



Banská Bystrica 23. 4. 2021  
POZ 394-2020/N-41-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa OXYWISE, s. r. o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou HMG LEGAL, s. r. o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „OXYWISE“ do registra ochranných známok, prihláseného 15. 2. 2020 prihlasovateľom Ing. Martinom Polákom, Bratislavská 2860/123, 921 01 Piešťany 1, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou RS legal s. r. o., M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 394-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2. 6. 2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „OXYWISE“, číslo spisu POZ 394-2020, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „OXYWISE“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 394-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 9. 6. 2020 podané námietky, doručené úradu 11. 6. 2020, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v nadväznosti na § 7 písm. f) a písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a odôvodnil ich tým, že obchodná spoločnosť OXYWISE, s. r. o. (spoločnosť namietateľa) so sídlom Hurbanova 21, Piešťany je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava a má upísané základné imanie vo výške 6 600 EUR, ktoré je rozložené medzi troch spoločníkov rovným dielom, t. j. každý zo spoločníkov je majiteľom obchodného podielu vo výške 2 220 EUR, pričom ide o fyzické osoby: Ing. Stanislav M., Ing. František M. a Ing. Martin Polák (prihlasovateľ). Všetci traja spoločníci sú zároveň aj konateľmi spoločnosti namietateľa a sú oprávnení samostatne zaväzovať spoločnosť vo vzťahoch s tretími osobami. Ďalej namietateľ uviedol, že vo vzťahu k spoločníkovi a zároveň aj konateľovi Martinovi Polákovi bolo modifikované Uznesením Okresného súdu Piešťany č. k. 4Cb/2/2020 zo dňa 10. 2. 2020, v zmysle ktorého konajúci súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým prikázal Martinovi Polákovi (prihlasovateľovi) zdržať sa ako konateľ spoločnosti akéhokolvek konania v mene tejto spoločnosti, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej.

Namietateľ ďalej uviedol, že Martin Polák (prihlasovateľ) podal dňa 15. 2. 2020 prihlášku zverejneného označenia „OXYWISE“ č. spisu POZ 394-2020, ktorá bola zverejnená vo Vestníku úradu 2. 6. 2020, pričom zverejnené označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky zodpovedá obchodnému menu spoločnosti namietateľa.

Na základe stupňujúceho sa napätia medzi spoločníkmi a z dôvodu predchádzania ďalším sporom sa rozhodli páni Stanislav M. a František M. registrovať zverejnené označenie ako ochrannú známku v prospech spoločnosti namietateľa. V tejto súvislosti zistili pri prieskume v registri ochranných známok

úradu, že označenie sa snaží ako ochrannú známku registrovať pán Polák (prihlasovateľ), avšak nie v mene spoločnosti, ale v prospech seba ako fyzickej osoby.

V súvislosti s konaním prihlasovateľa ďalej namietateľ uviedol, že medzi prihlasovateľom a ostatnými spoločníkmi v spoločnosti namietateľa sú dlhodobo napäté vzťahy, ktoré sa okrem iného prejavujú tým, že prihlasovateľ úmyselne v mene spoločnosti namietateľa uskutočňuje právne úkony, v dôsledku ktorých vzniká spoločnosti škoda, čo má zároveň za následok aj vznik škody na strane ostatných spoločníkov spoločnosti namietateľa. Tieto úkony uskutočňované prihlasovateľom sú realizované buď priamo výlučne v jeho prospech, alebo v prospech tretích osôb. Uvedené konanie prihlasovateľa namietateľ deklaruje prostredníctvom Uznesenia Okresného súdu Piešťany č. k. 4Cb/2/2020 z 10. 2. 2020, ktorým súd obmedzil prihlasovateľovi konateľské oprávnenie vo vzťahu k spoločnosti namietateľa (ako povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania v mene spoločnosti). Namietateľ ďalej skonštatoval, že prihlasovateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený registrovať zverejnené označenie pre seba, keďže ide v jeho slovnom vyjadrení o obchodné meno spoločnosti namietateľa, ktoré namietateľ nepretržite používa od svojho vzniku t. j. od 5. 3. 2009.

