



Banská Bystrica 13. 9. 2022
OZ 247875/I-23-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa 3Fin, s. r. o., Levočská 11, 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní spoločnosťou Vojčik & Partners, s. r. o., Rázusova 28, 040 01 Košice (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 247875 „3b“ majiteľa 3b, s. r. o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní spoločnosťou PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 247875 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 29.10.2018 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 247875 „3b“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 25 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky „3b“ č. 227033 (ďalej staršia ochranná známka), ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 25 a 35. Navrhovateľ konštatoval, že jediným spoločníkom a konateľom majiteľa je Ing. Ľubomír B., a to od jeho vzniku od 7.2.2006, pričom Ing. B. bol od vzniku navrhovateľa, t. j. od 7.4.2009 až do 19.6.2015, súčasne aj spoločníkom a konateľom navrhovateľa. Poukázal na to, že vzťah Ing. B. k navrhovateľovi zohráva významnú úlohu, keďže je dlhodobo jediným spoločníkom a štatutárnym orgánom majiteľa, pričom jeho pohnútky ako fyzickej osoby tvoriacej vôľu a konajúcej v mene majiteľa vypovedajú o celkovej dobrej viere majiteľa. Uviedol, že Ing. B. stratil status spoločníka v spoločnosti navrhovateľa v dôsledku uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu na iného spoločníka, čím došlo aj k zániku výkonu jeho funkcie konateľa. Navrhovateľ poukázal na to, že prihláška staršej ochrannej známky bola podaná 7.9.2009 a v mene navrhovateľa ju podal práve Ing. B., ktorý v tom čase vykonával funkciu konateľa v spoločnosti navrhovateľa aj majiteľa. Navrhovateľ podotkol, že majiteľ podal na úrade 27.11.2017 návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, pričom v tomto návrhu uviedol, že staršia ochranná známka č. 227033 nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ konštatoval, že Ing. B. sa na základe zmluvy o prevode obchodného podielu dobrovoľne vzdal účasti na majetku navrhovateľa, prevod uskutočnil odplatne za dohodnutú sumu. Po predaji obchodného podielu pokračoval Ing. B. v pôsobení v inom podnikateľskom subjekte, v spoločnosti majiteľa, ktorý pôsobí v rovnakom trhovom odvetví ako navrhovateľ. Majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky 27.7.2017 a 27.11.2017 podal návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú. V súvislosti s podaným návrhom na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú navrhovateľ uviedol, že je preňho nepochopiteľné, prečo majiteľ návrh podal až takmer dva a pol roka po

zániku svojej majetkovej účasti u navrhovateľa a poukázal na to, že v konečnom dôsledku napádal vlastne konanie Ing. B., ktorý podal prihlášku staršej ochrannnej známky.

Navrhovateľ konštatoval, že v návrhu na vyhlásenie staršej ochrannnej známky č. 227033 za neplatnú majiteľ (v tom konaní v postavení navrhovateľa) uviedol, že okrem zlej viery sa navrhovateľ (v tom konaní v postavení majiteľa ochrannnej známky č. 227033) snaží používaním staršej ochrannnej známky odľakať jeho potenciálnych klientov. Podľa navrhovateľa je práve toto tvrdenie z hľadiska ozrejmenia dôvodov podania prihlášky napadnutej ochrannnej známky dôležité, lebo dôvody, ktoré majiteľ (tam v postavení navrhovateľa) uvádzal v návrhu na vyhlásenie staršej ochrannnej známky za neplatnú, odhaľujú jeho úmysel ako bývalého spoločníka navrhovateľa, ktorý sa napriek platnému a účinnému prevodu svojho obchodného podielu snaží takýmto nepriamym spôsobom získať ochrannú známku pre seba. Podľa navrhovateľa o úmysle majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannnej známky jasne vypovedajú jeho úkony, a to podanie prihlášky napadnutej ochrannnej známky a podanie prihlášky POZ 729-2018, ktorou sa snažil získať zápis označenia, ktoré tiež zasahuje do práv navrhovateľa a navrhovateľ už úradu adresoval námietky proti zápisu tohto označenia do registra.

