



Banská Bystrica 8. 6. 2020

OZ 248997/I-23-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Richarda Š., 040 16 Košice, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, 040 01 Košice (ďalej „navrhovateľ“) na



vyhlásenie ochrannej známky č. 248997 majiteľa Ing. Richarda Lörincza, MBA., Slovenskej jednoty 11, 040 01 Košice – Staré Mesto (ďalej „majiteľ“), za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 takto:

**Ochranná známka č. 248997 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

Odôvodnenie:



Úradu bol 23. 10. 2019 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 248997 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú, podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f), i) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ odôvodnil podanie návrhu tým, že napadnutá ochranná známka je súčasťou označenia prevádzky rýchleho občerstvenia „Grange“, ktorého autorom v rozsahu grafického návrhu loga s označením „Grange“ (ďalej aj „dielo“) vo viacerých variantoch, a to vo forme logotypu a dokumentácie technického usmernenia je pán Richard G. (ďalej aj „autor“). Autor vytvoril predmetný návrh ešte v roku 2015, čo navrhovateľ preukazoval prostredníctvom dôkazov (návrh loga, technické usmernenie, licenčná zmluva, printscreen vytvorenia pdf. súboru, e-mailová komunikácia a čestné vyhlásenie autora). Navrhovateľ uviedol, že z predmetných dôkazov vyplýva, že majiteľ napadnutej ochrannej známky si prihlásil na zápis označenie, ku ktorému má právo navrhovateľ, a to na základe oprávnenia na výhradné používanie tohto diela prostredníctvom Licenčnej zmluvy uzatvorenej 15. 7. 2015 s autorom diela pre spoločnosť G-range, s. r. o., ktorá viedla prevádzku rýchleho občerstvenia a po zatvorení tejto prevádzky nadobudol výhradnú licenciu k tomuto označeniu navrhovateľ, ktorý výrobky rýchleho občerstvenia predáva v rámci svojej ďalšej spoločnosti GRANGE COMPANY s. r. o. v Košiciach.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky odvodzuje svoje právo od licenčnej zmluvy, ktorú uzatvoril s pánom Patrikom T., údajným autorom napadnutej ochrannej známky. Vo vzťahu k osobe Patrika T. upozornil navrhovateľ tiež na súvislosť so začatým trestným konaním o porušovaní autorských práv, vedeným na ORPZ v Košiciach pod zn. 4VS: ORPZ-KE-OPP5-45/2019-N, ktoré

navrhovateľ inicioval, a v ktorom pán Patrik T. dvakrát vypovedal, pričom ani v jednej z uvedených výpovedí v predmetnom trestnom konaní neuviedol, že by bol autorom daného označenia. Navrhovateľ uviedol, že z výpovedí je zrejmé, že pán Patrik T. sa len na základe používania označenia spoločnosťou Grange, s. r. o., kde je jedným zo spoločníkov, považuje za nadobúdateľa práva k napadnutému označeniu, na základe čoho potom uzatvoril licenčnú zmluvu týkajúcu sa tohto označenia s majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá



žiadne právo k označeniu, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, a ktorého jediným oprávneným užívateľom v obchodnom styku je navrhovateľ.



Čo sa týka konania majiteľa napadnutej ochrannej známky, t. j. prihlásenia označenia na zápis, toto navrhovateľ kvalifikoval ako účelové, v snahe znemožniť používanie tohto označenia oprávneným užívateľom, t. j. navrhovateľom. V tejto súvislosti navrhovateľ uviedol, že registráciou napadnutej ochrannej známky bez súhlasu autora, prípadne navrhovateľa došlo k porušeniu autorského práva. Označenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou sa podľa navrhovateľa dlhodobo spája s hamburgermi označenými ako „Grange“, ktoré boli považované za najlepšie hamburgery v Košiciach a sú známe už po celom Slovensku, na základe čoho navrhovateľ usúdil, že jeho označenie nemá len miestny dosah.