Podľa namietateľa je spoločnosť namietateľa oprávnená stať sa majiteľom ochrannej známky, ktorá je predmetom zverejneného označenia. Konanie prihlasovateľa, ktorý podal na zápis prihlášku na zverejnené označenie namietateľ označil ako konanie v rozpore s inštitútom dobrej viery, keďže podľa namietateľa ide o tzv. špekulatívnu registráciu zverejneného označenia, nie registráciu s úmyslom používať zverejnené označenie v obchodnom styku, ale s úmyslom zneužiť získanú rozlišovaciu spôsobilosť zverejneného označenia, ktoré používala spoločnosť namietateľa.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „OXYWISE“ zamietol.

Listom úradu z 10. 9. 2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 18. 11. 2020 uviedol, že namietateľom podané námietky považuje za absolútne nedôvodné, podané špekulatívne a vyslovene účelovo a ich obsah je navyše nepravdivý a dokonca zmätočný. Ďalej prihlasovateľ súhlasil s tvrdením namietateľa, že bol jedným zo zakladateľov a do dnešného dňa stále jedným zo spoločníkov a konateľov spoločnosti namietateľa, rovnako prihlasovateľ potvrdil, že vzťahy medzi prihlasovateľom a ostatnými dvomi spoločníkmi a konateľmi sú dlhodobo rozvrátené a nepriateľské a je medzi nimi vedené viacero súdnych konaní. Avšak v tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že príčiny tohto rozvratu nepovažuje za právne relevantnú skutočnosť, ktorá by mohla mať akýkoľvek vplyv na rozhodnutie úradu vo veci námietok proti zápisu zverejneného označenia.

Ďalej považoval prihlasovateľ za potrebné zdôrazniť, že pri podaní prihlášky na zverejnené označenie postupoval dobromyseľne a v dobrej viere. Prihlasovateľ v tejto súvislosti považoval za podstatné uviesť, že zverejnené označenie vytvoril prihlasovateľ a je výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti (ako autora) v súvislosti s čím si prihlasovateľ dal dňa 17. 2. 2009 zaregistrovať právo k doméne a doménovému menu „oxywise.com“ (tzv. najvyššej úrovne, kvôli prípone „.com“) na seba ako fyzickú osobu prostredníctvom príslušného registrátora „exohosting.sk“, na základe príslušných medzinárodných definíčných noriem organizácie ICANN a príslušných všeobecných obchodných podmienok predmetného registrátora. Za registráciu domény zaplatil prihlasovateľ vlastnými finančnými prostriedkami dňa 17. 2. 2009, čo preukazuje faktúrou vystavenou na meno prihlasovateľa a výpisom z vlastného bankového účtu. Uvedené skutočnosti nastali ešte v čase, kedy spoločnosť namietateľa neexistovala, keďže vznikla zápisom do obchodného registra až dňa 5. 3. 2009.

Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplynulo, že prihlasovateľ mal registrované právo duševného vlastníctva takmer totožné so zverejneným označením, ako prvý, a preto sa dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, uvedený v námietkach nielenže nemôže aplikovať na spoločnosť namietateľa, keďže spoločnosti namietateľa nevzniklo právo k zverejnenému označeniu pred dňom podania prihlášky na zverejnené označenie, ale dokonca v opačnom prípade, keby bola prihláška na zverejnené označenie podaná v mene spoločnosti namietateľa, tento dôvod by mohol byť úspešne aplikovaný práve zo strany prihlasovateľa, v jeho prípadných námietkach podaných úradu voči takejto prihláške ochrannej známky. Za podstatné v predmetnom prípade považoval prihlasovateľ zásadu časovej priority, tzv. „prvenstvo“ pri poskytnutí ochrany, ako kritérium podstatné pri zápise

