



Banská Bystrica 5. 10. 2016

POZ 2149-2005/OZ 225021/I-87-2016

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa RISO-R, s. r. o., Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 225021 „RISO“ majiteľa Ing. Júliusa Bartakoviča, Veterná 1736/79, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Andrejom Bartakovičom, Veterná 1736/79, 979 01 Rimavská Sobota (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. 225021 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 06.08.2015 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 225021 „RISO“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 09.08.2005, jej spoločníkmi sú p. D. a p. D. a súčasne je majiteľom slovej ochrannej známky „RISO“ č. 215680 s dátumom prednosti 21.12.2005, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 32.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že obaja spoločníci navrhovateľa pôsobili sedem rokov až do 08.04.2005 v spoločnosti RISO s. r. o. spolu s p. B. a jeho manželkou, rovnako spoločne pôsobili v spoločnosti R.S.K. spol. s r. o., najprv ako fyzické osoby, neskôr prostredníctvom spoločnosti RISO s. r. o., ktorá vlastnila obchodný podiel v spoločnosti R. S. K. spol. s r. o. Pán D. a B. boli do 29.06.2005 konateľmi spoločnosti R. S. K. spol. s r. o. (ďalej aj „R.S.K.“), 30.06.2005 spoločnosť RISO previedla svoj obchodný podiel na Reality, a. s., Trenčín. Spoločnosť R.S.K. sa zaoberala výrobou džemov, marmelád, lekvárov, zeleniny, hotových jedál, mäsových nátierok a kečupov a na označovanie svojich výrobkov používala žltozelené logo RISO v elipse, ktoré bolo zapísané ako čiernobiela ochranná známka č. 184151 pre spoločnosť R.S.K.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že nadobúdateľ obchodného podielu v spoločnosti R.S.K. (spoločnosť Reality a. s.) požiadal p. D. o zabezpečenie dopredaja hotových výrobkov, ktorý sa aj s ohľadom na uvedené rozhodol založiť novú spoločnosť RISO-R s. r. o., ktorá mala ďalej pokračovať vo výrobe. Uviedol, že spoločnosť navrhovateľa sídlila a vyrábala v prenajatých priestoroch pôvodného výrobcu R.S.K., ktoré postupne odkúpila a so súhlasom majiteľa spoločnosti R.S.K. používala ochrannú známku č. 184151 RISO pri dopredávaní hotových výrobkov a neskôr aj pre výrobky, ktoré spoločnosť R.S.K. predala navrhovateľovi a navrhovateľ ďalej súbežne pokračoval vo výrobe výrobkov s logom RISO v žltozelenej elipse. Poukázal na to, že mal záujem pokračovať v pôvodnom výrobnom programe s pôvodnými označeniami, preto 18.11.2005 so spoločnosťou R.S.K. uzavrel zmluvu o prevode ochrannej známky č. 184151 a až na základe jej podpisu si 21.12.2005 podal prihlášku ochrannej známky č. 215680. Uviedol, že predmetnú prevodovú zmluvu uzatvoril v dobrej viere a nebol informovaný o zániku tejto ochrannej známky k 16.05.2005.

Navrhovateľ konštatoval, že od začiatku svojej existencie používal na svojich výrobkoch logo RISO, najskôr so súhlasom majiteľa ochrannej známky č. 184151, neskôr v dobrej viere ako jej nadobúdateľ a majiteľ ochrannej známky č. 215680, pričom bol a stále je jediným subjektom na Slovensku, ktorý toto logo používa.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že žltozelené logo RISO nadobudlo dlhodobým a intenzívnym používaním rozlišovaciu spôsobilosť pre navrhovateľa a spotrebiteľia na Slovensku si toto označenie spájajú s navrhovateľom ako jediným výrobcom potravín pod značkou RISO, o čom predložil kópie faktúr, objednávok, letákovkej akcie v Bille, z ktorých je zrejme používanie predmetného označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ poukázal na to, že v deň podpisu zmluvy o prevode ochrannej známky 18.11.2005 si majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky predstavujúcej logo RISO v žltozelenej farebnej kombinácii. Konštatoval, že p. B. po odchode zo spoločnosti R.S.K. podnikal ako majiteľ a konateľ v spoločnosti AGA s. r. o., ktorá spolupracovala najskôr so spoločnosťou R.S.K. a potom i s navrhovateľom na dodávkach polotovarov na výrobu marmelád a ovocných nátierok a tieto dve firmy spolupracujú dodnes ako odberateľ a dodávateľ polotovarov.

Navrhovateľ uviedol, že p. B. za celé obdobie 10 rokov, odkedy je napadnutá ochranná známka prihlásená nevyvíjal výrobné aktivity týkajúce sa výroby produktov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná a nikdy ňou neoznačoval nijaké tovary a služby. Podľa navrhovateľa mu súčasne ako spoločníkovi manželov D., dlhoročnému obchodnému partnerovi navrhovateľa prostredníctvom spoločnosti AGA s. r. o. boli známe všetky aktivity navrhovateľa. Navrhovateľ v dobrej viere využíval na všetkých výrobkoch, dokumentoch, reklamných baneroch, faktúrach, tlačivách napadnutú ochrannú známku a dlhoročnou prácou, zvýšením objemu výroby a novými produktmi zvyšoval hodnotu označenia, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ konštatoval, že až do decembra 2014 nemal vedomosť o existencii napadnutej ochrannej známky, vtedy bol zástupcom majiteľa kontaktovaný s ponukou na jej odplatný prevod s tým, že v opačnom prípade si bude uplatňovať práva z ochrannej známky a súdnou cestou žiadať zákaz používania jeho ochrannej známky. Navrhovateľ konštatoval, že po stretnutí mu bol e-mailom doručený návrh zmluvy o prevode s tým, že sumu má doplniť navrhovateľ.

Z uvedeného je podľa navrhovateľa zrejme, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o existencii staršej ochrannej známky spoločnosti R.S.K., o následnom začatí používania identického označenia navrhovateľom, a napriek tomu si predmetné označenie prihlásil ako ochrannú známku na svoje meno. Následne majiteľ podľa navrhovateľa vedome strpel dlhodobé používanie tohto označenia navrhovateľom a po získaní určitej hodnoty ochrannej známky na základe jej používania navrhovateľom predložil návrh na odplatný prevod s tým, že pokiaľ nebude súhlasiť, buď ju prevedie na iného záujemcu alebo využije svoje oprávnenie majiteľa a bude žiadať súdny zákaz jej používania navrhovateľom.

