

Banská Bystrica 5. 5. 2022
POZ 1047-2021/N-36-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Dom Sv. Martina, n. o., Priehradka č. 692/6, 036 01 Martin (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „Dom Sv. Martina, n. o.“ do registra ochranných známkov, prihláseného 15.4.2021 prihlasovateľom ZELEZNÍK2, s. r. o., Miletičova 44, 821 09 Bratislava-Ružinov, zastúpeným v konaní spoločnosťou ROHUTNÝ&Spol., s. r. o., Nová 524/37, 900 23 Viničné (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1047-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12.5.2021, 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 obrazovej ochrannej známky
„Dom Sv. Martina, n. o.“, číslo spisu POZ 1047-2021, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Dom Sv. Martina, n. o.“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1047-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 20.7.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že prihlasovateľom je spoločnosť, ktorej konateľmi sú Ing. Juraj Zelezník, PhD., a BcA. Veronika Zelezníková. Ide o deti Ing. Dušana Zelezníka. Všetky tri uvedené osoby pôsobili v neziskovej organizácii namietateľa. Na zasadnutí správnej rady organizácie namietateľa dňa 29.11.2019 došlo k odvolaniu predsedu správnej rady Ing. Dušana Zelezníka. Od tohto obdobia sa vzťahy narušili, v spoločnosti namietateľa prebehlo niekoľko kontrol, Ing. Dušan Zelezník vedie súdny spor s organizáciou namietateľa o neplatnosti jeho odvolania na Okresnom súde Martin, konateľ spoločnosti prihlasovateľa mal prístupové kódy k webovému sídlu spoločnosti namietateľa a hoci mal namietateľ túto službu zaplatenú, bol mu zablokovaný prístup k webovému sídlu a pod. Podanie prihlášky zverejneného označenia je podľa namietateľa pokračovaním snahy poškodzovať organizáciu namietateľa.

Namietateľ ďalej uviedol, že Ing. Juraj Zelezník, PhD. (jeden z konateľov spoločnosti prihlasovateľa) je podpredsedom správnej rady organizácie namietateľa a v tejto súvislosti namietateľ poukázal na ustanovenie zákona o neziskových organizáciách, ktoré okrem iného ukladá členom správnej rady vykonávať ich pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie, neuprednostňovať svoje záujmy a pod. pred záujmami neziskovej organizácie.

Namietateľ konštatoval, že 14.10.2014 si objednal u prihlasovateľa spracovanie vizuálnej identity organizácie, a to logo vrátane logomanuálu, webovej stránky, informačnej tabule, vizitiek a pečiatky. Dňa 10.12.2014 uvedené práce namietateľ prevzal a zaplatil za ne prihlasovateľovi. Objednané a dodané vypracovanie loga a zverejnené označenie sú totožnými grafickými zobrazeniami.

Napriek tomu, že namietateľ za poskytnutie uvedenej služby zaplatil, užíva ju pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb, prihlasovateľ v zastúpení osobami, ktoré získavali finančné prostriedky zo zdrojov organizácie namietateľa,

si chce podanou prihláškou zverejneného označenia vytvoriť zázemie na získavanie finančných prostriedkov a na postup, ktorý poškodzuje organizáciu namietateľa. Namietateľ zároveň poukázal aj na predmet činnosti spoločnosti prihlasovateľa, ktorý nemá nič spoločné so službami, pre ktoré si zverejnené označenie prihlásil na zápis do registra ochranných známkov a ktoré sú naopak úzko zviazané s činnosťou namietateľa (opatera starých, chorých a umierajúcich osôb). Namietateľ svoje vyjadrenia doplnil o dôkazné materiály.

Listom úradu zo 7.9.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 12.11.2021 uviedol, že sa nestotožňuje s predmetnými námietkami a vyjadril presvedčenie, že neexistuje žiadna zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Prihlasovateľ poukázal na znenie ním uvedeného ustanovenia a na ustálenú prax posudzovania inštitútu dobrej viery.