Podľa navrhovateľa uvedené okolnosti ozrejmujú motívy majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannnej známky. Konanie majiteľa podľa neho vykazuje znaky používania právom povolených prostriedkov na dosiahnutie protiprávneho zásahu do práv iného subjektu, v tomto prípade ide o podanie prihlášky napadnutej ochrannnej známky jasne zameniteľnej so staršou ochrannou známkou a súčasne podanie návrhu na vyhlásenie staršej ochrannnej známky navrhovateľa za neplatnú, podložené skresľujúcimi a zavádzajúcimi tvrdeniami. Podľa navrhovateľa šlo v prípade konania majiteľa o snahu a obmedzenie používania duševného vlastníctva navrhovateľa tvorbou procesných obštrukcií a zároveň prihlásením takmer totožnej ochrannnej známky. Poukázal na to, že v prípade úspechu majiteľa by jeho kroky v konečnom dôsledku viedli k strate práv navrhovateľa k jeho staršej ochrannnej známke, aby nestála majiteľovi v ceste pri používaní napadnutej ochrannnej známky, a k zmäteniu spotrebiteľov, že ju stále používa navrhovateľ.

Navrhovateľ odôvodnil aj druhý uplatnený dôvod v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané ochranné známky výrazne podobné, z fonetického hľadiska sa obe vyslovia rovnako a aj zo sémantického hľadiska sú identické. Podľa navrhovateľa v prípade používania napadnutej ochrannnej známky dôjde k ďalšiemu zásahu do práv navrhovateľa ako majiteľa staršej ochrannnej známky a spotrebiteľia si ich na základe vizuálnej podobnosti s najväčšou pravdepodobnosťou priamo zamenia, prípadne v očiach spotrebiteľskej verejnosti prinajmenšom dochádza k vytvoreniu nepriamej zámeny medzi kolíznymi ochrannými známkami. K podobnosti tovarov a služieb napadnutej ochrannnej známky v triedach 25 a 35 uviedol, že sú zhodné s tovarmi a službami v tých istých triedach staršej ochrannnej známky. Služby napadnutej ochrannnej známky v triede 40 označil za podobné s tovarmi staršej ochrannnej známky v triede 25.

Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že boli naplnené minimálne dva dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannnej známky za neplatnú. Prihlášku napadnutej ochrannnej známky podal formálne majiteľ, ktorého jediným konateľom a spoločníkom je Ing. B. a v návrhu boli predostreté viaceré skutočnosti vypovedajúce o úmysloch a pohnútkach majiteľa, ktoré viedli k podaniu prihlášky. Uvedenými krokmi bol sledovaný jediný cieľ a síce pozbavenie navrhovateľa jeho práv k staršej ochrannnej známke, ktorú mal, vzhľadom na jej tradíciu a hodnotu v úmysle využívať vo svojom mene majiteľ. Činnosť majiteľa predstavuje konanie, ktoré rozhodne nie je v dobrej viere, pretože jeho cieľom je pozbaviť navrhovateľa právnej ochrany poskytovanej právnym poriadkom Slovenskej republiky ako majiteľovi ochrannnej známky, a v prípade, že by navrhovateľ stratil svoje práva k ochrannnej známke, majiteľovi by sa otvorila cesta k prevzatíu dlhodobo budovanej značky a nadobudnutiu neoprávnenej výhody na trhu. Z týchto dôvodov podľa navrhovateľa nebola napadnutá ochranná známka podaná v dobrej viere. Taktiež je podľa neho potrebné zohľadniť, že medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou existuje vysoká pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti. Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

Listom úradu z 12.12.2018 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.2.2019 uviedol, že navrhovateľom uplatnené dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannnej známky za neplatnú sa opierajú hlavne o skutočnosť, že navrhovateľ je majiteľom staršej

ochrannej známky č. 227033. Poukázal však na to, že zápis staršej ochrannej známky bol významne spochybnený práve jeho návrhom a na úrade prebieha konanie o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú, ktorého výsledok má zásadný význam aj pre rozhodnutie v tomto konaní. Majiteľ navrhol, aby úrad prerušil konanie až do právoplatného skončenia konania o vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú.