a registrácii práv duševného vlastníctva na základe „zásady priority“, a to nie len v oblasti ochranných známk.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ako spoločník v spoločnosti namietateľa po dohode s ostatnými dvomi spoločníkmi pri založení spoločnosti umožnil používať zverejnené označenie ako obchodné meno, ako aj pod týmto označením/logom predávať tovary a služby, nikdy však nebolo úmyslom prihlasovateľa previesť práva k tomuto označeniu, ani práva z domény na spoločnosť namietateľa. Prihlasovateľ sa od počiatku považoval za majiteľa tohto označenia, na základe čoho usúdil, že zo strany spoločnosti namietateľa ani nemohla byť daná vôľa nakladať s týmto označením ako so svojim v dobrej viere, že spoločnosti namietateľa ako držiteľovi toto právo patrí (dobromyseľná držba) a nemohlo dôjsť k prípadnému vydržaniu vlastníckeho práva k tomuto označeniu. Podľa prihlasovateľa je naopak on jediným oprávneným na prihlásenie si označenia „oxywise“ ako ochrannej známky. Zároveň uviedol, že tomuto tvrdeniu nasvedčuje aj fakt, že spoločnosť namietateľa podniká od roku 2009, pričom prvé roky boli vzťahy spoločníkov veľmi dobré, a aj napriek tomu spoločnosť namietateľa nikdy vo svojom mene a na svoj účet ako prihlasovateľ nepodala na úrade prihlášku na zápis označenia „oxywise“. Podľa prihlasovateľa to bolo práve preto, že zvyšní dvaja spoločníci a konatelia spoločnosti namietateľa vedeli, že práva k doméne oxywise.com a k označeniu „oxywise“ patria prihlasovateľovi. Podľa prihlasovateľa je účelom a zámerom podaných námietok spoločnosti namietateľa len skomplikovanie procesu registrácie zverejneného označenia v prospech prihlasovateľa, prípadne vyvolanie ďalšieho sporu. Takéto konanie namietateľa považuje prihlasovateľ za špekulatívne a v rozpore s dobrými mravmi. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že je ochotný rokovať o prevode zverejneného označenia (ochrannej známky) na spoločnosť namietateľa alebo uzatvoriť so spoločnosťou namietateľa licenčnú zmluvu, najskôr však musia byť ukončené prebiehajúce súdne spory a musia sa ustáliť pomery v spoločnosti namietateľa.

Za účelové a nepravdivé považoval prihlasovateľ aj tvrdenie, že spoločnosti namietateľa vzniká škoda alebo hrozí vznik škody. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj napriek tomu, že mu patria práva z domény oxywise.com a právo prednosti z podaných prihlášok ochranných známk, nezakázal spoločnosti namietateľa používať obchodné meno OXYWISE a nepodnikol a ani nemá v úmysle podniknúť voči spoločnosti namietateľa žiadne kroky, ktorými by jej zabránil v práve používať toto obchodné meno, prípadne pod týmto označením predávať tovary a poskytovať služby. Opäť v tejto súvislosti zdôraznil, že po ustálení pomerov v spoločnosti namietateľa je pripravený rokovať o prevode ochranných známk alebo uzavretí licenčnej zmluvy.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že neboli naplnené podmienky pre úspešné uplatnenie námietkových dôvodov podľa ustanovenia § 7 písm. f) a písm. j) zákona č 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a navrhol úradu, aby námietky zamietol v celom rozsahu ako nedôvodné a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že spoločnosť namietateľa podala voči prihlasovateľovi na Okresnom súde v Banskej Bystrici žalobu o určenie držby domény „oxywise.com“, konanie vedené pod sp. zn. 12CbPv/13/2020, ktoré ešte nebolo právoplatne skončené. Ide o konanie, v ktorom sa rieši predbežná otázka, ktorú nie je úrad oprávnený riešiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti prihlasovateľ požiadal úrad, aby podľa ustanovenia § 51 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov dočasne prerušil konanie o zápise zverejneného označenia do registra ochranných známk až do doby, kým nebude právoplatne skončené predmetné súdne konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 12CbPv/13/2020. Zároveň prihlasovateľ požiadal z dôvodu zachovania právnej istoty, aby až do momentu, kým sa nevnesie právna istota do vlastníckych/držiteľských vzťahov (k doméne) medzi spoločnosťou namietateľa a prihlasovateľom, ochrana zverejneného označenia, tzv. právo prednosti a ďalšie právne účinky už podanej prihlášky na zverejnené označenie zostali zachované.