V tejto súvislosti navrhovateľ zdôraznil, že v prípade napadnutej ochrannej známky došlo ku kopírovaniu jeho označenia a jej používaním by došlo k poškodeniu na strane navrhovateľa, keďže používal zhodné, resp. vysoko podobné označenie od roku 2015, čiže ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky pre zhodné tovary a služby.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal prihlášku na jej zápis v nie dobrej viere. Zlú vieru majiteľa napadnutej ochrannej známky navrhovateľ videl v jeho konaní s úmyslom dosiahnutia zisku pri známkovej transakcii a zneužitia už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia navrhovateľa. Zároveň uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel o práve inej osoby k rovnakému alebo podobnému označeniu, a preto podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky bolo zo strany majiteľa špekulatívne.

V súvislosti s konštatovaným konaním v zlej viere majiteľa napadnutej ochrannej známky navrhovateľ tiež uviedol, že dňa 15. 6. 2018 majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal aj o zápis slovného označenia „Grange“, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky číslo spisu 1372-2018, proti zápisu ktorej podal navrhovateľ pripomienky.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nevyužíva, čo tiež svedčí, že jeho konanie je konaním v nie dobrej viere, keďže nemá sám úmysel takéto označenie používať, ale mieni v jeho používaní brániť inému subjektu, v dôsledku čoho by neoprávnené získal majetkový či iný prospech.



Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol úradu, aby napadnutú ochrannú známku č. 248997 vyhlásil za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 8. 11. 2019 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 v stanovenej lehote úradu svoje stanovisko neoznámil.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach 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. 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 § 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.

Navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f), i) a j) zákona o ochranných známkach.

### **Uplatnený dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach:**

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, je potrebné zdôrazniť, že podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku. Navrhovateľom uplatnené ustanovenie § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach v znení účinnom po 14. 1. 2019 zodpovedá ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. 15. 6. 2018 (teda v znení účinnom do 13. januára 2019). Preto bude úrad uplatnený dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach posudzovať ako dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019.

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

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery, predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložité. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť 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 napadnutej ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľa 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 o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky zverejneného označenia došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky by jej majiteľ, resp. v čase podania prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci zhodné, resp. podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

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), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní v zlej viere.



V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 248997 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Richarda Lörincza, MBA., Slovenskej jednoty 11, 040 01 Košice-Staré Mesto, s právom prednosti od 15. 6. 2018 bola 21. 1. 2019 zapísaná do registra pre tovary a služby v triedach 30, 32, 33, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podanie návrhu odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka je súčasťou označenia prevádzky rýchleho občerstvenia „Grange“, ktorého autorom v rozsahu grafického návrhu loga s označením „Grange“ vo viacerých variantoch je pán Richard G., ktorý toto dielo vytvoril ešte v roku 2015. Svoje práva k tomuto označeniu si navrhovateľ uplatňoval na základe oprávnenia na výhradné používanie tohto diela prostredníctvom licenčnej zmluvy uzatvorenej 15. 7. 2015 s autorom diela pre spoločnosť G-range, s. r. o., ktorá viedla pod týmto označením prevádzku rýchleho občerstvenia v Košiciach.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že majiteľ, ako to vyplýva z jeho odvolania voči neodkladnému opatreniu v súvisiacom konaní o „Porušovaní autorských práv“ vedenom na ORPZ v Košiciach, odvodzuje svoje právo na napadnuté označenie na základe dohody/zmluvy s pánom Patrikom T., údajným autorom označenia, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku. V tejto súvislosti predložil kópie výpovedí pána Patrika T. v predmetnom trestnom konaní.

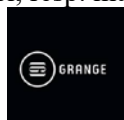
Navrhovateľ konanie majiteľa považoval za účelové a bol presvedčený, že sa majiteľ snažil znemožniť ďalšie používanie tohto označenia jediným oprávneným užívateľom, navrhovateľom, keďže on preukázal vznik a používanie skoro zhodného označenia od roku 2015, čiže ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky pre zhodné tovary a služby.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ označil podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky za podanie v nie dobrej viere. Zlú vieru majiteľa napadnutej ochrannej známky navrhovateľ videl v jeho konaní s úmyslom dosiahnutia zisku pri známkovej transakcii a zneužitím už nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia navrhovateľa. V tejto súvislosti tiež uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel o práve inej osoby k rovnakému alebo podobnému označeniu, zároveň podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky považoval za špekulatívne, keďže majiteľ napadnutej ochrannej známky toto označenie nevyužíva a ani nemá úmysel takéto označenie používať, ale mieni v jeho používaní brániť inému subjektu (navrhovateľovi), v dôsledku čoho by získal majetkový či iný prospech.