Ďalej majiteľ navrhol, aby bol do tohto konania pripojený spis POZ 1248-2009 (t. j. ochrannej známky č. 227033) s dôkazmi a súčasne súhlasil, aby dôkazy, ktoré v konaní predložil a boli označené ako obchodné tajomstvo, boli sprístupnené navrhovateľovi. Majiteľ ako podporné argumenty svedčiace o jeho výlučnom práve k označeniu „3b“ uviedol, že jeho obchodná spoločnosť vznikla 7.2.2006 a predmetom jej činnosti je výroba športového oblečenia značky 3b a komplexné zabezpečenie športových klubov, reklama, čo patrí od rozsahu tovarov a služieb v triedach 16, 25, 35 a 40. Poukázal na to, že z označených dôkazov jednoznačne vyplýva, že majiteľ bol jediným používateľom označenia „3b“, ktoré tvorí staršiu aj napadnutú ochrannú známku, a to vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú obe zapísané. Majiteľ konštatoval, že označenie „3b“, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, používal nepretržite približne 13 rokov na území Slovenskej republiky a bolo a je známe, že označenie „3b“ je známkou majiteľa.

Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ nikdy skutočne nepoužíval staršiu ochrannú známku pre zapísané tovary a služby, dokonca do 11.4.2017 nemal pre takéto tovary a služby ani zapísané predmety činnosti v obchodnom registri. Ďalej podotkol, že navrhovateľ nikdy nenamietal používanie označenia „3b“ majiteľom, hoci si musel byť tohto používania vedomý, čo vyplýva z označených dôkazov, z okolností prípadu a aj z toho, že navrhovateľ aj majiteľ mali v rozhodujúcom období spoločných konateľov a spoločníkov. V tejto súvislosti poukázal na znenie ustanovenia § 35a ods. 1, podľa ktorého *„Majiteľ staršej ochrannej známky (§ 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý“*.

Majiteľ upozornil, že autorom grafického návrhu označenia „3b“ je Ing. B., t. j. konateľ a spoločník majiteľa už od jeho vzniku, pričom popiera akýkoľvek prínos p. Ba. ako údajného spoluautora.

Majiteľ k spochybneniu dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky uviedol, že nikdy nemal dôvod pochybovať o svojom práve k označeniu „3b“, keďže od svojho vzniku, v čase keď ešte navrhovateľ neexistoval, až doposiaľ, nepretržite používal označenie v spojení s rozhodujúcimi tovarmi a službami a nikto ho v používaní neobmedzoval. Zároveň Ing. B., ako konateľ a spoločník navrhovateľa vedel, že navrhovateľ ho nepoužíva. Uviedol, že len nedopatrením došlo k podpisu žiadosti o zápis staršej ochrannej známky Ing. B. za navrhovateľa, čo vyplynulo z jeho funkcie v oboch spoločnostiach. Pripomenul, že medzi ním ako nositeľom práv k autorskému dielu, označeniu „3b“ a zároveň užívateľom starších práv k tomuto označeniu v zmysle § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a navrhovateľom, nedošlo k právnomu úkonu, s účinkami ktorého by bolo spojené právo používať označenie, ktoré tvorí ochrannú známku navrhovateľa. Podpísanie prihlášky staršej ochrannej známky navrhovateľa Ing. B. takýmto úkonom nie je. Podľa majiteľa formálna chyba pri zápise staršej ochrannej známky nemôže zakladať navrhovateľovi práva, ktoré mu nepatria a v kontexte výsledku, ktorý sa dosiahol zápisom staršej ochrannej známky, je nutné vykladať aj celkovú dobrú vieru majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa majiteľa s ohľadom na časové súvislosti, dôkazy predložené majiteľom, ktoré navrhol pripojiť aj do tohto konania, je pre neho nepochopiteľné konanie a obrana navrhovateľa, keďže z nich vidieť snahu privlastniť si právo k označeniu, ktoré mu zjavne neprináleží.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad prerušil konanie o vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú do právoplatného skončenia konania o vyhlásení ochrannej známky č. 227033 za neplatnú, resp. aby po tom, čo pripojí celý spis POZ 1248-2009/ OZ č. 227033, spolu so všetkými dôkazmi, návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 27.2.2019 boli účastníci upovedomení o tom, že úrad bude vo veci konať až po právoplatnom ukončení konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú.

Vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú bolo 17.6.2019 vydané rozhodnutie OZ 227033/I-29-2019, ktorou bola staršia ochranná známka čiastočne vyhlásená za neplatnú pre tovary v triede 25, časť tovarov v triede 16 a pre časť služieb v triede 35. Toto rozhodnutie bolo napadnuté rozkladom. Napadnuté rozhodnutie bolo

potvrdené rozhodnutím OZ 227033/II-38-2022 z 29.4.2022, obe rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 2.5.2022. Ďalej bolo v konaní zistené, že staršia ochranná známka 7.9.2019 zanikla skončením platnosti jej zápisu v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

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 zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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. 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.

