za nedostatočné, pretože na ich základe nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto takéto tvrdenie navrhovateľa možno považovať za nedôvodné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
generálna riaditeľka  
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Ing. Tomáš Hörmann  
Repaškého 20  
841 02 Bratislava

Ground Transportation Logistics Management s. r. o.  
Karpatské námestie 10  
831 06 Bratislava