Navrhovateľ vyslovil presvedčenie, že p. B. po tom, ako predal svoj obchodný podiel v spoločnosti R.S.K. a nadobudol vedomosť o začatí podnikania navrhovateľa, rozhodol sa vedome využiť známosť staršieho označenia (v čiernobielej podobe pôvodne zapísaného ako ochranná známka pre jeho bývalú obchodnú spoločnosť a neskôr používané navrhovateľom) zaregistrovať pre seba ako fyzickú osobu označenie zhodné s používaným a známym logom. Podľa navrhovateľa teda v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky boli zo strany prihlasovateľa naplnené znaky konania v zlej viere a podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo konaním so zlým úmyslom. Na základe uvedeného navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.08.2015 bol 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 20.10.2015 uviedol, že navrhovateľ nemal žiadne staršie označenie, že na faktúre od spoločnosti AGA s. r. o., ktorá sa jediná ako tak vzťahuje na osobu Ing. B. nie je napadnutá ochranná známka. Ďalej zdôraznil, že od 01.07.2005 do 31.12.2005 bol na nezamestnaneckej podpore a nevenoval sa spoločnosti AGA s. r. o. Konštatoval ďalej, že celý obchod realizoval jeho spoločník p. H., ktorý sa o chod spoločnosti AGA s. r. o. staral samostatne.

Ďalej majiteľ konštatoval, že dôkazy navrhovateľa nepreukazujú jeho vedomosť o tom, že navrhovateľ používal napadnutú ochrannú známku a uviedol, že skutočne nemal žiadnu vedomosť o existencii navrhovateľa, to sa dozvedel až v priebehu roka 2006 a tiež nevedel o tom, že používa napadnutú ochrannú známku, toto zistil až koncom roka 2006, keď prvýkrát videl v obchodoch výroby navrhovateľa.

Majiteľ zdôraznil, že práve navrhovateľ mal vedomosť o tom, že používa napadnutú ochrannú známku v rozpore so zákonom, a to na základe zmluvy o prevode ochrannej známky č. 184151, a vyslovil tiež presvedčenie, že konatelia navrhovateľa sa svojim konaním dopúšťali a dopúšťajú trestného činu porušovania práv k ochrannej známke.

Majiteľ konštatoval, že jeho jediným úmyslom bolo prihlásiť si zaniknutú značku „RISO“ zákonným spôsobom, čo sa mu aj podarilo, a to s jediným účelom označovania výrobkov, ktoré by sa dali vyrobiť výrobcom v EÚ a následne by sa predávali spotrebiteľom pod ochrannou značkou RISO.

Ďalej majiteľ dodal, že ako 50% spoločník a konateľ spoločnosti AGA s. r. o. úveroval navrhovateľa pri jeho podnikateľskej činnosti, keď mu nefakturoval a nevymáhal úrok z omeškania, o čom predložil dôkazy - výpisy z knihy pohľadávok. Podľa majiteľa, ak by jeho úmyslom bolo zničiť, resp. škodiť podnikateľskej činnosti navrhovateľa, z pozície obchodného partnera by trval na vyplatení úrokov.

Majiteľ uviedol, že s navrhovateľom v tom období boli na rovnakej štartovacej pozícii a navrhovateľ musel vedieť, že napadnutá ochranná známka mu nepatrí. Ďalej zdôraznil, že v zmysle platnej legislatívy sa stal majiteľom napadnutej ochrannej známky, nikdy sa navrhovateľovi nevyhrážal. K ponuke na odkúpenie napadnutej ochrannej známky navrhovateľovi majiteľ uviedol, že vzhľadom na záujem tretích osôb o odkúpenie napadnutej ochrannej známky bol navrhovateľ kontaktovaný, aby si zlegalizoval užívanie značky, avšak ten ponuku odmietol. Podľa majiteľa ho navrhovateľ opäť kontaktoval po novom roku 2015 s tým, že je ochotný odkúpiť napadnutú ochrannú známku, v januári alebo vo februári 2015 ponúkol navrhovateľ majiteľovi za ochrannú známku 10 tis. eur, s čím majiteľ nesúhlasil. Majiteľ preto informoval navrhovateľa o zámere predat' napadnutú ochrannú známku za najvyššiu kúpnu cenu, avšak ponúkol mu, že v prípade záujmu mu bude zaslaná vypracovaná zmluva o prevode, kde doplní cenu. Keďže obchodný riaditeľ navrhovateľa záujem prejavil, bola mu zmluva e-mailom doručená.

Majiteľ konštatoval, že z vyššie uvedeného vyplýva, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky nemohlo byť konaním v zlej viere a v zlom úmysle. Navrhovateľ svoje tvrdenia o oprávnení užívať napadnutú ochrannú známku odvodzuje od absolútne neplatnej zmluvy o prevode, ktorej predmetom bol prevod neexistujúceho predmetu práva. Majiteľ zdôraznil, že tvrdenie navrhovateľa, že je akýmsi právnym nástupcom konzervárne neobstojí a neobstojí ani tvrdenie, že si založil rodinnú firmu, pretože spoločníkmi navrhovateľa boli p. D. a p. K. Poukázal na to, že tvrdenie navrhovateľa o používaní ochrannej známky so súhlasom majiteľa - spoločnosti R.S.K. neobstojí, pretože navrhovateľ vznikol až po zániku ochrannej známky č. 184151.

Majiteľ v závere poukázal na to, že spotrebiteľom v rámci Slovenskej republiky slovo RISO v súvislosti s potravinami pripomenie staré konzervárnske výrobky, teda nie navrhovateľ buduje svoju značku, ale svoje podnikanie si vybuďoval na slávnej obchodnej známke RISO. Tiež uviedol, že navrhovateľ si zvolil obchodné meno s jasným cieľom pasovať sa za nástupcu rimavskosobotskej konzervárne, ktorá bola a je stále známa.

Poukázal tiež na to, že nezákonné používanie napadnutej ochrannej známky navrhovateľom mu od začiatku spôsobuje problémy pri jej reálnom využívaní. Poukázal na záujemcu o poskytnutie licencie z Maďarska, s ktorým rokovoval už v roku 2005, avšak rokovania sa skončili bezvýsledne aj z dôvodu, že navrhovateľ nezákonne používal napadnutú ochrannú známku, o čom predložil dôkazy (v maďarskom jazyku). Napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra v roku 2009 a maďarská spoločnosť bola informovaná o pretrvávajúcom probléme s jej nezákonným používaním navrhovateľom, preto stratila záujem predávať výrobky ňou označené, keďže hrozil súdny spor.

Majiteľ argumentoval aj tým, že navrhovateľ podával svoju prihlášku slovnej ochrannej známky v čase, keď napadnutá ochranná známka nebola zapísaná, teda mohol podať námietky. Zdôraznil, že navrhovateľ bez akéhokoľvek oprávnenia používal napadnutú ochrannú známku a uviedol, že počas ich spoločného pôsobenia v spoločnosti R.S.K. mala túto agendu na starosť práve spoločníčka a konateľka navrhovateľa, z čoho je podľa neho zrejmé, že v uvedenom období si bol navrhovateľ vedomý, že nemá dôvod na

namietanie voči zápisu napadnutej ochrannej známky, pretože v tej dobe by sa ľahko preukázalo, že nemohol konať v zlom úmysle.

Ďalej majiteľ poukázal na konanie navrhovateľa, ktoré podľa neho preukazuje úmysel vyhnúť sa akémukoľvek zlegalizovaniu neoprávneného používania napadnutej ochrannej známky, spočívajúce v podaní prihlášok dvoch ochranných známk „RISO“, vizuálne podobných s napadnutou ochrannou známkou, účelom ktorého je opätovne zasiahnuť a obmedziť právo majiteľa a snahu znížiť hodnotu napadnutej ochrannej známky takýmto nekalým konaním. Majiteľ ešte konštatoval, že celé konanie ako aj predmetný spor vznikol výlučne z nezákonného konania navrhovateľa.

Podaním doručeným 03.12.2015 sa navrhovateľ vyjadril k podaniu majiteľa a uviedol v ňom, že zásadne nesúhlasí s tvrdením majiteľa o tom, že nemal vedomosť o používaní zhodného označenia s napadnutou ochrannou známkou navrhovateľom a vedomosť o existencii navrhovateľa ako právnickej osoby. Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ aj jeho bývalí spoločníci- manželka D. sú v regióne Rimavská Sobota jednými z popredných podnikateľov a ako takí sú verejne známi. Podľa navrhovateľa je absolútne vylúčené, aby majiteľ vzhľadom na okolnosti predaja obchodných podielov spoločnosti R.S.K. s. r. o. a následného samostatného podnikania oboch bývalých spoločníkov nevedel, že manželka D. začala podnikáť v konzervárskom priemysle, že dopredávajú pôvodné výrobky spoločnosti R.S.K., rozbehli vlastnú výrobu a dodávajú svoje výrobky označené logom RISO. Navrhovateľ poukázal na to, že vzhľadom na význam konzervárni v Rimavskej Sobote, na sociálne a ekonomické dopady ukončenia výroby v pôvodnej spoločnosti a obnovenie výroby v spoločnosti RISO-R s. r. o. táto okolnosť bola v Rimavskej Sobote všeobecne známa, na dôkaz čoho predložil články z regionálnych novín Gemerské zvesti z júla 2005. Tiež poukázal na to, že spoločnosti AGA s. r. o., neskôr spoločnosť JOKER-AGA s. r. o. s navrhovateľom priamo obchodovali a dodávali mu polotovary, zároveň bola v spoločnosti JOKER-AGA s. r. o. zamestnaná manželka majiteľa. Obidve spoločnosti mali spoločnú kanceláriu, v nej spoločné zariadenie a majiteľ takmer denne vozil manželku do a aj z práce. Navrhovateľ poukázal na to, že hoci majiteľ formálne predložil potvrdenie o jeho vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie v období júla až decembra 2005, v obchodnom registri bol v danom období vedený ako spoločník aj konateľ spoločností a aj reálne tieto funkcie vykonával.

Navrhovateľ tiež poukázal na to, že navrhovateľ, ako aj spoločnosť AGA s. r. o. sídlili v čase podania prihlášky na jednej adrese - Cukrovárska 12, čo podľa neho svedčí o vedomosti majiteľa o existencii a používaní označenia RISO navrhovateľom. Navrhovateľ uviedol, že šlo o areál spoločnosti R.S.K., v ktorej predali obchodné podiely majiteľ aj manželka D. tretím osobám, následne si od tejto spoločnosti prenajali priestory na podnikanie, pričom navrhovateľ mal na danej adrese prenajaté kancelárske priestory, skladové priestory i výrobnú halu až do roku 2012 a majiteľ mal prenajaté kancelárske priestory na danej adrese do marca 2006. Navrhovateľ poukázal na to, že logo RISO bolo umiestnené aj nad podnikovou predajňou, okolo ktorej majiteľ dennodenne chodil. Tiež poukázal na to, že Ing. D. bola spoločníčka v spoločnosti AGA s. r.o. do marca 2006, t. j. v čase podania prihlášky boli dokonca prostredníctvom jej osoby obe spoločnosti personálne prepojené.

Navrhovateľ teda konštatoval, že vzhľadom na spoločnú podnikateľskú minulosť v spoločnosti R. S. K., následné spoločné obchodné vzťahy medzi spoločnosťami navrhovateľa a AGA s. r. o., súčasné pôsobenie Ing. D. a Ing. B. v spoločnosti AGA s. r. o. do marca 2006 a spoločné sídlo týchto spoločností považuje za nemožné, aby majiteľ nemal vedomosť o existencii navrhovateľa a o používaní v tom čase nezapísaného označenia loga RISO navrhovateľom.

Navrhovateľ na margo tvrdení majiteľa o potenciálnom obchodnom partnerovi a o problémoch so spoluprácou vzhľadom na používanie označenia navrhovateľom uviedol, že majiteľ nielenže od podania prihlášky napadnutej ochrannej známky túto nepoužíval, ale ani nepodnikol žiadne kroky na jej používanie. Majiteľ nijakým spôsobom neošetroval svoje práva vyplývajúce z ochrannej známky a ani voči navrhovateľovi nepodnikol právne kroky, nevzniesol požiadavku na prípadné ukončenie používania a pod. Podľa navrhovateľa z opisu konania majiteľa za posledných 9 rokov je zrejмый jeho špekulatívny úmysel od samého počiatku - momentu podania prihlášky. Podľa navrhovateľa si majiteľ v čase, keď si jeho bývalí spoločníci odkúpili od pôvodného výrobcu stroje, technológiu, zásoby a nadviazali na obchodné väzby a začali vyrábať a používať pôvodné logo, najprv podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, neskôr za celé roky nepodnikol voči tomuto konaniu právne kroky, dokonca ani keď podľa jeho tvrdení mali začať používať logo jeho zahraniční obchodní partneri, ponechal navrhovateľa používať napadnutú ochrannú