Ďalej uviedol, že prihlasovateľ vypracoval pre namietateľa na základe obchodnoprávnej objednávky kompletný a ucelený dizajn manuálu a logotypy so slovným vyjadrením „Dom Sv. Martina, n. o.“ v rôznych farebných variáciách, za čo mu bola uhradená odmena na základe vystavenej faktúry. Prihlasovateľ konštatoval, že všetky dokumenty k tejto obchodnoprávnej objednávke doložil namietateľ v rámci podaných námietok a prihlasovateľ nemá voči nim žiadne výhrady a ani ich nerozporuje.

Uvedené doklady však podľa prihlasovateľa nepreukazujú zámer alebo zlý úmysel prihlasovateľa. Prihlasovateľ je podľa jeho vyjadrenia jednoznačne a preukázateľne autorom celého projektu dizajn manuálu a logotypov, a preto ako autor nemôže pri podaní prihlášky zverejneného označenia konať v zlej viere. Namietateľ podľa názoru prihlasovateľa nepreukázal, že by tým, že si prihlasovateľ ako autor projektu dizajn manuálu a logotypov chce ich názov chrániť formou ochrannej známky, akýmkoľvek spôsobom neoprávnene poškodil osobitý charakter alebo povest' označenia. Uvedené je len subjektívne tvrdenie namietateľa pre občianskoprávny spor vedený na Okresnom súde Martin.

Prihlasovateľ poukázal na to, že prepojenie jemu blízkych osôb s osobami vo funkcii orgánov namietateľa a s bývalou funkciou riaditeľa u namietateľa nemá pre posúdenie dobromyseľnosti a dobrej viery žiaden právny význam. Prihlasovateľ odôvodnil podanie prihlášky zverejneného označenia tým, že plánuje pôsobiť na trhu sociálnych služieb pod označením, ktoré je spájané s menom, správaním a dobrou povest'ou ich otca ako dlhoročného riaditeľa domova sociálnych služieb a svoju identitu, resp. dobré meno vyjadrené označením „Dom Sv. Martina, n. o.“, chce týmto spôsobom zachovať a chrániť.

Prihlasovateľ poukázal aj na judikatúru zaoberajúcu sa otázkou dobrej viery, pričom zdôraznil nevyhnutnosť preskúmať úmysel prihlasovateľa poukázaním na objektívne okolnosti v konkrétnej veci, pričom osobitne dôležitá je odpoveď v otázke významu štyroch stránok dôkazov: 1. vedomosť o tom, že súťažitelia už používajú podobné ochranné známky, 2. vedomosť o tom, že užívanie týchto ochranných známkov požíva istý stupeň ochrany podľa práva hospodárskej súťaže alebo práva ochranných známkov, 3. úmysel brániť pokračovať v užívaní týchto ochranných známkov a tiež 4. všeobecná známosť a ochrana, ktoré požíva vlastná ochranná známka prihlasovateľa.

V tejto súvislosti prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ nemá registrovanú ochrannú známku totožnú s prihláškou zverejneného označenia, prihlasovateľ plánuje zverejnené označenie sám využívať pre svoje ďalšie podnikanie a hoci mal vedomosť o používaní označenia „Dom Sv. Martina, n. o.“, keďže dizajn manuálu a logotypy pre namietateľa vytvoril, je toho názoru, že pre právne postavenie, t. j. ako neziskovej organizácie toto označenie nepožíva ochranu podľa práva hospodárskej súťaže, teda činnosť neziskového združenia nepatrí do pôsobnosti článkov 82 ES a 86 ES. Subjekt, ktorý nevykonáva hospodársku činnosť, nie je podnikom v zmysle práva v oblasti hospodárskej súťaže.

Podľa prihlasovateľa konanie v nie dobrej viere možno konštatovať len v situácii, keď chýba úmysel používať ochrannú známku a tiež v prípade nečestného úmyslu, pričom za nečestné možno považovať také postupy, ktoré nezodpovedajú normám prijateľného obchodného konania u osôb s primeranou súdnosťou a skúsenosťami v skúmanej oblasti. Neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa nemožno ohraničiť len na úzku kategóriu osobitých skutočností, akými sú existencia konkrétneho druhu skoršieho práva, chýbajúci úmysel používať ochrannú známku alebo skutočná, či predpokladaná vedomosť o súčasnom užívaní podobnej ochrannej známky. Zlá viera má súvis so subjektívnou pohnútkou prihlasovateľa – nečestným úmyslom alebo iným „nepoctivým dôvodom“.