#### **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.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. f) a písm. j) citovaného zákona.

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



Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.




V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „OXYWISE“, číslo spisu POZ 394-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15. 2. 2020, prihlasovateľom Ing. Martinom Polákom, Bratislavská 2860/123, 921 01 Piešťany 1 a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 6. 2020 pre tovary v triedach 1, 5, 6 a 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ, obchodná spoločnosť OXYWISE, s. r. o., Piešťany je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 23387/T, v ktorej spoločníkmi a zároveň aj konateľmi sú Ing. Stanislav M., Ing. František M. a Ing. Martin Polák (zároveň aj prihlasovateľ).

Namietateľ odôvodnil uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach tým, že prihlasovateľ podal na zápis zverejnené označenie, ktoré je zhodné s obchodným menom spoločnosti namietateľa, avšak nie v mene spoločnosti, ktorej je spoločníkom a konateľom, ale v prospech seba ako fyzickej osoby. Podľa namietateľa prihlasovateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený registrovať zverejnené označenie v jeho slovnom vyjadrení, keďže je obchodným menom spoločnosti namietateľa nepretržite od jej vzniku t. j. od 5. 3. 2009. Namietateľ ďalej skonštatoval, že konanie prihlasovateľa je v rozpore s inštitútom dobrej viery a ide o tzv. špekulatívnu registráciu ochrannej známky, s úmyslom zneužiť získanú rozlišovaciu spôsobilosť označenia „OXYWISE“.

Namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazy:

1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava spoločnosti OXYWISE, s. r. o., so sídlom Hurbanova 21, 921 01 Piešťany, zapísanej od 5. 3. 2009 pre predmet činnosti: reklamné a marketingové služby, prekladateľské a tlmočnicke služby z/do jazyka nemeckého, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, prenájom hnutelných vecí, od 21. 10. 2011 doplnené o predmet činnosti: výroba strojov a zariadení, výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, povrchová úprava kovových výrobkov, inžinierska činnosť a s tým súvisiace technické poradenstvo, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, finančný leasing, servis a opravy zdravotníckej techniky, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení, priemyselný výskum a experimentálny vývoj výrobkov, technológií a postupov, veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami a súvisiacimi produktmi, výroba technických plynov, analýzy technických, medicínskych a špeciálnych plynov, od 12.10.2013 doplnené o predmet činnosti: opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, od 16.3.2016 doplnené o predmet činnosti: prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, vedenie účtovníctva. Od 5. 3. 2009 sú spoločníkmi s rovnakou výškou vkladu (2 220 EUR) zapísaní: Ing. Stanislav M., Ing. František M. a Ing. Martin P., ktorí sú zároveň aj konateľmi spoločnosti, pričom v mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Z úplného výpisu z Obchodného registra vyplynulo, že konanie Ing. Martina P. je obmedzené na základe Uznesenia Okresného súdu Piešťany zo dňa 30. 11. 2020 (zn. 4Cb/46/2020), čiže môže konať len s predchádzajúcim písomným súhlasom ďalšieho konateľa tejto spoločnosti s účinnosťou od 30. 12. 2020.
2. Výtlačky e-mailovej komunikácie:
  - z 1. 3. 2014 z e-mailovej adresy: Stanislav M. (service@oxywise.com), adresovanú páňovi Josefovi M. (josef-m@josef-m.cz) aj so spätnou reakciou, s redigovaným obsahom textu, obsahujúcu logo spoločnosti  a odkaz na ich webové sídlo,
  - zo 6. 2. 2009, 22. 5. 2009 a 25. 5. 2009 z e-mailovej adresy: Fero M. (sales@oxywise.com), adresovanú páňovi Erichovi G. (eg@iga-gas.com), s redigovaným obsahom textu, obsahujúcu logo spoločnosti  a odkaz na ich webové sídlo,