Navrhovateľ posúdil konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky ako konanie v nie dobrej viere aj na



základe toho, že vedel, resp. musel vedieť, že napadnutá ochranná známka je zhodná s obrazovým



prvkom označenia, ktoré bolo neoddeliteľne späté so spoločnosťou G-range, s. r. o., a jej prevádzkou rýchleho občerstvenia v Košiciach. V tejto súvislosti navrhovateľ tiež uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal aj o zápis slovného označenia „Grange“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, číslo spisu POZ 1372-2018, proti zápisu ktorého podal navrhovateľ pripomienky.

Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

- 1) Fotokópiu licenčnej zmluvy, uzatvorenej 15. 7. 2015 medzi spoločnosťou G-range s. r. o., ako objednávateľom a pánom Richardom G. ako autorom, ktorej predmetom bolo udelenie súhlasu autora na

použitie diela, ktorým bolo vyhotovenie grafického návrhu vizuálnej identity spoločnosti G-range, a to logotypu. Uvedená zmluva bola podpísaná konateľmi p. Richardom Š. (navrhovateľ) a p. Patrikom T. ako výhradná licencia na dobu neurčitú.

- 2) Fotokópiu licenčnej zmluvy, uzatvorenej 8. 2. 2019 medzi pánom Richardom Š. (navrhovateľom) ako nadobúdateľom a pánom Richardom G. ako autorom, ktorej predmetom bolo udelenie súhlasu autora nadobúdateľovi na použitie diela, ktorým sa rozumie grafický návrh loga „GRANGE“ vo viacerých variantoch vo forme logotypu a dokumentácie technického usmernenia. Prílohou predmetnej zmluvy sú znakové sady logotypu GRANGE, technické usmernenie značky GRANGE v rôznych znakových variáciách, menu prevádzky GRANGE.
- 3) Čestné vyhlásenie pána Richarda G. z 15. 10. 2019, v ktorom pán G. čestne vyhlasuje, že je autorom diela – grafického návrhu loga „Grange“ vo viacerých variantoch, a to vo forme logotypu a dokumentácie technického usmernenia. Predmetné dielo bolo vytvorené v roku 2015 pre potreby prevádzky s rýchlym občerstvením G-range, s. r. o.. Autor vyhlásil, že v súčasnosti dielo užíva p. Š. na základe zmluvy, ktorú s ním on ako autor diela uzavrel 8. 2. 2019. Zároveň autor vyhlásil, že neudelil licenciu na používanie tohto označenia ani osobe Richard Lörincz (majiteľ napadnutej ochrannej známky), ani spoločnosti Ringer s. r. o., konajúcej prostredníctvom pána Patrika T.
- 4) E-mailovú komunikáciu z 3. 4. 2015 odosielanú pánom Richardom G. pánom Patrikovi T. a Richardovi Š., ktorej obsahom je postup, cena a obsah práce pri tvorbe logotypu v nasledovných krokoch, návrh variantov koncepcie – koncepcia loga, myšlienka fungovania vizuálnej podoby značky, výber značky, vizuálnej koncepcie a jej nastavenia, finálny graf. súbor logotypu, logomanuál, technické výstupy, rozšírenie logomanuálu a ostatné. Ďalej je súčasťou predmetného e-mailu ponuka rôznych slovných spojení v súvislosti s navrhovaným označením.
- 5) E-mailovú komunikáciu z 9. 4. 2015 odosielanú pánom Richardom G. pánom Patrikovi T. a Richardovi Š., ktorej obsahom je výklad významu slovného výrazu „Grange“, ako originálneho slovného prvku pri tvorbe obchodnej značky.
- 6) E-mailovú komunikáciu z 21. 4. 2015 odosielanú pánom Richardom G. pánom Patrikovi T. a Richardovi Š., ktorá obsahovala vyobrazenie loga „GRANGE“ (obrazový prvok písmena „G“ v grafickom vyhotovení identický s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v čierno-bielej alebo bielo-čiernej kombinácii a prípadne obsahuje aj slovný prvok „GRANGE“.
- 7) E-mailovú komunikáciu z 20. 5. 2015 odosielanú pánom Richardom G. pánom Patrikovi T. a Richardovi Š., ktorá obsahovala priložený súbor „grange\_logotyp\_techicke\_usmernenie.rar“, tento však nebolo možné otvoriť, uvedený mail možno brať ako ilustrujúci a potvrdzujúci postup a predchádzajúcu komunikáciu o tvorbe loga.