Navrhovateľ podal návrh v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 247875 „3b“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa 3b, s. r. o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, s právom prednosti od 27.7.2017 bola 23.7.2018 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 16, 25 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Návrh z tohto dôvodu bol založený na staršej obrazovej ochrannej známke č. 227033 „3b“ navrhovateľa, s právom prednosti od 7.9.2009, zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V konaní bolo zistené, že staršia ochranná známka bola predmetom konania o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú, ktoré inicioval majiteľ. Právoplatným rozhodnutím úradu OZ 227033/I-29-2019 zo 17.6.2019 (ďalej prvostupňové rozhodnutie), ktoré bolo potvrdené rozhodnutím OZ 227033/II-38-2022 z 29.4.2022 (ďalej

druhostupňové rozhodnutie), bola staršia ochranná známka čiastočne vyhlásená za neplatnú pre tovary v triede 25, pre časť tovarov v triede 16 a pre časť služieb v triede 35. Ďalej bolo v konaní zistené, že staršia ochranná známka 7.9.2019 zanikla skončením platnosti jej zápisu v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že počas konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 247875 za neplatnú došlo k rozhodujúcej skutočnosti, ktorou je okrem iného aj zánik staršej ochrannej známky v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Staršia ochranná známka tak už nie je platná a navrhovateľ stratil oprávnenie uplatňovať si z nej práva ako majiteľ.

Z uvedeného vyplýva, že ochranná známka, na ktorej bol založený návrh, už nepožíva ochranu v Slovenskej republike ku dňu, keď sa rozhoduje o tomto návrhu. Vzhľadom na uvedené už neexistuje reálny podklad pre uplatnenie § 7 písm.

a) bod 2. zákona o ochranných známkach a návrhu uplatnenému podľa § 35 ods. 3 citovaného zákona v nadväznosti na predmetný námietkový dôvod nie je možné vyhovieť.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 23.7.2018, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do nadobudnutia účinnosti zákona č. 291/2018 Z. z.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnutné každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Absencia dobrej viery musí byť daná už v čase podania prihlášky ochrannej známky a spája sa výlučne s osobou prihlasovateľa. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zväžiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky 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 zámerne. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámary a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia.

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 majiteľa je deň, kedy bola podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, t. j. v predmetnom prípade 27.7.2017.

Navrhovateľ odôvodnil uplatnený dôvod tým, že majiteľ, ktorého štatutárnym zástupcom je Ing. Ľubomír B., v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii staršej ochrannej známky navrhovateľa. Konateľ

majiteľa Ing. B. totiž od 7.4.2009 do 19.6.2015 pôsobil aj ako konateľ v spoločnosti navrhovateľa, pričom práve Ing. B. podal 7.9.2009 v mene navrhovateľa prihlášku staršej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa sa majiteľ po ukončení pôsobenia v spoločnosti navrhovateľa podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky jasne zameniteľnej so staršou ochrannou známkou snažil nepriamym spôsobom získať ochrannú známku pre seba. Konanie majiteľa tak vykazuje znaky používania právom povolených prostriedkov na dosiahnutie protiprávneho zásahu do práv iného subjektu. V tomto prípade ide o podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky (27.7.2017) takmer totožnej so staršou ochrannou známkou navrhovateľa a zároveň o podanie návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky navrhovateľa za neplatnú 29.11.2017 majiteľom, podloženého skresľujúcimi a zavádzajúcimi tvrdeniami. V konaní majiteľa možno podľa navrhovateľa vidieť snahu o obmedzenie používania duševného vlastníctva navrhovateľa, pričom v prípade úspechu majiteľa by jeho kroky v konečnom dôsledku viedli k strate práv navrhovateľa k jeho staršej ochrannej známke, aby nestála majiteľovi v ceste pri používaní napadnutej ochrannej známky. Na preukázanie svojich argumentov navrhovateľ predložil výpisy z registra staršej ochrannej známky, napadnutej ochrannej známky a prihlášky ochrannej známky POZ 729-2018, ktorej prihlasovateľom je majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu uviedol, že jeho spoločnosť vznikla 7.2.2006 a už od svojho vzniku bola jediným používateľom nezapísaného označenia „3b“ na športovom oblečení a pri zabezpečovaní športových klubov a v oblasti reklamy, teda pred vznikom navrhovateľa aj pred podaním prihlášky staršej ochrannej známky, na dôkaz čoho predložil tabuľku o používaní loga „3b“ majiteľom a o personálnom zložení spoločnosti majiteľa a spoločnosti navrhovateľa. Uviedol, že bol užívateľom nezapísaného označenia v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach a staršia ochranná známka nemala byť zapísaná do registra, lebo bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis. Súčasne poukázal na to, že navrhovateľ nikdy staršiu ochrannú známku nepoužíval pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Tiež poukázal na to, že autorom grafického stvárnenia označenia „3b“ je Ing. B. Na podporu a podloženie svojich argumentov navrhol, aby bol do tohto konania pripojený celý spis ochrannej známky č. 227033, prípadne dôkazy, ktoré v tom konaní predložil.