- z 9. 8. 2009 a 8. 9. 2009 z e-mailovej adresy: Martin P. (info@oxywise.com) a Fero M., adresovanú pani Christe T. (ct@rixindustries.com), s redigovaným obsahom textu, obsahujúcu logo spoločnosti  a odkaz na ich webové sídlo.
3. Fotografia vizitky spoločnosti OXYWISE, s. r. o., na meno Stano M., Service, obsahujúca logo spoločnosti , odkaz na webové sídlo (www.oxywise.com) a kontaktné údaje.
4. Výtlačok z internetovej domény [https://www.oxywise.com/sk?gclid=EAIaIQobChMIiaXikpvy6QIVGed3Ch13IQwwEAAYASAAEgKd\\_gfD\\_BwE](https://www.oxywise.com/sk?gclid=EAIaIQobChMIiaXikpvy6QIVGed3Ch13IQwwEAAYASAAEgKd_gfD_BwE), spoločnosti OXYWISE s. r. o. z 8. 6. 2020, s vyobrazeným logom spoločnosti , fotografiami ponúkaných produktov (generátor kyslíka, generátor dusíka), s publikovanými odkazmi na informácie o zakúpení produktov spoločnosti: „Nemocnica na ostrove Jersey zakúpila generátor kyslíka OXYWISE na boj proti koronavírusu“ z 15. 5. 2020, „Oxywise, sme hrdí na pomoc Írsku“ z 27. 3. 2020, „Prednosť majú medicínske kyslíkové generátory“ z 18. 3. 2020 a „Je to veľké, ale pekné a praktické“ zo 17. 2. 2020. Ďalej informácie o produktoch: kyslíkový generátor, mobilná kyslíková plniaca jednotka, kompaktná plniaca stanica O4FS a kontaktné údaje spoločnosti.
5. Uznesenie Okresného súdu Piešťany z 10. 2. 2020, v spore navrhovateľov Ing. Stanislava M. a Ing. Františka M., proti odporcovi Ing. Martinovi Polákovi, ktorým bolo odporcovi (prihlasovateľovi) nariadené neodkladné opatrenie, a to zdržať sa ako konateľ spoločnosti OXYWISE s. r. o., akéhokoľvek konania v mene tejto spoločnosti, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Predmetné Uznesenie bolo vydané na základe návrhu navrhovateľov z dôvodu, že medzi navrhovateľmi a odporcom (prihlasovateľom) sú dlhodobo napäté vzťahy, na základe odporcom uskutočňovaných právnych úkonov, v dôsledku ktorých vzniká Spoločnosti (namietateľovi) škoda. Konajúci súd sa stotožnil s tvrdeniami navrhovateľov, ktorí na základe zisteného skutkového stavu osvedčili potrebu bezodkladnej úpravy pomerov strán sporu.

Prihlasovateľ považoval uplatnené námietky za absolútne nedôvodné, podané špekulatívne a vyslovene účelovo a ich obsah je navyše podľa prihlasovateľa nepravdivý a dokonca aj zmätočný. Ďalej uviedol, že tvrdenie namietateľa, že je jedným zo zakladateľov spoločnosti namietateľa a do dnešného dňa stále jedným zo spoločníkov a konateľov je pravdivé, a že vzťahy medzi prihlasovateľom a ostatnými spoločníkmi v spoločnosti namietateľa sú dlhodobo rozvrátené a nepriateľské a je medzi nimi vedených viacero súdnych konaní, avšak toto nepovažoval prihlasovateľ za právne relevantnú skutočnosť, ktorá by mohla mať akýkoľvek vplyv na rozhodnutie úradu v tomto konaní.