Na základe uvedenej mailovej komunikácie medzi p. G. (autor diela), p. Š. (navrhovateľ) a p. T., ktorej súčasťou sú návrhy loga pre spoločnosť G-range, s. r. o., tieto možno pokladať za dielo vytvorené p. G. a následne ho možno stotožniť s dielom, na ktoré bola uzatvorená licenčná zmluva pre spoločnosť G-range, s. r. o. z 15. 7. 2015, predložená ako dôkaz 1, ako aj s predmetom licenčnej zmluvy z 8. 2. 2019 medzi pánom Richardom Š. (navrhovateľom) ako nadobúdateľom a pánom Richardom G. ako autorom. Obrazový prvok označenia tvoriaceho predmetné dielo je pritom čo do grafického vyhotovenia identický s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v čierno-bielej alebo bielo-čiernej kombinácii a prípadne obsahuje aj slovný prvok „GRANGE“.

- 8) Printscreen vytvorených súborov týkajúcich sa loga „Grange“, súbor AI logo\_grange.ai bol podľa tohto prehľadu vytvorený 11. 5. 2015, súbor EPS logo\_grange.epis vytvorený 10. 5. 2015, súbor JPG logo\_grange vytvorený 10. 5. 2015, pdf dokument logo\_grange vytvorený 20. 5. 2015, súbor PNG logo\_grange vytvorený 11. 5. 2015 a súbor TIF logo\_grange vytvorený 20.5.2015. Printscreen pdf súboru logo\_grange.pdf vytvorený 10. 5. 2015 a upravený 20. 5. 2015, jeho vlastností a vyobrazenie obsahujúce obrazový prvok písmena „G“ v grafickom vyhotovení identickom s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len pootočenom o 90° doprava v bielo-čiernej kombinácii a za uvedeným obrazovým prvkom obsahuje aj slovný prvok „GRANGE“, možno pokladať za podporný dôkaz o vytvorení diela v uvedenom čase.