Úrad preto podľa prihlasovateľa musí preskúmať všetky dostupné dôkazy, ktoré by mu umožnili zistiť, či prihlasovateľ vedome konal alebo nekonal spôsobom nezlučiteľným s uznávanými normami čestného a etického konania. Najmä je potrebné zistiť, či existoval úmysel prihlasovateľa brániť iným v používaní podobných označení pre podobné služby, keď mal alebo mal mať vedomosť o tom, že iný subjekt už používa podobné, hoci neregistrované označenie.

Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že nekonal v zlej viere, keď si podal prihlášku zverejneného označenia. Podané námietky považuje za neodôvodnené a vedomosť o práve inej osoby k podobnému označeniu považuje za právne irelevantnú.

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 § 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.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení odvolával na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere. V tejto súvislosti možno len na okraj poznamenať, že § 5 je možné uplatniť len podávateľom pripomienok podľa § 29 zákona o ochranných známkach a zároveň v súvislosti so zjavne zlou vierou, o ktorej existencii by sa úrad mohol dozvedieť aj v rámci svojej činnosti. Uvedené nemá žiaden zásadný vplyv na posúdenie predmetných námietok, úrad to uvádza len kvôli zachovaniu zreteľnosti a zrozumiteľnosti rozhodnutia.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazového zverejneného označenia, číslo spisu POZ 1047-2021,



proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.4.2021 prihlasovateľom ZELEZNÍK2, s. r. o., Miletičova 44, 821 09 Bratislava-Ružinov, a zverejnená vo Vestníku úradu 12.5.2021 pre služby:

v triede 41 – „organizovanie vzdelávacích programov pre seniorov; školenia; poskytovanie inštruktážnych kurzov pre seniorov; organizovanie stretnutí za účelom vzdelávania; organizovanie stretnutí za účelom zábavy; hudobná tvorba; vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; služby pojazdných knižníc; organizovanie zábavných podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tvorba divadelných alebo iných predstavení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vzdelávanie); kurzy telesného cvičenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia) určené najmä pre seniorov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov“;

v triede 43 – „domovy dôchodcov; penzióny; prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); reštauračné (stravovacie) služby“;

v triede 44 – „ošetrovateľské služby; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); paliatívna starostlivosť; zdravotné strediská (služby); opatrovateľské ústavy; sociálne útulky (hospice); zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; sanatóriá; lekárske služby; psychologické služby; logopedické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; masáže; fyzioterapia; odborné poradenstvo v oblasti služieb zdravotníckej starostlivosti o seniorov“.

Namietateľ v podaných námietkach poukázal na to, že je osobou dotknutou na svojich právach podaním prihlášky zverejneného označenia. Namietateľ súčasne s odôvodnením námietok predložil aj niekoľko dôkazov, medziiným aj výročnú správu za rok 2020, z ktorej vyplynulo, že namietateľom je nezisková organizácia (Dom Sv. Martina), ktorá od roku 2000 prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb pod rovnakým názvom a poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre 30 klientov. V roku 2015 sa zariadenie sociálnych služieb transformovalo na kombinované zariadenie typu domova sociálnych služieb, špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, v ktorom sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V roku 2020 sa Dom Sv. Martina podieľal aj na zabezpečení odbornej praxe pre účastníkov opatrovateľských kurzov a pre vysokoškolských študentov odboru ošetrovateľstvo.

Namietateľ predložil objednávku zo 14.10.2014, ktorou si Dom Sv. Martina, n. o. (namietateľ), objednal spracovanie „Vizuálnej identity organizácie“ s obsahom: logo vrátane logomanuálu, webová stránka, informačná tabuľa, vizitky a pečiatky v hodnote 1000 € od dodávateľa – ZELEZNÍK2, s. r. o. (prihlasovateľ). Predložená bola aj faktúra preukazujúca uhradenie uvedenej sumy za objednávku dizajnerských prác a konzultácie vykonané v období október 2014 až december 2014. Namietateľ predložil aj výpis z obchodného registra spoločnosti prihlasovateľa s predmetom činnosti - dizajnerské práce, polygrafická výroba, fotografické služby, reklamné a marketingové služby, počítačové služby, administratívne služby, vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, vyučovanie v odbore umenia a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Spoločníkmi v spoločnosti prihlasovateľa sú Ing. Juraj Zelezník, PhD., a BcA. Veronika Zelezníková. Podľa údajov obsiahnutých vo výročnej správe namietateľa za rok 2020 je Ing. Juraj Zelezník, PhD., aj podpredsedom správnej rady organizácie namietateľa. Namietateľ poukázal na zasadnutie správnej rady 29.11.2019, kedy bol z funkcie predsedu správnej rady odvolaný Ing. Dušan Zelezník (podľa vyjadrenia namietateľa ide o otca súrodencov, ktorí sú spoločníkmi v spoločnosti prihlasovateľa) a odvtedy spoločnosť namietateľa mala niekoľko kontrol, musela vypovedať na prejednávaniach priestupkov za údajné porušovanie opatrení, finančnej disciplíny a pod., ktoré sa nepotvrdili. Ing. Dušan Zelezník zažaloval organizáciu namietateľa a na Okresom súde Martin vedie s ňou spor o neplatnosť jeho odvolania. Namietateľ v odôvodnení námietok poukázal na to, že objednané a dodané vypracovanie loga a zverejnené označenie sú totožnými grafickými zobrazeniami. Podanie prihlášky zverejneného označenia je tak podľa namietateľa pokračovaním snahy prihlasovateľa poškodzovať organizáciu namietateľa.

Namietateľ predložil aj DVD nosič s logomanuálom a jeho vytlačené súbory, ktoré obsahujú podobu označenia – loga, ktoré spoločnosť prihlasovateľa pre namietateľa vypracovala a za ktoré namietateľ prihlasovateľovi zaplatil. Medzi vyobrazeniami loga v rôznych variáciách sa nachádza aj čierno-biely variant:



zhodujúci sa so zverejneným označením.

Iné varianty obsahujú rovnaké vyhotovenie slovných prvkov aj ich usporiadanie a líšia sa len napr. obsahnutím žltého podkladu, alebo použitím inverzie, či odtieňa sivej farby písma. Takáto podoba označenia bola určená na všetky namietateľom používané dokumenty, na reklamnú tabuľu, vizitky aj pečiatku. Reklamná tabuľa obsahuje aj sprievodný text s titulom „Kto sme“ a informáciami o zariadení, ktorým je domov sociálnych služieb Dom Sv. Martina, a o jeho činnosti.

V súvislosti s argumentmi namietateľa je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných známok podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť

v rámci svojej činnosti. Je teda na namietateľovi, aby úradu uviedol skutočnosti a svoje tvrdenia podložil dôkazmi, ktoré preukazujú, že prihlasovateľ nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť 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.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje 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.

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.

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, vytláčal 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.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok a dokladov vyplýva, že namietateľ od roku 2000 prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb pod názvom Dom Sv. Martina a poskytuje všeobecne prospešné služby. Na činnosti organizácie sa podieľa aj jeden zo spoločníkov spoločnosti prihlasovateľa – Ing. Juraj Zelezník, PhD., a do odvolania z funkcie predsedu správnej rady 29.11.2019 sa na jej činnosti podieľal aj Ing. Dušan Zelezník. Prihlasovateľ mal vedomosť o označení používanom namietateľom pri prevádzkovaní jeho zariadenia, pretože sa na činnosti organizácie namietateľa podieľal a podieľa a zároveň bol dodávateľom dizajn manuálu a logotypov, ktoré na základe objednávky v roku 2014 pre namietateľa vypracoval a za ktoré prijal odmenu. Uvedené prihlasovateľ potvrdil vo svojom vyjadrení.

Zároveň je z predložených dôkazov zrejmé, že namietateľom používané označenie a zverejnené označenie sú zhodné, v prípade použitia farebných mutácií sú veľmi podobné.

Na základe uvedeného možno prvú z podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, teda vedomosť prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, považovať za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní.

Prihlasovateľ poprel akýkoľvek zlý úmysel pri podaní prihlášky zverejneného označenia a konštatoval, že on je jednoznačne a preukázateľne autorom celého projektu s označením „Dom Sv. Martina, n. o.“, a podľa jeho názoru tak neprichádza do úvahy existencia akejkoľvek tretej osoby, ktorá by mala, resp. mohla mať k rovnakému alebo podobnému označeniu akékoľvek právo, tobôž právo autorské. Prihlasovateľ tiež uviedol, že on ako autor nemôže pri podaní prihlášky zverejneného označenia konať v zlej viere. V tejto súvislosti možno uviesť, že prihlasovateľom je spoločnosť a autorom v zmysle Autorského zákona môže byť len fyzická osoba. Avšak napriek tomu, že nie je zrejmé, kto v spoločnosti prihlasovateľa logotypy pre namietateľa vytvoril ako dielo, možno konštatovať, že ani preukázané autorstvo bez ďalšieho by nebolo dôkazom vyvracajúcim konanie v nie dobrej viere pri podaní prihlášky. Podľa predložených dôkazov si namietateľ objednal u prihlasovateľa spracovanie vizuálnej identity organizácie a za odplatu prihlasovateľ uvedené namietateľovi ešte v roku 2014 aj dodal. Okrem týchto skutočností možno poukázať napríklad aj na reklamnú tabuľu ako súčasť vypracovaného dizajn manuálu, ktorá obsahuje obrazové označenie so slovnými prvkami „Dom Sv. Martina, n. o.“ a sprievodný text s informáciami o zariadení, ktorým je domov sociálnych služieb Dom Sv. Martina, a o jeho činnosti, čo zreteľne preukazuje, na ktorý subjekt sa označenie zhodné so zverejneným označením vzťahovalo a ako bolo prezentované verejnosti.

Zároveň je nutné uviesť, že dôkazné bremeno v súvislosti s tvrdením zlej viery síce spočíva na iniciátorovi konania (v tomto prípade podávateľovi námietok), no ak táto osoba uvedie skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky osvedčujú, dôkazné bremeno možno preniesť na prihlasovateľa, ktorý má možnosť vyvrátiť uvedené tvrdenia alebo inak podanie prihlášky ochrannej známky odôvodniť (ospravedlniť). Prihlasovateľ okrem uvedenej argumentácie, ktorá neodôvodnila konanie prihlasovateľa pri podaní prihlášky ako konanie v dobrej viere, uviedol, že sa pre registráciu ochrannej známky rozhodol z dôvodu, že plánuje pôsobiť pod označením, ktoré je spájané s menom, správaním a dobrou povestou ich otca ako dlhoročného riaditeľa domova sociálnych služieb, a svoju identitu, resp. dobré meno vyjadrené označením „Dom Sv. Martina, n. o.“, mieni týmto spôsobom zachovať a chrániť. Ani táto argumentácia nevysvetľuje, ako by bolo označenie vytvorené na vizuálnu identifikáciu organizácie, ako je zrejmé nielen z obsahu predloženej objednávky a faktúry, ale aj zo slovných prvkov, ktoré obsahuje – „Dom Sv. Martina, n. o.“ – čím jednoznačne odkazuje na neziskovú organizáciu, spájané s menom, správaním a dobrou povestou otca spoločníkov zo spoločnosti prihlasovateľa. Uvedené tvrdenie prihlasovateľ bližšie nevysvetlil ani nepodložil žiadnym dôkazom. Z argumentácie prihlasovateľa nijako nevyplýva spätosť medzi zverejneným označením a osobou Ing. Dušana Zelezníka. Bez snahy akokoľvek znížiť či znevážiť vynaložené úsilie Ing. Dušana Zelezníka v čase jeho pôsobenia v organizácii namietateľa je nutné uviesť, že v konaní prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia (15.4.2021), teda po skončení pôsobenia Ing. Dušana Zelezníka v neziskovej organizácii Dom Sv. Martina (29.11.2019), hoci v nej pôsobil aj v čase objednania a dodania logotypov v roku 2014, je zrejмый úmysel brániť namietateľovi v ďalšom používaní jeho označenia.

S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že nečestný úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia je potrebné vidieť v tom, že prihláška zverejneného označenia bola podaná následne približne po roku a pol po odvolaní Ing. Dušana Zelezníka z funkcie predsedu správnej rady v organizácii namietateľa, pričom označenie bolo prihlasovateľom vytvorené pre namietateľa.

V čase podania prihlášky zverejneného označenia si bol prihlasovateľ vedomý, že namietateľ používa zhodné označenie, navyše toto označenie spoločnosti namietateľa aj za odplatu dodal. Namietateľ poukázal aj na to, že predmet činnosti spoločnosti prihlasovateľa podľa výpisu z obchodného registra nemá nič spoločné s činnosťou, ktorú vykonáva namietateľ a zároveň sa táto zhoduje so službami, pre ktoré prihlasovateľ žiada zápis do registra ochranných známkov. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že plánuje pôsobiť v danej oblasti. Táto argumentácia však nevysvetľuje, prečo sa prihlasovateľ nerozhodol požiadať o zápis takého označenia do registra ochranných známkov, ktoré by bolo jedinečné a identifikujúce práve jeho.

Z uvedeného konania je zrejmé, že prihlasovateľ mal v úmysle privlastniť si zverejnené označenie vo svoj prospech a stať sa majiteľom ochrannej známky, v dôsledku čoho by získal práva na predmetné označenie. Vzhľadom na to, že zápisom zverejneného označenia do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na používanie tohto označenia, mohol by tiež brániť namietateľovi v ďalšom používaní označenia „Dom Sv. Martina, n. o.“, teda by

reálne mohlo dôjsť k ujme na strane namietateľa. Je tak dôvodné predpokladať, že úmyslom prihlasovateľa bolo brániť (blokovať) namietateľa v používaní tohto označenia. Zlý úmysel prihlasovateľa tak možno považovať za preukázaný, pričom nezáleží na tom, či prihlasovateľ sám považoval svoje konanie za zlé. Konanie prihlasovateľa možno posúdiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania s cieľom blokovať a poškodiť namietateľa a získať neoprávnenú výhodu pre seba.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že nebolo žiadnym spôsobom preukázané, že by tým, že si prihlasovateľ ako autor projektu dizajn manuálu a logotypov chce chrániť ich názov formou ochrannej známky, akýmkoľvek spôsobom neoprávnené poškodil osobitý charakter alebo povest' označenia. K uvedenej argumentácii možno poznamenať, že uplatnené námietkové ustanovenie sa nedotýka poškodenia osobitého charakteru alebo povesti označenia, ale práv namietateľa, ktorý je pri splnení podmienok daného ustanovenia osobou dotknutou na svojich právach podaním prihlášky zverejneného označenia, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihlasovateľ v súvislosti s podmienkami nevyhnutnými na preukázanie, že nekonal v dobrej viere tiež uviedol, že mal síce vedomosť, že podávateľ námietok používa pri prevádzkovaní svojich sociálnych služieb označenie „Dom Sv. Martina, n. o.“, keďže dizajn manuál a logotypy pre neho vytvoril, ale je toho názoru, že pre jeho právne postavenie, t. j. ako neziskovej organizácie toto označenie nepožíva ochranu podľa práva hospodárskej súťaže, ktorá sa týka len podnikov. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku z 9.12.2008 vo veci C-442/07 zaoberal otázkou, či sa môže nezisková organizácia považovať za organizáciu riadne používajúcu ochrannú známku. Súdny dvor odpovedal, že okolnosť, že výrobky alebo služby sú ponúkané bez úmyslu dosiahnuť zisk, nie je rozhodujúca. Ak nezisková organizácia používa ochranné známky na účely rozlíšenia a propagácie svojich výrobkov alebo služieb, v skutočnosti ich tým používa, čo predstavuje riadne používanie. Závery plynúce z uvedeného rozsudku sú aplikovateľné aj na daný prípad. Nie je dôvodné považovať neziskovú organizáciu za subjekt, ktorý nemá právo brániť označenie, ktoré používa na svoju identifikáciu.

Prihlasovateľ nijako neospravedlnil svoje konanie ani neuviedol oprávnené dôvody, ktoré ho viedli k podaniu prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie používané namietateľom pred rozhodným dňom (dňom podania prihlášky zverejneného označenia). Berúc do úvahy uvedené, možno konštatovať, že bolo preukázané, že v zmysle známkovoprávnej praxe bolo konanie prihlasovateľa konaním nečestným a namietateľ je osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

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

Doručiť:

Dom Sv. Martina, n.o., Priehradka 692/6, 036 01 Martin
ROHUTNÝ&Spol., s.r.o., Nová 524/37, 900 23 Viničné