známku a v určitom momente z pozície majiteľa chcel vyťažiť z toho čo najväčší finančný prospech formou zisku z predaja napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ na margo dlhšieho obdobia, ktoré uplynulo od podania prihlášky do zámeru jej speňaženia uviedol, že v súčasnosti po 10 rokoch používania je jej hodnota pre navrhovateľa na inej úrovni, ako bola v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ďalej poukázal na to, že samotný majiteľ potvrdil svoj záujem napadnutú ochrannú známku predať komukoľvek, kto zaplatí najvyššiu kúpnu cenu, ktorá má byť podľa neho vyššia ako 10 tis. eur.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že zmluva o prevode ochrannej známky č. 184151 „RISO“ bola podpísaná p. K., ktorý mal v čase jej podpisu udelené plnomocensvo vtedajším konateľom. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na to, že v spise napadnutej ochrannej známky sa nachádza prevodová zmluva k OZ 184151, ktorú podpísal p. B. ako konateľ R.S.K. aj ako nadobúdateľ, údajne už 03.01.2005, v ktorej je hodnota tejto ochrannej známky 2000 Sk. Poukázal na to, že o tejto zmluve nemali ďalší spoločníci a konatelia nijakú vedomosť a je zrejmé, že s takýmto prevodom by ostatní dvaja konatelia spoločnosti R.S.K. neboli súhlasili, keďže išlo o základné duševné vlastníctvo spoločnosti. Tiež poukázal na to, že v tejto zmluve bola použitá už neplatná pečiatka spoločnosti s číslom 26, ktorú mala k dispozícii do 25.02.2002 Ing. D., kedy ju odovzdala, avšak táto pečiatka sa ako jediná z odovzdaných pečiatok v archíve pečiatok nenachádza. Navrhovateľ v tejto súvislosti vyslovil domnienku, že zmluvu p. B. nepodpisoval v čase, ktorý je v zmluve uvedený, navyše v spoločnosti R.S.K. nebola odplata 2000 Sk za predaj ochrannej známky zaúčtovaná v účtovníctve. Ďalej poukázal na to, že skutočnosť, že majiteľ „zabudol“ prevod tejto ochrannej známky registrovať a „zabudol“ obnoviť jej platnosť je v kontexte všetkých súvislostí nedôveryhodná.

Navrhovateľ konštatoval, že kombinované farebné označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky začal používať v čase, keď nepodliehalo právnej ochrane a že majiteľ s prihladením na všetky okolnosti musel mať vedomosť o tom, že toto označenie používa navrhovateľ, pričom toto používanie strpel a až po 9 rokoch oslovil navrhovateľa s ponukou na predaj práva. Majiteľ pritom zamietol sumu 10 tis. eur za prevod napadnutej ochrannej známky.

V závere navrhovateľ poukázal na to, že skutočne nevedel, že Ing. B. je majiteľom napadnutej ochrannej známky, že sa rozhodli po odchode zo spoločnosti R. S.K. opätovne začať s výrobou konzervárskych výrobkov pod nezapísaným označením, ktoré v tom čase podľa ich vedomostí patrilo spoločnosti R.S.K. a to so súhlasom tejto spoločnosti. Tiež uviedol, že p. B. nikdy neprejavil vôľu toto označenie používať ani nepodnikal s finálnymi konzervárskymi výrobkami ako prípadná konkurencia navrhovateľa, vždy sa profiloval obchodne smerom na polotovary pre potravinársky priemysel alebo tovar iného druhu. Podľa navrhovateľa teda konanie majiteľa nasvedčuje tomu, že prihlásenú ochrannú známku nemal v úmysle používať, naopak vyčkával, kým sa označenie stane pre navrhovateľa príznačné, aby bol navrhovateľ v pozícii, že zaplatí za ňu akúkoľvek odplatu.

Majiteľ v podaní doručenom úradu 25.02.2016 reagoval na argumenty navrhovateľa a uviedol, že netušil o vzniku navrhovateľa ani to, že bude vyrábať výrobky s označením napadnutou ochrannou známkou, pričom na argument navrhovateľa o spoločnej adrese spoločností uviedol, že areál konzervárni je obrovský a on nemal šancu zistiť, čo sa deje s nehnuteľnosťami spoločnosti R.S.K. po odpredaji jej podielov.

Majiteľ tiež zdôraznil a poukázal na to, že prvá zmienka právneho úkonu smerujúceho k napadnutej ochrannej známke je zmluva o prevode už zaniknutej ochrannej známky č. 184151 z 18.11.2005, pričom majiteľ už v ten deň podal svoju prihlášku ochrannej známky.

Majiteľ na margo strpenia používania napadnutej ochrannej známky len zopakoval, že bol obchodným partnerom navrhovateľa, úveroval jeho spoločnosť a pri uplatnení svojich práv by na to doplatila jeho spoločnosť. Majiteľ ďalej konštatoval, že práve navrhovateľ jasne vedel, že nevlastní napadnutú ochrannú známku, ale čakal na krok majiteľa, ktorý mu dobromyseľne dovolil vybudovať na napadnutej ochrannej známke podnikanie, pričom majiteľ nikdy navrhovateľa nevydieral, ale dal mu len ponuku na odkúpenie. K tejto otázke majiteľ tiež uviedol, že podľa neho by bolo nelogické predať napadnutú ochrannú známku za 10 tis. eur, keď mal vyššiu ponuku.

Majiteľ k ďalším argumentom navrhovateľa uviedol, že sú irelevantné a nepodstatné pre toto konanie, ako napr. pečiatka na zmluve o prevode ochrannej známky č. 184151, či výtlačok z Gemerských zvestí.

V závere majiteľ konštatoval, že s navrhovateľom boli v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na rovnakej štartovacej pozícii, a že navrhovateľ vedel alebo musel vedieť, že používa napadnutú ochrannú známku v rozpore s platnou legislatívou.

### **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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známok nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 225021 „RISO“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Júliusa Bartakoviča, Veterná 1736/79, 979 01 Rimavská Sobota, s právom prednosti od 18.11.2005 bola 20.05.2009 zapísaná do registra ochranných známok pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná 20.05.2009, je v zmysle § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil tým, že majiteľ pôsobil niekoľko rokov spoločne s konateľmi navrhovateľa v spoločnosti RISO s. r. o. a aj v spoločnosti R.S.K. spol. s r. o. (ďalej aj „R.S.K.“). Spoločnosť R.S.K. sa zaoberala výrobou džemov, marmelád a pod., na označovanie svojich výrobkov používala žltozelené logo RISO v elipse, ktoré mala aj zapísané ako čiernobielu ochrannú známku č. 184151. Podľa navrhovateľa majiteľ po ukončení činnosti v spoločnosti R.S.K. mal vedomosť o začatí podnikania jeho bývalých spoločníkov zo spoločnosti R.S.K. a o vzniku navrhovateľa, ako aj o tom, že pokračuje vo výrobe aj označovaní svojich tovarov logom RISO a vedome sa rozhodol využiť známosť tohto staršieho označenia a zaregistrovať si pre seba ako fyzickú osobu označenie zhodné s používaným logom. Navrhovateľ teda konštatoval, že majiteľ pri podaní konal zámerne a úmyselne, pretože musel mať vedomosť o tom, že navrhovateľ v čase podania prihlášky používal logo RISO, následne majiteľ 9 rokov strpel jej používanie navrhovateľom, a až potom ju ponúkol na predaj, ale navrhnutú sumu odmietol.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom aj pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej

známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výlučky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zábery a ciele, pričom nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Skutočnosť, že prihláška bola podaná v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochranných známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 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 veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- výpisy z obchodného registra navrhovateľa RISO-R, s. r. o., RISO s. r. o., R.S.K. spol. s r. o. „v konkurze“, AGA s. r. o.,
- 5 faktúr a objednávku vystavené navrhovateľom pre tretie osoby z obdobia november a december 2005,
- faktúru pre navrhovateľa za preklad ponukového lístka do arabského jazyka z novembra 2005 spolu s preloženým ponukovým lístkom,
- akciový leták BILLA z novembra 2005,
- Zmluvu o prevode ochrannej známky č. 184151 z 18.11.2005,
- faktúry vystavené spoločnosťou AGA s. r. o. pre navrhovateľa z obdobia od októbra 2005 do 2015,
- výpisy z Google s informáciami o spoločnosti navrhovateľa, z 05.08.2015,
- mailovú komunikáciu právneho zástupcu majiteľa s konateľom navrhovateľa zo 16.06.2015 spolu s návrhom zmluvy o prevode napadnutej ochrannej známky,
- kópiu článkov z regionálnych novín Gemerské zvesti z 20.07.2005 a 27.07.2005,
- kópiu z knihy pečiatok spoločnosti R.S.K.,
- znalecký posudok č. 100/2002 objednávateľa R.S.K. zo 06.08.2002.

Podľa výpisu z obchodného registra navrhovateľa bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 09.08.2005, jej konateľom a spoločníkom je od 09.08.2005 Ing. D. a Ing. K., ktorého funkcia v spoločnosti skončila 18.08.2005 a od 09.09.2005 je konateľkou a spoločníčkou aj Ing. D. Predmetom činnosti spoločnosti je aj „výroba potravín a nápojov v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov“.


Z výpisu z obchodného registra spoločnosti RISO s. r. o. vyplýva, že spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 05.06.1998, jej konateľmi aj spoločníkmi boli od vzniku až do 08.04.2005 aj Ing. B. a Ing. D., ich manželky boli v rovnakom období spoločníčkami v spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti R.S.K. spol. s r. o. „v konkurze“ vyplýva, že bola do obchodného registra zapísaná 01.03.1993, na spoločnosť bol 15.03.2007 vyhlásený konkurz. V spoločnosti figurovali ako spoločníci a konatelia Ing. B. od 13.03.1998 do 02.06.2005 a Ing. D. od 12.07.1999 do 02.06.2005, pričom od 26.04.2002 do 29.06.2005 ako spoločník tejto spoločnosti pôsobila spoločnosť RISO s. r. o., potom od 30.06.2005 spoločnosť REALITY, a. s.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti AGA s. r. o. bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 13.09.1993 a jej konateľom a spoločníkom bol od jej vzniku Ing. B., jeho funkcia v spoločnosti bola ukončená 12.05.2014, pričom spoločníčkou v spoločnosti bola od jej vzniku do 13.03.2006 aj Ing. D.

Predložené faktúry navrhovateľa boli vystavené od 28.10. do 16.11.2005, teda pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a preukazujú, že navrhovateľ dodal tretím osobám rôzne druhy lekvárov a ovocných nátierok, pričom na faktúrach je pri údajoch o výrobcovi zobrazené logo RISO v elipse. Predložený akciový leták z obchodného reťazca BILLA z obdobia 21.- 27.11.2005 preukazuje, že v tomto obchodnom reťazci boli v akcii výrobky označené logom RISO v zelenožltej elipse, pričom sú tu zobrazené ovocné nátierky s názvom Marhuľka a Malinka, ktoré boli spoločnosti BILLA dodané navrhovateľom, ako vyplýva z predloženej faktúry z 08.11.2005.

Podľa predloženej faktúry z 18.11.2005 si navrhovateľ dal tretej osobe preložiť ponukový lístok svojich výrobkov do arabského jazyka.

Predložená zmluva o prevode ochrannej známky sa týkala ochrannej známky č. 184151 , ktorej majiteľom bola spoločnosť R. S. K. a nadobúdateľom sa mala stať spoločnosť navrhovateľa. Zmluva bola uzatvorená 18.11.2005, čo bolo po zániku tejto ochrannej známky a dva dni po dodatočnej lehote šiestich mesiacov, počas ktorých ešte bolo možné požiadať o obnovu zápisu ochrannej známky. Zmluva teda bola uzatvorená v čase, keď ochranná známka neplatila a už nebolo možné požiadať ani o obnovu jej zápisu. Zmluva bola za spoločnosť R. S. K. podpísaná Ing. K., ktorý v čase podpisu už nefiguroval ako konateľ spoločnosti, podľa vyjadrenia navrhovateľa mal na podpis tejto zmluvy splnomocnenie od oprávneného konateľa spoločnosti. K uvedenému dôkazu však možno konštatovať, že vo vzťahu k preukázaniu skutočnosti, aké bolo konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky je irelevantný, pretože zmluva sa týkala prevodu práva na navrhovateľa, nepodpisoval ju majiteľ, ktorý v tom čase už ani nebol konateľom v spoločnosti R. S. K. a navyše v deň jej podpisu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, teda jeho konanie nemohlo byť závislé, či prepojené s podpisom zmluvy o prevode.

Predložené faktúry vystavené spoločnosťou AGA s. r. o. sú až na jednu faktúru vystavenú 12.10.2005 z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Faktúra z obdobia pred podaním prihlášky bola vystavená p. H., pričom ide o dodávku jablkovej drene navrhovateľovi. Ostatné predložené faktúry sú z obdobia 2006 až 2015, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a preukazujú, že táto spoločnosť dodávala navrhovateľovi rôzne polotovary (mrazené brusnice, arónia čiernoplodá, slivková pasta, marhuľová dreň a pod.). Vo vzťahu k preukázaniu konania a úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky preto nemajú výpovednú hodnotu.

Výpis zo stránky Google preukazuje, že spoločnosť navrhovateľa sa prezentuje prostredníctvom webovej stránky, avšak tento doklad bol vytlačený až 05.08.2015, z tohto dôkazu nie je teda možné zistiť, kedy bola stránka vytvorená, preto vo vzťahu ku konaniu majiteľa v roku 2005 možno tento dôkaz považovať za irelevantný.