- 9) Nedatované fotografie prevádzky „GRANGE“ s vyobrazením loga tvoreného obrazovým prvkom písmena „G“ . ktorý je v grafickom vyhotovení identický s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava a za uvedeným obrazovým prvkom sa nachádza aj slovný prvok „GRANGE“.
- 10) Technické usmernenie pre značku „GRANGE“, ktoré tvorilo aj prílohu licenčnej zmluvy medzi autorom Richardom G. a pánom Richardom Š. z 8. 2. 2019, ktorého obsahom sú jednotlivé varianty vyobrazenia označenia „G“ alebo celého loga „Grange“, pričom obrazový prvok variantov označenia je čo do grafického vyhotovenia identický s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v čierno-bielej alebo bielo-čiernej kombinácii a prípadne obsahuje aj slovný prvok „GRANGE“.
- 11) Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie PZ Košice Staré mesto z 9. 5. 2019, týkajúce sa začatia trestného stíhania vo veci prečinu „Porušovanie autorského práva“ podľa § 283 ods. 1 Trestného zákona, ku ktorému podľa oznamovateľa p. Richarda Š. (v našom konaní navrhovateľ) došlo tým, že dňa 4. 2. 2019 na sociálnej sieti Facebook p. T. vytvoril skupinu s názvom „Grange.official“, ktorá na svojich stránkach prezentuje prvky logotypu, ktorého podľa oznamovateľa je on oprávneným užívateľom na základe platnej licenčnej zmluvy zo dňa 8. 2. 2019, a to bez akéhokoľvek jeho súhlasu alebo súhlasu autora diela Richarda G., a rovnako takéto prvky logotypu prezentuje tiež bez ich súhlasu na sociálnej sieti instagram.com na „grange\_ke“, čím takto došlo k zásahu do autorských práv.
- 12) Zápisnicu zo dňa 12. 3. 2019 a 28. 5. 2019 o vypočutí pána Patrika T. vo veci prečinu „Porušovanie autorského práva“, vydanú OR PZ v Košiciach, kde p. T. uviedol, že dňa 4. 2. 2019 vytvoril na Facebooku skupinu „Grange.official“, kde využil logo „Grange“ so súhlasom jeho majiteľa Richarda L. (v našom konaní majiteľ napadnutej ochrannej známky). Toto logo bolo zapísané ako ochranná známka do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR dňa 21. 1. 2019 (napadnutá ochranná známka). Ďalej vo veci uviedol, že keď oznamovateľ p. Š. (v našom konaní navrhovateľ) zistil, že logo patrí niekomu inému, teda Ing. Richardovi Lörinczovi (majiteľ napadnutej ochrannej známky), tak spätne vytvoril nejakú licenčnú zmluvu s autorom diela p. G. K uvedenému vo výpovedi uviedol, že p. Richard G. upravoval predmetné logo pre spoločnosť G-range s. r. o., v ktorej je aj on ešte stále spoločníkom, a preto by mala byť nadobúdateľom práv k logu (dielu) spoločnosť G-range s. r. o., a nie iba pán Š. (navrhovateľ), pričom nemá vedomosť o tom, že by pôvodná licenčná zmluva pre spoločnosť G-range, s. r. o. bola zrušená a nová uzatvorená iba medzi p. Š. (navrhovateľ) a p. G.
- 13) Vyobrazenie internetovej stránky grange.farm, bez uvedeného dátumu, obsahujúce logo „Grange“.
- 14) Vyobrazenia internetovej stránky www.gastroporno.sk s článkom „Hamburger a Grange, alebo poznávame Košický streetfood“ publikovaný 4. 5. 2017, s vyobrazením loga GRANGE a prevádzky v Mestskom parku v Košiciach, pričom vyobrazenie loga prevádzky obsahuje obrazový prvok písmena „G“ v grafickom vyhotovení identickom s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v bielo-čiernej kombinácii a za uvedeným obrazovým prvkom obsahuje aj slovný prvok „GRANGE“.
- 15) Výtlačky z internetovej stránky <http://zdo lahore.sk/5-najlepsich-burgerov-kosiciach-podla-tasteofkosice/> z 25. 7. 2019, obsahujúce článok „5 najlepších burgerov v Košiciach podľa @tasteofkosice“, obsahom ktorého je hodnotenie piatich najlepších prevádzok hamburgerov v Košiciach, kde sa hamburger „Grange“ spoločnosti Grange a prevádzky v Mestskom parku umiestnil v hodnotení na poprednom mieste.
- 16) Vyobrazenia facebookového profilu spoločnosti G-range, s. r. o., Košice, ktorý bol vytvorený 20. 8. 2015 a zdieľané príspevky a komentáre zo 6. 4. 2018, 9. 6. 2018, 19. 4. 2018, 15. 7. 2018, 9. 7. 2018, 10. 11. 2018, 15. 4. 2018 obsahujúce logo „G“, ktoré je v grafickom vyhotovení identickom s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v bielo-čiernej kombinácii alebo čierno-bielej kombinácii zhodnej s napadnutou ochrannou známkou.
- 17) Vyobrazenia facebookového profilu Food Tips Košice s množstvom komentárov, z ktorých síce nie je možné identifikovať dátum, avšak ktorých obsahom sú aj zmienky o spoločnosti Grange pôsobiacej v oblasti občerstvenia v Košiciach.






18) Vyobrazenie internetovej stránky <https://refresher.sk/32816-Kam-ist-v-Kosiciach-na-dobry-burger-Otestovali-sme-7-z-nich>, z 29. 3. 2016, ktorého obsahom je informácia o spoločnosti Grange a o jej produktoch.

Z dôkazov 13 až 18 je možné najmä vo vzájomnej kombinácii vyvodit', že na území mesta Košice existovala v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky prevádzka rýchleho občerstvenia spoločnosti G-range, s. r. o., ktorá používala varianty loga, ktorého obrazový prvok je čo do grafického vyhotovenia identický s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v čierno-bielej alebo bielo-čiernej kombinácii a prípadne obsahuje aj slovný prvok „GRANGE“. Zároveň ho možno stotožniť s dielom, na ktoré bola uzatvorená licenčná zmluva z 15. 7. 2015 medzi autorom loga p. G. a spoločnosťou G-range, s. r. o..

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 15. 6. 2018.

Uvedenú podmienku spĺňajú dôkazy 1, 4 - 8, 16 a 18 predložené navrhovateľom. Ostatné dôkazy sú datované po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, prípadne nie je možné z nich identifikovať dátum, avšak vzhľadom na ich obsah môžu slúžiť ako podporné dôkazové prostriedky.



Z predložených dôkazov vyplynulo, že majiteľ napadnutej ochrannej známky podal prihlášku ochrannej

známky na označenie, ktoré možno považovať za vysoko podobné s označením , resp. , , , , ktoré bolo vytvorené autorom Richardom G. pre spoločnosť G-range s. r. o., ako to vyplýva z licenčnej zmluvy z 15. 7. 2015 (dôkaz 1), e-mailovej komunikácie medzi autorom a konateľmi spoločnosti G-range s. r. o. p. T. a p. Š. (navrhovateľ), (dôkazy 4 až 7), ako aj z printscreenu vytvorených súborov obsahujúcich predmetné logo (dôkaz 8). Používanie predmetného loga spoločnosťou G-range s. r. o., Košice, v súvislosti s prevádzkou rýchleho občerstvenia bolo preukázané prostredníctvom časti príspevkov z facebookového profilu spoločnosti G-range s. r. o., ktorý bol vytvorený 20. 8. 2015, publikovaných od 6. 4. 2018 do 9. 6. 2018 (dôkaz 16), ktoré obsahovali vyobrazenie používaného označenia zhodného s vytvoreným logom. Zároveň bolo toto označenie aj súčasťou webovej stránky spoločnosti G-range s. r. o. (dôkaz 14).

Logo spoločnosti G-range, s. r. o., najmä jeho obrazový prvok, ktorý je čo do grafického vyhotovenia identický s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, len je pootočený o 90° doprava v čierno-bielej alebo bielo-čiernej kombinácii možno pritom považovať za neobvyklé, originálne a jednoznačne fantazijné vo vzťahu k tovarom, ktoré označuje, teda je vylúčené, že prihlasovateľ, resp. majiteľ napadnutej ochrannej známky si takéto označenie vytvoril sám, nezávisle a vlastným pričinením. Skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa „inšpiroval“ existujúcim logom spoločnosti G-range s. r. o. potvrdzuje aj výpoveď p. T. v súvislosti s trestným konaním, v ktorej uviedol, že dňa 4. 2. 2019 vytvoril na Facebooku skupinu „Grange.official“, kde využil logo „Grange“ so súhlasom jeho majiteľa Richarda Lörincza (majiteľa napadnutej ochrannej známky). Toto logo bolo zapísané ako ochranná známka do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR dňa 21. 1. 2019 (napadnutá ochranná známka). Ďalej vo veci uviedol, že p. Richard G. upravoval predmetné logo pre spoločnosť G-range s. r. o., v ktorej je aj on ešte stále spoločníkom (dôkaz 12). Všetky uvedené okolnosti poukazujú na to, že majiteľ, resp. prihlasovateľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky musel vedieť o existencii spoločnosti navrhovateľa, ako aj o tom, že toto označenie používa vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom, a preto nemohlo ísť len o náhodné konanie, ale naopak šlo o konanie zámerné.

Keďže na účely posudzovania zlej viery je potrebné zvažovať akúkoľvek relevantnú okolnosť, je nutné v tomto prípade vziať do úvahy aj súvislosť s ďalšou prihláškou ochrannej známky POZ 1372-2018 „GRANGE“, ktorú si majiteľ v rovnakom čase prihlásil pre zhodné tovary a voči ktorej spoločnosť G-range, s. r. o. podala pripomienky, čo svedčí v prospech potvrdenia vedomosti majiteľa napadnutej ochrannej známky o existencii skoro zhodného označenia používaného spoločnosťou G-grange, s. r. o..

Z predložených dôkazov je zrejme, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel mať vedomosť o skoršej

existencii a používaní označenia , resp. , ktoré je vysoko podobné s napadnutou ochrannou známkou, iným subjektom so zhodnými a podobnými tovarmi, pre aké je napadnutá ochranná známka zapísaná, a to spoločnosťou G-range, s. r. o. Ďalej je možné v prospech vedomosti majiteľa o konkurenčnej spoločnosti G-range uviesť aj to, že v spoločnosti G-range s. r. o. bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a do súčasnosti stále je spoločníkom nielen navrhovateľ, ktorý je zároveň aj konateľom, ale aj p. T., ktorý je v obchodnom, resp. obdobnom vzťahu práve s majiteľom napadnutej ochrannej známky, ako to vyplynulo z výpovedí p. T. v konaní o porušovaní autorského práva vyplývajúceho z diela vytvoreného p. G. a predstavujúceho logo používané spoločnosťou G-range, s. r. o.

Je teda nesporné, že majiteľ napadnutej ochrannej známky musel mať vedomosť o skutočnosti, že si prihlasoval na zápis označenie, ktoré je vysoko podobné s označením, ktoré bolo na v podstate zhodnom trhu v jednom meste používané inou spoločnosťou ešte pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom osobitosť a jedinečnosť tohto označenia znamená, že si to majiteľ nemohol vytvoriť sám, že chcel parazitovať na dobrej povesti a zneužiť rozlišovaciu spôsobilosť na trhu známeho označenia, čo predstavuje konanie, ktoré odporuje poctivým obchodným zvyklostiam. Záver o nie náhodnom, ale o úmyselnom konaní majiteľa podporuje určite aj skutočnosť, že v rovnakom čase si majiteľ podal aj ďalšiu prihlášku ochrannej známky POZ 1372-2018 na súvisiace označenie „GRANGE“, ktoré spoločnosť G-range, s. r. o. používala spoločne s obrazovým prvkom písmena „G“, ktoré bolo hodnotené ako graficky takmer zhodné s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku.

Prihlasovateľ sa k predmetnému návrhu nevyjadril, argumentom navrhovateľa neoponoval a svoje konanie nevysvetlil, pričom z posúdenia skutočností vyplývajúcich z predložených dôkazov je zrejme, že konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky v čase jej podania možno považovať za konanie v rozpore s uznávanými normami čestného a etického konania, možno ho vnímať ako konanie špekulatívne, ktorého zámerom by mohlo byť bránenie v ďalšom používaní označenia spoločnosťou G-range, s. r. o., ale najmä zneužitie jeho rozlišovacej spôsobilosti, čím sa stáva poškodenie záujmov a vznik ujmy jednému z jej konateľov - navrhovateľovi - reálnym.

Z uvedeného vyplynulo, že boli naplnené všetky skúmané podmienky pre konštatovanie konania majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v nie dobrej viere, a to vedomosť o používaní vysoko podobného označenia na zhodných a podobných tovaroch a službách iným subjektom na trhu a predovšetkým úmysel prihlasovateľa profitovať v budúcnosti z podania tzv. špekulatívnej prihlášky ochrannej známky.

Vzhľadom na skutočnosť, že boli naplnené uplatnené dôvody podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, nebolo nutné posudzovať ďalšie dôvody podľa ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) a i) citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie, a preto 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o.  
Kmeťova 26  
040 01 Košice 1

Ing. Richard Lörincz MBA  
Slovenskej jednoty 11  
040 01 Košice-Staré Mesto