Prihlasovateľ skonštatoval, že pri podaní prihlášky na zverejnené označenie postupoval добromyseľne a v dobrej viere, pričom zdôraznil, že zverejnené označenie vytvoril práve on a je výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti (ako autora), keďže si 17. 2. 2009 prihlásil doménové meno oxywise.com na seba ako fyzickú osobu prostredníctvom príslušného registrátora exohosting.sk a zároveň zdôraznil, že k registrácii doménového mena došlo v čase kedy spoločnosť namietateľa neexistovala. Na základe týchto skutočností prihlasovateľ usúdil, že je jediným oprávneným na prihlásenie si označenia „OXYWISE“ ako ochrannej známky, ako aj majiteľom práva k internetovej doméne oxywise.com. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že jeho úmyslom nie je brániť namietateľovi v používaní jeho obchodného mena ani v označovaní jeho tovarov a služieb označením „OXYWISE“, a že je ochotný rokovať o prevode zverejneného označenia na spoločnosť namietateľa alebo uzatvoriť so spoločnosťou namietateľa licenčnú zmluvu.

Prihlasovateľ zároveň dal do pozornosti úradu skutočnosť, že spoločnosť namietateľa podala na Okresnom súde Banská Bystrica voči prihlasovateľovi žalobu o určenie držby domény „oxywise.com“, pričom v tomto súdnom konaní namietateľ sponchyňuje okrem iného vlastnícke právo prihlasovateľa k doménovému menu a poukázal na to, že v predmetnej veci nebolo ešte v čase doručenia vyjadrenia prihlasovateľa právoplatne rozhodnuté. Prihlasovateľ v súvislosti s prebiehajúcim konaním o určenie držby doménového mena požiadal úrad, aby podľa ustanovenia § 51 ods. 9 zákona o ochranných známkach dočasne prerušil konanie o zápise zverejneného označenia do registra ochranných známk až do doby, kým nebude právoplatne skončené predmetné súdne konanie na Okresnom súde Banská Bystrica.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazy:

6. Dodávateľskú faktúru č. 090201716 z 18.2.2009, vystavenú spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES, s. r. o., pre odberateľa Martina P., Veľké Orvište 435, 922 01 Veľké Orvište, za doménu oxywise.com – platba za rok (od 17. 2. 2009 do 17. 2. 2010) vo výške 12,60 EUR s DPH, na predmetnej faktúre je uvedený na účely platby VS 090201716 a KS 0308,

7. Výpis z bankového účtu (ČSOB) vedeného na pána Martina P., za obdobie od 11. 2. 2009 do 19. 2. 2009, ktorý okrem iného obsahoval úhradu vo výške 12,60 EUR spoločnosti EXOHOSTING.SK, pričom na bankovom výpise je k predmetnej platbe uvedený VS 205000050 a KS 0608,
8. Výpis z domény oxywise.com, registrovanej na pána Martina P., Veľké Orvište 435, 922 01 Veľké Orvište, prostredníctvom spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, zaregistrovanej 17. 2. 2009 u registrátora TUCOWS, INC. <http://domainhelp.tucows.com>,
9. Hosting History, prehľad histórie doménového mena oxywise.com (registrátor, názov servera, IP adresy) v období od 18. 2. 2009 do 20. 2. 2020.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodit' ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Pre posúdenie konania preukazujúceho zlú vieru prihlasovateľa zverejneného označenia sú podstatné skutočnosti pred podaním prihlášky na zverejnené označenie. Relevantné dôkazy teda musia pochádzať z obdobia pred 15. 2. 2020, resp. sa vzťahovať k uvedenému obdobiu.