Podľa predloženej mailovej komunikácie právny zástupca majiteľa zaslal 16.06.2015 konateľovi navrhovateľa návrh zmluvy o prevode napadnutej ochrannej známky, v správe sú detaily o tom, čo je potrebné do zmluvy doplniť - okrem podpisov i navrhovaných odplatu za prevod. Priložený návrh zmluvy o prevode ochrannej známky sa týka napadnutej ochrannej známky z majiteľa na nadobúdateľa a je v nej prázdne miesto na uvedenie sumy za odplatu prevodu. Týmto dôkazom chcel navrhovateľ preukázať, že majiteľ kontaktoval navrhovateľa s ponukou na odplatný prevod napadnutej ochrannej známky s tým, že v opačnom prípade bude uplatňovať práva z ochrannej známky a súdnou cestou bude žiadať zákaz používania. V tomto prípade z predloženého dôkazu vyplýva, že majiteľ ponúkol navrhovateľovi odplatný prevod napadnutej ochrannej známky aj to, že došlo k ich stretnutiu, resp. komunikácii už predtým ako bol predmetný návrh zmluvy zaslaný, avšak na základe tohto e-mailu nie je možné pokladať tvrdenia navrhovateľa týkajúce sa okolností ohľadne ponuky na prevod (uplatnenie práv z ochrannej známky, zákaz používania ochrannej známky súdnou cestou) za preukázané.

Z článkov publikovaných v regionálnych novinách Gemerské zvesti z 20. a 27. júla 2005 vyplýva, že konzerváreň RISO sa dostala do útlmu, že jej doterajší spoločníci odpredali svoje podiely novému podnikateľskému subjektu, tiež informuje o výpredaji skladových zásob vyrobeného sortimentu. Taktiež z článku vyplýva zámer pokračovať vo výrobe s novým investorom od polovice augusta, kedy by mohla fabrika s novým manažmentom a pod novým názvom odštartovať ďalšiu spracovateľskú sezónu. Ďalej z článku vyplýva, že poverený riadením bol Ing. D., pričom bol publikovaný rozhovor s ním, týkajúci sa novej situácie v konzervárňach, v ktorom Ing. D. osvetľuje novovzniknutú situáciu, podnikateľský zámer o reštrukturalizácii firmy, o priestoroch, zámere obnoviť výrobu od polovice augusta. Z predmetných článkov teda vyplýva, že konzerváreň bude pokračovať vo výrobe, avšak nie je v nich uvedené, kto je nový



investor, aká spoločnosť výrobu prevezme, pod akým názvom bude nová fabrika vystupovať a tiež z článku nevyplyva, ako budú označované výrobky vyrábané pod vedením nového investora.

Podľa predloženého znaleckého posudku možno zistiť, že na prístavbe k administratívnej budove, zrejme predajni spoločnosti R.S.K. bolo umiestnené logo RISO v žltozelenej farbe. Predmetný dôkaz preukazuje, že logo RISO v žltozelenej farbe bolo už v roku 2002 umiestnené na predajni tejto spoločnosti, teda je zrejmé, že majiteľ o tejto skutočnosti vedel, keďže bol spoločníkom a konateľom tejto spoločnosti. Zároveň táto skutočnosť automaticky nesvedčí o tom, že majiteľ po odpredaji svojich obchodných podielov v spoločnosti R.S.K. a pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na základe tohto loga nad predajňou mal vedieť, že navrhovateľ má v úmysle aj naďalej pokračovať vo výrobe a používať pôvodné logo spoločnosti R.S.K.

Z výpisu pečiatok spoločnosti R.S.K. vyplýva, že pečiatka tejto spoločnosti s číslom 26 patrila Ing. D. a bola odovzdaná 25.02.2002. Predmetný dôkaz sa vzťahuje k zmluve o prevode ochrannej známky č. 184151, kde je použitá pečiatka č. 26 spoločnosti R.S.K., avšak vo vzťahu k samotnému predmetu posúdenia ho možno považovať za irelevantný, pretože išlo o konanie týkajúce sa inej ochrannej známky. K tvrdeniu navrhovateľa, že o tejto zmluve o prevode ochrannej známky č. 184151, ktorá je súčasťou spisu, ďalší konatelia spoločnosti R.S.K. nemali vedomosť, možno uviesť že vo vzťahu k uplatnenému dôvodu je táto okolnosť irelevantná, pričom k zápisu tohto prevodu ani nedošlo a navyše predmetná ochranná známka zanikla.

Majiteľ spolu so svojim vyjadrením predložil nasledovné materiály:

- potvrdenie z ÚPSVR Rimavská Sobota z 18.01.2012,
- výpis z obchodného registra JOKER-AGA s. r. o.,
- knihu pohľadávok spoločnosti AGA s. r. o. a JOKER- AGA s. r. o. z 08.09.2015,
- výpisy z ochrannej známky č. 215680 a prihlášok ochranných známk POZ 1386-2015 a POZ 1387-2015 navrhovateľa,
- prehlásenie konateľa spoločnosti Inter-Nett 2000 Kft. z 06.10.2015 spolu s výpisom z obchodného registra spoločnosti Inter-Nett 2000 Kft. ,
- kópie z katalógu výrobkov R. S. K., výrobkov navrhovateľa a fotografie výrobku navrhovateľa s napadnutou ochrannou známkou a s prihlasovanou ochrannou známkou č. POZ 1836-2015,
- oznámenie o odstúpení od ponuky z 22.02.2016.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti JOKER- AGA s. r. o. bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 24.02.1994, jej konateľom bol od vzniku Ing. B., jeho funkcia v spoločnosti bola ukončená 12.05.2014. Z knihy pohľadávok spoločností AGA s. r. o. a JOKER- AGA s. r. o. vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa mala u týchto spoločností pohľadávky- faktúry v období rokov 2007 až 2014, ktoré podľa údajov v nich boli uhrádzané po termíne splatnosti. K uvedeným dôkazom možno uviesť, že síce preukazujú charakter vzťahu medzi navrhovateľom a majiteľom po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, avšak priamo ku konaniu majiteľa v čase jej podania v roku 2005 nemajú výpovednú hodnotu.

Podľa potvrdenia z ÚPSVR Rimavská Sobota bol majiteľ od 01.07.2005 do 31.12.2005 vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Z výpisov prihlášok ochranných známk POZ 1386-2015 a 1387-2015 vyplýva, že navrhovateľ si v júni 2015 prihlásil na ochranu kombinované označenie RISO pre rôzne tovary, ktorých výrobou sa podľa všetkého zaoberá.

V predložených kópiách listov katalógov spoločností R. S. K. a navrhovateľa sú zobrazené výrobky, ktorých etikety sú až na menšie obmeny viac menej rovnaké, minimálne je na nich použité rovnaké logo RISO v ovále v zelenožltej kombinácii. Na predloženej fotografii sú zobrazené dva výrobky- jeden označený logom RISO v ovále, druhý výrobok je označený logom RISO, ktoré je zhodné s označením, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1386-2015. Uvedené materiály a fotografiu možno vo vzťahu k preukázaniu, aké bolo konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky považovať za irelevantné.