Po dôkladnom zvážení okolností prípadu, s prihliadnutím na účelnosť a hospodárnosť konania úrad nebude opätovne posudzovať dôkazy, ktoré boli predložené v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú. Pre účely tohto konania je postačujúce zohľadniť a vziať do úvahy závery prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú (OZ 227033/I-29-2019 zo 17.6.2019 a OZ 227033/II-38-2022 z 29.4.2022). Zároveň, keďže navrhovateľ aj majiteľ boli účastníkmi konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú, nebolo účelné a hospodárne opätovne zasielať navrhovateľovi dôkazy predložené majiteľom v konaní o ochrannej známke 227033.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplynulo, že:

- návrh bol uplatnený spoločnosťou 3b s. r. o. (tam v postavení navrhovateľa, v tomto konaní v postavení majiteľa, preto bude ďalej označovaná ako majiteľ) podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. c), d), f) a i) zákona o ochranných známkach,

- majiteľ v konaní preukázal používanie nezapísaného označenia:



v období rokov 2006 až 2017 vo vzťahu k tovarom „odevy, čiapky, športová obuv“, ďalej vo vzťahu k výrobkom ako „letáky, katalógy, vizitky, brožúry, kalendáre, etikety, plagáty, pozvánky, vstupenky“, ktoré možno zhrnúť do jednej kategórie „tlačoviny“ a preukázal tiež poskytovanie „reklamy, reklamných služieb“ na území Slovenskej republiky,

- navrhovateľ (spoločnosť 3Fin s. r. o., tam v postavení majiteľa ochrannej známky č. 227033, t. j. staršej ochrannej známky, v tomto konaní v postavení navrhovateľa, preto bude ďalej označovaný ako navrhovateľ) nepreukázal reálne používanie ochrannej známky č. 227033 počas piatich po sebe nasledujúcich rokov a ním preukázané používanie tejto ochrannej známky vo vzťahu k odevom bolo považované len za bezvýznamné, bolo zistené len ojedinelé použitie spoločnosťou 3Fin s. r. o., aj to zrejme len na základe toho, že šlo o tovary vyrobené spoločnosťou 3b s. r. o.,

- medzi spoločnosťami majiteľa a navrhovateľa prebiehala úzka spolupráca, spoločnosti navrhovateľa a majiteľa boli personálne prepojené cez osoby konateľov a spoločníkov až do roku 2015, dovtedy sídlili na tej istej adrese, vo faktúrach oboch spoločností z roku 2009, 2012 a 2014 boli rovnaké údaje o tel. číslach, e-maile,

- v konaní nebolo hodnoverne preukázané autorstvo p. B. k namietanému autorskému dielu a ani oprávnenie spoločnosti majiteľa na uplatňovanie práv k predmetnému autorskému dielu,

- majiteľ nepreukázal splnenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach a návrh bol v tomto rozsahu považovaný za nedôvodný.