Uvedenú podmienku spĺňajú namietateľom predložené dôkazy č. 1, č. 2 a č. 5 a dôkazy predložené prihlasovateľom, týkajúce sa doménového mena oxywise.com (dôkazy č. 6 až č. 9). Z ostatných namietateľom predložených dôkazov v podobe výtlačku z internetovej domény spoločnosti namietateľa a fotografie vizitky (dôkazy č. 3 a č. 4) nemožno identifikovať časový údaj, avšak tieto dôkazy môžu byť v predmetnom konaní použité ako podporné dôkazové prostriedky.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah 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 čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

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

Vo vzťahu k preukázaniu zlej viery je teda potrebné preukázať vedomosť prihlasovateľa o tom, že ďalší subjekt používal pred podaním prihlášky zhodné resp. podobné označenie na trhu. Na základe predchádzajúceho zhodnotenia dôkazov predložených namietateľom a najmä na základe výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 1) vyplynulo, že prihlasovateľ (Ing. Martin Polák) je spoločníkom a konateľom v spoločnosti namietateľa (OXYWISE s. r. o.) od jej vzniku, z čoho jednoznačne možno konštatovať, že prihlasovateľ mal vedomosť o existencii subjektu na trhu, ktorý používa označenie

„OXYWISE“ ako svoje obchodné meno, už od začiatku jej existencie od 5. 3. 2009, pričom je zhodné so zverejneným označením. Túto vedomosť sám prihlasovateľ nepoprel, keďže vo svojom vyjadrení k námietkam potvrdil, že je spoločníkom aj konateľom v spoločnosti namietateľa, a preto možno považovať túto podmienku za preukázanú.

Ďalej je potrebné odvodiť z preukázaných skutočností to, či prihlasovateľ pri žiadosti o zápis zverejneného označenia do registra ochranných známk konal zámerne s úmyslom, ktorý je možné považovať za odporujúci poctivým podnikateľským zámerom. Pre naplnenie tejto podmienky musí v dôsledku prihlásenia zverejneného označenia ako ochrannej známky existovať aj určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom zverejneného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje pritom akýkoľvek zásah do práv namietateľa, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.


Z predložených dôkazov jednotlivo a najmä vo vzájomných súvislostiach jednoznačne vyplynulo, že prihlasovateľ si prihlásil na zápis slovné označenie „OXYWISE“, ktoré bolo v zhodnej slovnej a podobnej obrazovej podobe používané v obchodnom styku, ako aj pri komunikácii s obchodnými partnermi od roku 2009 práve namietateľom, čo vyplynulo z tvrdení namietateľa, ale aj prihlasovateľa a z dôkazov č. 1, 2 podporených dôkazom č. 4.

Prihlasovateľ si zároveň prihlásil zverejnené označenie v čase, keď na základe dlhodobých sporov medzi spoločníkmi a hroziacej ujmy namietateľa bolo Uznesením Okresného súdu v Piešťanoch prihlasovateľovi nariadené neodkladné opatrenie z 10. 2. 2020, a to zdržať sa ako konateľ spoločnosti OXYWISE s. r. o., akéhokoľvek konania v mene tejto spoločnosti, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej (dôkaz č. 5), čo bolo krátko pred dátumom podania prihlášky na zverejnené označenie. Zároveň je možné odvodiť z vyjadrenia prihlasovateľa jeho zámer, keď síce tvrdil, že jeho snahou nie je brániť v používaní označenia „OXYWISE“ spoločnosťou namietateľa, ale zároveň uviedol, že je ochotný rokovať o prevode označenia (ochrannej známky) na spoločnosť namietateľa alebo so spoločnosťou namietateľa uzatvoriť licenčnú zmluvu, čo však podmienil ukončením prebiehajúcich súdnych sporov a ustálením pomerov v spoločnosti namietateľa. Uvedené skutočnosti by však napriek tvrdeniam prihlasovateľa, logicky stavali namietateľa v budúcnosti do nevýhodnej situácie.

Prihlasovateľ v súvislosti s obhajobou svojho konania pri podaní prihlášky na zverejnené označenie poukázal na skutočnosť, že on je autorom označenia „oxywise“, čo však preukazoval len registráciou doménového mena „oxywise.com“, zo dňa 17. 2. 2009. K uvedenému je potrebné uviesť, že žiadosť o registráciu domény bola prihlasovateľom podaná len 15 dní pred zápisom obchodného mena namietateľa do registra s rovnakým slovným prvkom a zároveň prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by osvedčili, že on bol skutočne autorom tohto označenia, kedy označenie vytvoril a pod. a prípadne ani to, že bol v čase od registrácie doménového mena aj jeho používateľom vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, a to ako fyzická osoba. Naopak je nutné uviesť, že označenie „OXYWISE“ používala spoločnosť namietateľa, ktorá vznikla 5. 3. 2009, pričom prihlasovateľ bol od jej vzniku jedným z jej spoločníkov a konateľov.

Úrad sa preto vo svetle všetkých uvedených skutočností stotožňuje s namietateľom konštatovaným tvrdením, že konanie prihlasovateľa, prihlásiť si v čase rozporov na zápis označenie, zhodné, resp. podobné s označením, ktoré dlhodobo na trhu prezentoval namietateľ len pre seba, ako fyzickú osobu, nie je v súlade s etickým a férovým obchodným správaním sa subjektov na trhu. Z konania prihlasovateľa a jeho skutkových a časových súvislostí dôvodne vyplýva úmysel profitovať v budúcnosti na úkor namietateľa, a to získaním výlučných práv k označeniu a jeho následným prevodom namietateľovi, resp. uzavretím licenčnej zmluvy s namietateľom.

K prihlasovateľovej obhajobe svojho konania založenej na údajnom autorstve k označeniu „oxywise“, preukazovanom len registráciou domény s týmto výrazom pred vznikom spoločnosti namietateľa, je ďalej okrem už uvedeného potrebné doplniť, že otázka autorstva a ani priority pri hodnotení podania prihlášky v nie dobrej viere nie je rozhodujúca a zásadná, rozhodujúce v danom prípade je, že vo vedomí relevantnej verejnosti bola rokmi používania vybudovaná istá pozícia označenia „OXYWISE“ v jeho slovnej či obrazovej podobe. Bez snahy akokoľvek znížiť či znevážiť vynaložené úsilie samotného prihlasovateľa je nutné uviesť, že na základe dôkazov a preukázaných skutočností úrad dospel k záveru, že relevantná

verejnosc' si mohla vytvorit' spojenie medzi označením „OXYWISE“/  a tiež „oxywise.com“ práve s namietateľom ako spoločnosťou, ktorá vystupovala na trhu vo vzťahu k relevantnej verejnosti dlhé roky a nie prihlasovateľom ako fyzickou osobou, a to ani ak bol sám registrátorom domény „oxywise.com“.

Aj v spojitosti s uvedeným je potrebné uviesť, že úrad nepovažoval za dôvodné na základe žiadosti prihlasovateľa prerušiť konanie o zápise zverejneného označenia podľa ustanovenia § 51 ods. 9 zákona o ochranných známkach, keďže na účely posúdenia opodstatnenosti uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona, a to či prihlasovateľ podaním prihlášky na zverejnené označenie konal v zlej viere, je súdne konanie vedené na Okresnom súde v Banskej Bystrici, týkajúce sa určenia vlastníckych/držiteľských vzťahov k doménovému menu medzi spoločnosťou namietateľa a prihlasovateľom v predmetnom konaní nepodstatné.

Z uvedeného vyplynulo, že boli naplnené všetky skúmané podmienky pre konštatovanie konania prihlasovateľa pri podaní prihlášky na zverejnené označenie v nie dobrej viere, a to vedomosť o používaní zhodného označenia na zhodných a podobných tovaroch iným subjektom na trhu a predovšetkým úmysel prihlasovateľa profitovať v budúcnosti na úkor namietateľa.

Po komplexnom posúdení faktov, ako aj vyjadrení namietateľa a prihlasovateľa a vyhodnotení dôkazných materiálov, úrad dospel k záveru, že námietky podľa uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú dôvodné a úrad sa preto ďalej osobitne nezaoberal posúdením naplnenia zákonných podmienok ďalšieho námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. f) citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

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 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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

HMG LEGAL, s. r. o.  
Červeňova 14  
811 03 Bratislava 1

RS legal s. r. o.  
Žilinská cesta 130  
921 01 Piešťany 1