Z prehlásenia konateľa spoločnosti Inter-Nett 2000 Kft. vyplýva, že podniká v rovnakom sektore a táto spoločnosť komunikovala ešte so spoločnosťou R. S. K. a s p. B. Ďalej je v prehlásení uvedené, že koncom roku 2005 boli oslovení p. B., ktorý mal záujem o spoluprácu a ponúkol im možnosť používania ochrannej

známky RISO, avšak rokovania prebiehajúce v roku 2006 boli prerušené, pretože p. B. informoval obchodného partnera o používaní ochrannej známky RISO inou spoločnosťou bez jeho povolenia. V roku 2009 sa maďarská spoločnosť dozvedela, že p. B. je majiteľom ochrannej známky RISO, avšak bola informovaná aj o tom, že spoločnosť jeho bývalého spoločníka naďalej používa ochrannú známku RISO bez jeho súhlasu, preto bola z ich strany táto záležitosť uzavretá. Z predloženého dôkazu možno jedine vyvodiť, že p. B. mal vedomosť o tom, že navrhovateľ vyrába výrobky a označuje ich označením RISO už v roku 2006, ako aj v roku 2009, avšak vzhľadom na to, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v novembri 2005, možno ho aj tohto dôvodu považovať za irelevantný. K uvedenému dôkazu je potrebné uviesť, že aj keď je dôkaz v maďarskom jazyku a majiteľ predložil len jeho neoficiálny preklad, jednak vzhľadom na jeho významnosť, ako aj na fakt, že v rámci úradu bolo možné overiť jeho obsah, nebol dôvod vyžadovať jeho oficiálny preklad. K predloženému oznámeniu o odstúpení ponuky z 22.02.2016 možno uviesť, že táto skutočnosť je z pohľadu preukázania konania majiteľa v roku 2005 irelevantná. Napriek tomu, že tieto predložené dôkazy nepreukazujú, aké bolo konanie majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, poukazujú však na fakt, že p. B. komunikoval s predstaviteľmi iných spoločností ohľadne používania napadnutej ochrannej známky.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazov bolo zistené, že majiteľ Ing. B. a konatelia navrhovateľa manželia D. spoločne pôsobili v spoločnostiach RISO s. r. o. a R.S.K. spol. s r. o., ktoré sa zaoberali výrobou potravinárskych produktov. Spoločnosť R.S.K. bola majiteľom ochrannej známky č. 184151



zapísanej pre rôzne tovary v triedach 29, 30 a 32, ktorá 16.05.2005 zanikla uplynutím doby platnosti. Z predloženého listu katalógu spoločnosti R.S.K. vyplynulo, že svoje produkty označovala



logom a mala ním tiež označenú podnikovú predajňu. Ďalej bolo zistené, že p. B. a p. D. v júni 2005 ukončili svoje pôsobenie v spoločnosti R.S.K. odpredaním svojho obchodného podielu, čo preukazujú výpisy z obchodného registra a vyplýva to aj z ich podaní. Následne bývalý spoločník a konateľ tejto spoločnosti p. D. 09.08.2005 založil novú spoločnosť RISO-R s. r. o., ktorá mala dopredať zásoby spoločnosti R.S.K. a pokračovať vo výrobe rovnakého sortimentu výrobkov ako bývalá spoločnosť R.S.K., čo potvrdzujú predložené faktúry, leták z obchodného reťazca BILLA a o zámere p. D. informovali aj články zverejnené v regionálnych novinách Gemerské zvesti už v júli 2005. Zároveň bolo preukázané, že spoločnosť navrhovateľa dodala výrobky označené logom RISO v žltozelenej elipse - zhodným s napadnutou ochrannou známkou na slovenský trh už v októbri 2005. Tiež bolo zistené, že spoločnosť navrhovateľa mala záujem o prevod ochrannej známky č. 184151 „RISO“, ktorej majiteľom bola spoločnosť R.S.K., avšak zmluva o jej prevode bola podpísaná až po jej zániku, teda navrhovateľ sa nestal jej majiteľom. Majiteľ 18.11.2005 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorej predmetom je označenie RISO v žltozelenej elipse, v podstate identické s označením, ktoré bolo používané spoločnosťou R.S.K., a ktorá bola do registra zapísaná 20.05.2009. Následne si spoločnosť navrhovateľa 21.12.2005 podala prihlášku slovnnej ochrannej známky zn. sp. POZ 2399-2005 „RISO“, ktorá bola zapísaná do registra 09.11.2006.

V tomto prípade navrhovateľ zlú vieru majiteľa pri podaní prihlášky odvodzoval predovšetkým od skutočnosti, že majiteľ vedel, resp. musel vedieť, že označenie, ktoré si prihlásil na ochranu používa navrhovateľ - novovytvorená spoločnosť p. D., a že pokračuje vo výrobe rovnakých výrobkov aj v ich označovaní označením RISO. Uvedené sa navrhovateľ snažil preukázať predloženými dôkazmi, ktorými preukázal spoluprácu navrhovateľa so spoločnosťou AGA s. r. o, v ktorej figuroval p. B. aj Ing. D., a ktorá dodala spoločnosti navrhovateľa polotovary potrebné na výrobu výrobkov aj v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (faktúra od AGA s. r. o. z 12.10.2005), tiež na spoločnú adresu spoločností v areáli konzervárni, kde sa nachádzala podniková predajňa s logom RISO, a poukázal na spoločnú podnikateľskú históriu v Rimavskej Sobote. Ku všetkým uvedeným dôkazom aj argumentom je nutné uviesť, že ani jeden z predložených dôkazov priamo nepreukazuje fakt, že majiteľ v čase podania jednoznačne vedel o zámeroch navrhovateľa, že by boli dohodnuté ďalšie podmienky výroby, resp. používania označenia. V spoločnosti AGA s. r. o. p. B. skutočne v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bol spoločníkom i konateľom, ale predloženú faktúru tejto spoločnosti pre navrhovateľa vystavil jej druhý konateľ. Aj keď podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti AGA s. r. o. boli konateľmi p. B. aj p. H., a to už od vzniku spoločnosti v roku 1993, podľa vyjadrenia majiteľa sa o obchody v tejto spoločnosti staral druhý konateľ p. H. Podľa výpisu z obchodného registra p. H. mohol konať za spoločnosť samostatne a on aj vystavil predloženú faktúru pre spoločnosť navrhovateľa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej

známky. Navyše majiteľ bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky podľa predloženého potvrdenia evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na ÚPSVR v Rimavskej Sobote. Čo sa týka loga RISO umiestneného na podnikovej predajni spoločnosti R.S.K. v areáli konzervárni, je zrejme, ako už bolo uvedené, že majiteľ bezpochyby o jeho existencii musel vedieť, keďže sa tam nachádzalo už minimálne od roku 2002. Avšak na základe tejto skutočnosti, resp. z toho, že na predajni logo figurovalo aj po odchode majiteľa a konateľa navrhovateľa zo spoločnosti R.S.K. nie je možné usudzovať, že majiteľ mal vedomosť o vzniku navrhovateľa, o jeho zámere pokračovať vo výrobe rovnakých výrobkov, to všetko v novembri 2005, teda len pár mesiacov po odpredaji obchodných podielov v spoločnosti R.S.K.

Možno konštatovať, že dôkazy predložené navrhovateľom poukazujú na to, že jeho zámerom bolo pokračovať vo výrobe v bývalom areáli Konzervárni, čo potvrdzuje predovšetkým rozhovor s Ing. D. v regionálnych novinách, avšak zo žiadneho predloženého dôkazu nevyplýva, že by bol verejne deklarovaný aj jeho úmysel pokračovať i v pôvodnom označovaní výrobkov logom spoločnosti R.S.K., resp. že by o tomto úmysle mohol mať vedomosť p. B. Na základe uvedeného preto nie je možné konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky 18.11.2005 skutočne konal v zlej viere a so zlým úmyslom.

Na základe predložených dôkazov teda nemožno považovať za preukázané, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal vedomosť o tom, že označenie RISO, ktoré bolo predtým na označovanie výrobkov používané spoločnosťou R.S.K. začal používať navrhovateľ, ani že nadviazal na jeho používanie, a to v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Napriek tomu, že navrhovateľ preukázateľne v októbri 2005 dodal na trh výrobky označené logom RISO, avšak z jeho podania vyplýva aj to, že v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky dopredával aj zásoby hotových výrobkov spoločnosti R.S.K., preto len táto okolnosť nie je postačujúca na konštatovanie zlej viery majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Nemožno totiž opomenúť, že logo RISO v žltozelenej elipse bolo pôvodne používané spoločnosťou R.S.K., nie majiteľom, či konateľom navrhovateľa ako fyzickými osobami, navyše majiteľ aj konateľ navrhovateľa z tejto spoločnosti odišli, ich spoločné podnikanie skončilo a podľa dostupných informácií noví majitelia spoločnosti R.S.K. nemali záujem pokračovať vo výrobe. Na základe uvedených skutočností je dôvodné vysloviť záver, že tak majiteľ, ako aj navrhovateľ mali rovnaký zámer, ktorým bolo získať pre seba označenie, ktoré v podstate odpredaním podielov v spoločnosti R.S.K. a zánikom ochrannej známky č. 184151 „RISO“ ostalo voľné. Z dôkazov a vyjadrení majiteľa pritom vyplýva jeho zámer prihlásiť si na ochranu označenie, ktoré poznal, s cieľom ďalej predávať výrobky ním označené. Navrhovateľ sa zase prevodom snažil získať ochrannú známku č. 184151 a po neúspešnom prevode si následne prihlásil na ochranu slovné označenie „RISO“. Vzhľadom na opísané okolnosti preto nie je možné konštatovať, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2005 konal so zlým úmyslom, keď ako vyplýva z jeho vyjadrení mal zámer toto označenie používať na označovanie výrobkov. Zároveň nebolo preukázané, že majiteľ skutočne vedel o tom, že toto označenie má v úmysle používať spoločnosť navrhovateľa, založená jeho bývalým spoločníkom. Napokon je nutné zdôrazniť, že bez predchádzajúcej dohody bývalých spoločníkov o prípadných podmienkach následného používania označenia RISO, po ich odchode zo spoločnosti R.S.K. nie je možné v súčasnosti, t. j. 10 rokov po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky určiť, kto v tom čase mal právo na používanie označenia RISO, resp., či vôbec toto právo patrilo len jednému zo spoločníkov spoločnosti R. S. K. Majiteľ si teda prihlásil v novembri 2005 na ochranu označenie, o používaní ktorého vedomosť mal, avšak išlo o používanie spoločnosťou R.S.K., pričom majiteľ rovnako ako navrhovateľ, nepovažoval za potrebné informovať o svojich krokoch vedúcich k ochrane označenia RISO, kombinovaného aj slovného svojho bývalého spoločníka zo spoločnosti R. S. K.

Podľa navrhovateľa zlý úmysel majiteľa je zrejme z jeho konania v roku 2015, kedy ponúkol navrhovateľovi napadnutú ochrannú známku za odplatu. S takýmto argumentom navrhovateľa sa nemožno stotožniť a to vzhľadom na extrémne dlhú dobu, ktorá uplynula od podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Aj keď navrhovateľ v tomto prípade argumentoval tým, že majiteľ čakal, pokým toto označenie pre navrhovateľa nadobudne používaním určitú hodnotu, takéto odôvodnenie vyznieva nereálne. Spájanie zlého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2005 s jeho konaním v roku 2015, pričom ochranná známka bola zapísaná od roku 2009, nemožno považovať za odôvodnené. Napokon majiteľ pri podaní prihlášky v roku 2005 jednak nemusel mať vedomosť o tom, že jeho bývalý spoločník pokračuje v podnikaní a predovšetkým v prípade, ak by už v roku 2005 podával prihlášku s úmyslom ťažiť z jej podania a speňažiť ju, nie je predpoklad, že by čakal s jej odpredajom takú dlhú dobu a vystavil sa riziku, že spoločnosť navrhovateľa nebude úspešná, prípadne nebude vykazovať dobré výsledky, teda v konečnom dôsledku by k odpredaju ochrannej známky vôbec nemuselo dôjsť. Navyše majiteľ sa takýmto konaním, tiež vystavil riziku, že napadnutá ochranná známka bude zrušená z dôvodu jej nepoužívania. Fakt,

že majiteľ vedel o používaní napadnutej ochrannej známky navrhovateľom, pričom len pasívne čakal a nepodnikol voči tomu žiadne kroky až do roku 2015, keď napadnutú ochrannú známku ponúkol na odpredaj nesvedčí ani s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu o jeho zlom úmysle v roku 2005.

Vzhľadom na uvedené, a to aj napriek okolnostiam, ktoré predchádzali podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky a napriek vedomosti majiteľa o predchádzajúcom používaní označenia RISO spoločnosťou R.S.K., v ktorej pôsobil spoločne s p. D., nemožno považovať za preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v zlej viere a so zlým úmyslom.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších považovať za nedôvodný.

Čo sa týka poukazu navrhovateľa na zmluvu prevode ochrannej známky č. 184151, ktorá je súčasťou spisu, o ktorej ďalší konatelia spoločnosti R.S.K. nemali vedomosť a v tejto súvislosti okolnosti ohľadne pečiatky č. 26 spoločnosti R.S.K., ktorá bola v zmluve použitá, možno uviesť, že vo vzťahu k uplatnenému dôvodu je táto okolnosť irelevantná, pričom k zápisu tohto prevodu ani nedošlo a navyše predmetná ochranná známka zanikla.

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. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
generálna riaditeľka  
sekcie hlavných procesov

#### Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Andrej Bartakovič  
Veterná 1736/79  
979 01 Rimavská Sobota