Z druhostupňového rozhodnutia vyplynulo, že:

- rozklad podal navrhovateľ, a to proti časti posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach,

- podľa neho nebolo preukázané používanie nezapísaného označenia v priebehu od 7.2.2006 do 7.9.2009 v takom rozsahu, že sa dané označenie vžilo v mysliach verejnosti a presiahlo iba lokálny charakter, v dôsledku čoho by spoločnosť majiteľa získala status užívateľa nezapísaného označenia,

- navrhovateľ sa v podanom rozklade ďalšími podmienkami posúdenými v prvostupňovom rozhodnutí nezaoberal,

- druhostupňový orgán sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že v posudzovanom prípade bolo zo strany majiteľa preukázané splnenie všetkých podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach v rozsahu vymedzených tovarov a služieb,

- okrem iného bolo konštatované, že majiteľ používal dva varianty nezapísaného označenia, prvé nezapísané označenie:



ktoré používal od svojho vzniku, a od roku 2010 bolo používané druhé nezapísané označenie



- v súčasnosti ochranná známka č. 227033 už nie je platná, keďže zanikla dňom skončenia platnosti jej zápisu podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V predloženej tabuľke majiteľa sú na časovej osi od roku 2006 do roku 2019 ilustratívne zobrazené používané formy loga „3b“ majiteľom (od roku 2006 do roku 2009 a potom od roku 2010), údaje o konateľoch spoločností 3b s. r. o. (majiteľ) a 3Fin s. r. o. (navrhovateľ), ako aj prihlásenie označení na ochranu (v roku 2009 spoločnosťou 3Fin s. r. o. a v roku 2017 a 2018 spoločnosťou 3b s. r. o.).

Na základe zistených okolností a argumentov účastníkov konania v konaní nie je sporné, že konateľ majiteľa Ing. B. bol v určitom období aj konateľom navrhovateľa, a že podal prihlášku staršej ochrannej známky v mene navrhovateľa. Z uvedeného tak jasne vyplýva vedomosť majiteľa o existencii staršej ochrannej známky v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Tiež je nutné konštatovať, že napadnutá ochranná známka v porovnaní so staršou ochrannou známkou je tvorená veľmi podobným označením, ide zhodne o označenia tvorené číslom „3“ a písmenom „b“ vo veľmi podobnom štylizovanom type písma, rozdiel medzi nimi je len v orámovaní celého označenia, ktoré napadnutá ochranná známka nemá.

Napadnutá ochranná známka



Staršia ochranná známka



Ďalej je potrebné uviesť, že navrhovateľ v návrhu síce poukázal na okolnosti, ktoré podľa neho svedčia o zlom úmysle majiteľa pri podaní prihlášky, avšak na ich podporu nepredložil žiadne dôkazy. Navrhovateľ videl zlý úmysel majiteľa predovšetkým v snahe majiteľa obmedziť používanie duševného vlastníctva navrhovateľa, a to podaním návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 227033 za neplatnú a zároveň podaním takmer totožnej prihlášky ochrannej známky. V konečnom dôsledku by podľa neho uvedené kroky majiteľa viedli k strate práv navrhovateľa k jeho staršej ochrannej známke, aby tak nestála v ceste majiteľovi pri používaní napadnutej ochrannej známky.

Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto konaní je teda zodpovedať otázku, či majiteľ tým, že si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá bola veľmi podobná so staršou ochrannou známkou č. 227033 navrhovateľa a súčasne podal návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky č. 227033 za neplatnú, konal nečestne, t. j. v zlej viere.

Ako vyplynulo z doteraz zistených faktov, majiteľ od svojho vzniku v roku 2006 používal označenie „3b“ vo vzťahu k tovarom športové oblečenie a k službám v oblasti reklamy, do roku 2010 používal označenie vo forme s orámovaním, od roku 2010 došlo k inovácii loga a toto logo je predmetom prihlášky napadnutej ochrannej známky. Hoci je nesporné, že majiteľ vedel o prihláške navrhovateľa a o jeho ochrannej známke, súčasne je z uvedeného zrejmé, že označenie „3b“, ktoré si prihlásil na ochranu v roku 2017 používal od roku 2006. Majiteľ si pritom bol vedomý, že navrhovateľ nepoužíva toto označenie, naopak, že ide o označenie, ktoré používa jeho spoločnosť, pričom z rozhodnutí vo veci návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú jasne vyplynulo, že spoločnosti vzájomne spolupracovali, boli oboznámené so svojou činnosťou a tým, kto používa označenie „3b“, pričom z rozhodnutí tiež vyplynulo, že spoločnosť navrhovateľa nepoužívala staršiu ochrannú známku č. 227033.

K argumentu navrhovateľa, že podaním návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú zo strany majiteľa išlo o konanie poukazujúce na jeho zlý úmysel, ktorého účelom bolo navrhovateľa zbaviť práva k ochrannej známke, možno uviesť, že cieľom ustanovenia § 35 ods. 3 je ochrana záujmov majiteľov starších práv priemyselného vlastníctva, ktorí vstupujú do konfliktu s neskoršími ochrannými známkami, pričom na účely podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti takýchto ochranných známk tak musia majitelia starších práv nevyhnutne preukázať existenciu konfliktu s týmito ochrannými známkami pred dňom ich podania alebo dňom práva prednosti. Využitie tohto inštitútu je legitímnym prostriedkom odstránenia kolíznych označení z registra ochranných známk so staršími právami tretích osôb. Ako bolo pritom zistené, návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú bolo čiastočne vyhovené. Hoci teda navrhovateľ argumentoval, že návrh bol podložený skresľujúcimi a zavádzajúcimi tvrdeniami, po jeho posúdení bolo na jeho základe majiteľovi priznané staršie právo k nezapísanému označeniu vo vzťahu k určitým tovarom a službám. Aj s ohľadom na túto skutočnosť možno konštatovať, že majiteľ podaním návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú neprekročil hranice poctivého konania ani neohrozil oprávnené záujmy navrhovateľa a preukázanú existenciu skoršieho nezapísaného označenia užívateľa – majiteľa nie je možné vnímať ako spôsobenie nespravodlivej ujmy navrhovateľovi.

S ohľadom na všetky zistené okolnosti možno analýzu argumentov a predložených dôkazov uzavrieť konštatovaním, že majiteľ si podal prihlášku napadnutej ochrannej známky tvorenú označením, ktoré dlhodobo používal na relevantnom trhu a konanie majiteľa zastúpeného p. B. nie je možné klasifikovať ako konanie v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu so zlým úmyslom. Nie je možné konštatovať, že majiteľ konal s nečestným zámerom, jeho konanie nesvedčí o nečistej obchodnej taktike, keďže si na ochranu prihlásil označenie, ktoré naozaj na trhu používal. Nie je pritom

jasné a z návrhu to ani nevyplýva, akým spôsobom by existenciou napadnutej ochrannej známky a jej používaním v obchodnom styku spoločnosťou majiteľa mohlo dôjsť k ujme na právach navrhovateľa, ktorý toto označenie na trhu zjavne reálne nepoužíval, ale len mal formálne zapísané ako ochrannú známku, pričom používanie staršej ochrannej známky bolo podľa zistených okolností aj tak obmedzené starším právom majiteľa k nezapísanému označeniu. Navyše práva k staršej ochrannej známke navrhovateľ stratil v priebehu tohto konania tým, že nepredĺžil dobu jej platnosti. Po vyhodnotení zistených okolností nemožno súbeh navrhovateľom tvrdených skutočností, a to podanie takmer identickej prihlášky napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou majiteľom a podanie návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, hodnotiť ako konanie majiteľa v zlej viere.

Za týchto okolností len samotný fakt, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ disponoval zapísanou ochrannou známkou, o existencii ktorej mal majiteľ vedomosť, automaticky nemôže viesť k záveru, že pri podaní prihlášky takmer totožného označenia konal v zlej viere. Nie je totiž jasné, akým spôsobom by podaním prihlášky ochrannej známky mohlo dôjsť k poškodeniu navrhovateľa, prípadne, že by mohol utrpieť nejakú ujmu, ktorá sa môže prejavíť naplno až v budúcnosti, ani že by majiteľ týmto spôsobom získal určitú neoprávnenú výhodu.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo s cieľom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu, preto návrhu podanom v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019 nemožno vyhovieť.

V závere je potrebné podotknúť, že odkaz majiteľa na ustanovenie § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach je v tomto konaní nenáležitý. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na prípady, keď majiteľ starších práv strpel používanie neskoršej ochrannej známky zákonom stanovenú dobu päť rokov, čím došlo k obmedzeniu jeho práv tým, že nie je viac oprávnený žiadať o jej vyhlásenie za neplatnú, ani brániť jej používaniu. Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná 23.7.2018, je zrejmé, že v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú 29.10.2018 neuplynulo viac ako päť rokov, a preto nemohlo dôjsť k obmedzeniu práv navrhovateľa v zmysle ustanovenia § 35a) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredsa úradu

Doručiť:

Vojčík & Partners, s.r.o., Rázusova 36/13, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika