



*Banská Bystrica 4. 8. 2022  
POZ 1568-2021/N-75-2022*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Focus Pro, s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou V4 Legal, s. r. o., Vojtecha Tvrdeho 783/4, 010 01 Žilina (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „Tlač zo všetkých strán noviny PRE GRAFICKÝ PRIEMYSEL“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 2.6.2021 prihlasovateľom VISUAL spol. s r. o., A. Mráza 4, 821 03 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1568-2021, a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14.7.2021, 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 ochranej známky „Tlač zo všetkých strán noviny PRE GRAFICKÝ PRIEMYSEL“, číslo spisu POZ 1568-2021, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „Tlač zo všetkých strán noviny PRE GRAFICKÝ PRIEMYSEL“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1568-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 12.10.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. f) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ v odôvodnení podaných námietok poukázal na to, že od roku 2000 vydáva periodickú tlač pod názvom „Noviny pre grafický priemysel“ (ďalej aj Noviny), ktoré sú jediným personalizovaným odborným mesačníkom zameraným na polygrafiu na území Slovenskej republiky. Namietateľ v období rokov 2000 až 2016 pôsobil pod obchodným menom GRAFIE SK s. r. o. a od 21.12.2016 je jeho obchodným menom Focus Pro, s. r. o. Vo vzťahu k Novinám je namietateľ zapísaný v zozname vydavateľov periodickej tlače Ministerstva kultúry SR pod ev. č. 3005/09.

Namietateľ sa vďaka dlhoročnému pôsobeniu na slovenskom trhu stal známym nielen v oblasti vydávania Novín, ale aj v oblasti marketingu a odborného poradenstva vo vzťahu k polygrafii. Namietateľ poukázal na rad dôkazných prostriedkov, ktoré predložil na preukázanie dlhoročného pôsobenia na trhu.

V súvislosti s prihlasovateľom namietateľ uviedol, že je obchodnou spoločnosťou s jediným spoločníkom a konateľom pánom Ing. Ondrejom K. Váčšinový spoločník a jediný konateľ spoločnosti namietateľa pán Robert M. sa spoznal s pánom K. v čase, keď pán K. pracoval pre dodávateľov, ktorým namietateľ propagoval materiály. Keď pán K. prišiel o prácu, konateľ namietateľa pán M. mu ponúkol možnosť spolupráce pri vydávaní Novín. Spolupráca sa začala v júli 2020. Pán K. bol v tom čase samostatne zárobkovo činná osoba (Ing. Ondrej K. – OK Prima) a neskôr konateľ a spoločník prihlasovateľa (VISUAL spol. s r. o.). Medzi namietateľom a prihlasovateľom nebola podpísaná písomná zmluva, ale obsah ich zmluvného vzťahu preukazuje podľa vyjadrenia namietateľa predložená písomná komunikácia a ďalšie doklady. Namietateľ zdôraznil, že súčasťou tohto bezformálneho zmluvného vzťahu nebola možnosť prihlasovateľa v jeho mene akýmkoľvek spôsobom využívať práva duševného vlastníctva namietateľa,

okrem ich používania v mene a na účet namietateľa. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že počas spolupráce s namietateľom komunikoval prihlasovateľ so zákazníkmi prostredníctvom elektronickej pošty s obsahnutím názvu spoločnosti namietateľa v adrese (ondrej@focuspro.sk) a v podpise mal uvedené „Ing. Ondrej K., Focus Pro, s. r. o.“ s uvedením sídla a ďalších kontaktných údajov namietateľa spolu s grafickými označeniami spoločnosti namietateľa aj Novín.

Výsledkom spolupráce v prípade úspešného fungovania mal byť prevod obchodného podielu namietateľa na prihlasovateľa. Väčšinový spoločník a konateľ namietateľa prihlasovateľovi dôveroval a v dobrej viere veril, že konateľ prihlasovateľa ako fyzická osoba odkúpi obchodný podiel konateľa namietateľa a že činnosť, ktorú pre namietateľa vykonáva, vykonáva rovnako v dobrej viere a s cieľom napredovania podnikateľskej činnosti a udržiavania dobrého mena namietateľa. K prevodu obchodného podielu alebo vysporiadaniu práv duševného vlastníctva súvisiacich s vydávaním Novín z namietateľa na prihlasovateľa nikdy nedošlo. Namietateľ nebol spokojný s plnením povinností prihlasovateľa, ktorý nedodržiaval pokyny, nedodržiaval termíny vydání alebo svojvoľne menil dátumy na faktúrach vystavených namietateľom. Napriek uvedenému namietateľ adresoval prihlasovateľovi niekoľkokrát ponuky na vstup do rokovaní o podmienkach prevodu obchodného podielu. Medzi stranami došlo k nezhodám. Prihlasovateľ bez súhlasu namietateľa uskutočnil kroky blízke sprenevere, prípadne iným trestným činom okrem iného proti priemyselným právam a proti autorskému právu, keďže prihlasovateľ otrocky kopíroval práva duševného vlastníctva namietateľa. Prihlasovateľ v celom rozsahu protiprávne prevzal šablónu a rozsah internetovej stránky, tak ako bola vytvorená pre namietateľa na základe zmluvy so spoločnosťou MATATE s. r. o., a premigroval podstatný obsah (fotografie, články, videá a pod.) internetovej stránky namietateľa www.focuspro.sk na internetovú stránku prihlasovateľa www.ngp.news. Prihlasovateľ prekopíroval podstatnú časť materiálov, ktoré boli vytvorené počas jeho spolupráce s namietateľom, a to minimálne od 6.9.2020 do 16.6.2021. Navyše, prihlasovateľ zmenil aj autora jednotlivých materiálov, napr. z redakcia FocusPro na redakcia alebo z Robert M. na redakcia alebo na Ondrej K. Niektoré z materiálov premigroval prihlasovateľ na svoj účet na sociálnej sieti Facebook.

Prihlasovateľ na svojej stránke a sociálnych sieťach začal používať označenie „Noviny pre grafický priemysel“, a to v slovnej aj grafickej podobe. Prihlasovateľ začal používať označenie „NGP“ vo svojej internetovej doméne aj na sociálnych sieťach, pričom pre zákazníkov namietateľa je to zaužívaná skratka Novín. Konanie prihlasovateľa v zlej viere kulminovalo a 2.6.2021 podal na úrad prihlášku zverejneného označenia, ktoré je zhodné s označením Novín dlhodobo používaným namietateľom. Prihlasovateľ tiež nepravdivo informoval zákazníkov, že sa stáva novým vydavateľom Novín a Národnej agentúre ISSN podvodne oznámil, že namietateľ zmenil obchodné meno na obchodné meno prihlasovateľa a agentúra túto zmenu zapísala.

Prihlasovateľ tak podľa namietateľa zneužil zmluvný vzťah s namietateľom vrátane práv duševného vlastníctva namietateľa. Prihlasovateľ tiež náhlým ukončením spolupráce spôsobil namietateľovi značné ťažkosti a ohrozil jeho dobrú povesť. Namietateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu zaslal prihlasovateľovi predžalobné výzvy z 30.7.2021, na ktoré prihlasovateľ nereagoval. Namietateľ následne podal na Okresný súd Banská Bystrica návrh na vydanie neodkladného opatrenia vo veci práv duševného vlastníctva a súd uznesením z 27.9.2021 návrhu v plnom rozsahu vyhovel.

Namietateľ zdôraznil, že podanie prihlášky zverejneného označenia, ktoré je vo forme identickej ako grafické označenie používané namietateľom, potvrdzuje prihlasovateľov nekalý úmysel prisvojiť si tradíciu vydávania Novín. Namietateľ predložil vyobrazenia označení Novín, ktoré používal a používa namietateľ a tiež označenie Novín používané prihlasovateľom a označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známkok.

Namietateľ uviedol, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že označenie zhodné so zverejneným označením bolo pred podaním prihlášky zverejneného označenia dlhodobo používané namietateľom, pričom prihlasovateľ s namietateľom istú dobu spolupracoval pri vydávaní Novín. Prihlasovateľov záujem na získaní neoprávnenej výhody je tak podľa namietateľa zrejмый. Niekdajšie personálne prepojenie prihlasovateľa a namietateľa bolo ukončené a v súčasnosti sú v konkurenčnom vzťahu. Z dôvodu naplnenia všetkých podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach požiadal namietateľ o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

Namietateľ ďalej poznamenal, že konanie prihlasovateľa je v prvom rade potrebné subsumovať pod konanie v zlej viere, ale namietateľ navyše poukázal aj na ustanovenie § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Namietateľovi vzniklo

právo k nezapísanému označeniu pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a to dlhodobým a kontinuálnym používaním označenia Novín v podobe slovnej aj v dvoch variantoch obrazového označenia. Obrazové označenie používané namietateľom od apríla 2017 po súčasnosť je zhodné so zverejneným označením.

Konfliktné označenia sa týkajú zhodných a podobných tovarov, keďže zverejnené označenie je prihlásené vo vzťahu k novinám, pričom namietateľ svoje označenie dlhodobo používa v súvislosti s novinami, ako aj publikačnými, propagačnými a odbornými poradenskými službami v oblasti vydávania periodickej tlače. Uvedené vedie podľa namietateľa ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Podmienky ustanovenia § 7 písm.

f) zákona o ochranných známkach sú podľa namietateľa takisto splnené, a preto požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

Listom úradu zo 4.11.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k predmetným námietkam nevyjadril.

#### **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.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

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 obrazového zverejneného označenia, číslo spisu POZ 1568-2021,



proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 2.6.2021 prihlasovateľom VISUAL spol. s r. o., A. Mráza 4, 821 03 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 14.7.2021 pre tovary „noviny“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaných námietkach poukázal na dlhodobé vydávanie Novín aj na spoluprácu s prihlasovateľom prostredníctvom pána Ing. Ondreja K. ako samostatne zárobkovo činnou osobou a neskôr ako konateľom a spoločníkom spoločnosti prihlasovateľa. Namietateľ argumentoval, že je osobou dotknutou na svojich právach podaním prihlášky zverejneného označenia a odôvodnenie námietok doplnil o rad dôkazných materiálov, a to:

- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa, z ktorého vyplýva, že názov spoločnosti GRAFIE SK s. r. o., používaný v období od 1.8.2000 do 20.12.2016 bol od 21.12.2016 zmenený na Focus Pro, s. r. o.,
- výpis zo živnostenského registra obsahujúci údaje o Ing. Ondrej K. – OK Prima, výpis z obchodného registra spoločnosti prihlasovateľa, podľa ktorého bola spoločnosť VISUAL spol. s r. o. založená v roku 1991, v období od 21.9.1998 do 8.4.2021 bola táto spoločnosť v likvidácii a pán Ondrej K. je spoločníkom aj konateľom tejto spoločnosti;
- výtlačok zo stránky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z ktorého je zrejmé, že v zozname periodickej tlače je s evidenčným číslom EV 3005/09 a pod názvom NOVINY PRE GRAFICKÝ PRIEMYSEL so začiatkom vydávania 1.1.2001 a s celoslovenským územným rozsahom zaregistrovaný mesačník s obsahovým zameraním – polygrafia, ktorého vydavateľom je spoločnosť namietateľa (Focus Pro, s. r. o.) a ako spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa je uvedený pán PhDr. Robert M. ako jeden zo spoločníkov a konateľov tejto spoločnosti;
- príklady vydaní Novín z rokov 2004 – 2020, konkrétne z 13.5.2004, 25.5.2006, 25.9.2008, 23.4.2009, 18.3.2010, 20.10.2011, 25.10.2012, 12.12.2013, 22.5.2014, 24.9.2015, 21.3.2016, obsiahnuté je označenie



a ako vydavateľ je uvedená spoločnosť GRAFIE SK, s. r. o. Ďalšie predložené výtlačky sú datované 27.4.2017 s označením



a výtlačky zo 17.5.2018, 24.10.2019 a 18.6.2020 obsahujú označenie



Od roku 2017 je vydavateľom spoločnosť Focus Pro, s. r. o.;

- kópie faktúr vystavených namietateľom pre jeho zákazníkov v roku 2013 - 8 ks, v roku 2014 - 7 ks, v roku 2015 - 7 ks, v roku 2018 - 5 ks, v roku 2019 - 9 ks, v roku 2020 - 7 ks, v roku 2021 (do 31.3.2021) - 14 ks. Faktúry boli vystavené za propagáciu v Novinách pre grafický priemysel a za predplatné Novín. Zákazníci namietateľa sú podľa predložených príkladov faktúr z rôznych miest Slovenska (Bratislava, Žilina, Bardejov, Košice, Michalovce, Smolenice, Chorvátsky Grob, Spišské Bystré, Martin, Vozokany, Ružomberok, Topoľčany, Želiezovce a pod.), 14 faktúr bolo určených zákazníkom z Českej republiky a jedna zákazníkovi z Nemecka (za propagáciu), faktúry vystavené od roku 2018 obsahujú označenie zhodné so zverejneným označením;
- príklady cenových ponúk zaslaných zákazníkom v roku 2018, objednávky zákazníkov adresované spoločnosti namietateľa v roku 2018, e-mailová komunikácia so zákazníkmi z roku 2018, 2019 a 2020, e-mailová komunikácia obsahuje označenie zhodné so zverejneným označením;
- vytlačенú komunikáciu prostredníctvom aplikácie Facebook Messenger z 27.2.2020, podľa namietateľa ide o komunikáciu medzi pánom M. (konateľ spoločnosti namietateľa) a pánom K. (konateľ spoločnosti prihlasovateľa), v ktorej pán K. napísal, že prišiel o prácu a ponuka od pána M. ho zaujala a dohodli sa na stretnutí;
- e-mailovú komunikáciu medzi namietateľom a prihlasovateľom (pán M. a pán K.) počas trvania ich spolupráce, e-maily sú datované 13.2.2017, 12.3.2019, 3.7.2020, 12.10.2020, 28.10.2020, 21.12.2020, 10.5.2021, 17.5.2021, 24.5.2021, 28.5.2021, komunikácia sa týkala riešenia pracovných záležitostí, keď pán K. pracoval ešte pre inú spoločnosť a spolupracoval so spoločnosťou namietateľa, ďalšia predložená e-mailová komunikácia prebiehala medzi zákazníkmi spoločnosti namietateľa a pánom K., ktorý v tomto konaní vystupoval v mene spoločnosti namietateľa (obsiahnuté je označenie zhodné so zverejneným označením), medzi predloženými príkladmi komunikácie sú aj správy z decembra 2020 týkajúce sa problémov so zmenami údajov vo faktúrach a účtovníctvom, ktoré vykonal bez súhlasu spoločnosti namietateľa pán K., vyjadrená bola aj nespokojnosť s takýmto konaním v správach od pána M.;
- na preukázanie spolupráce medzi namietateľom a prihlasovateľom a jej vývoja namietateľ predložil kópie faktúr vystavené 10.2.2021 a 17.3.2021 spoločnosťou Ing. Ondrej K. OK PRIMA odberateľovi – spoločnosti namietateľa za vydanie Novín pre grafický priemysel, faktúry zo 17.5.2021 a 16.6.2021 boli vystavené spoločnosťou VISUAL spol. s r. o. (prihlasovateľ) odberateľovi – spoločnosti namietateľa za vydanie Novín pre grafický priemysel, uvedené faktúry vystavil pán Ing. Ondrej K., namietateľ predložil aj bankové výpisy preukazujúce úhradu jednotlivých faktúr; ďalšie predložené dôkazy sú e-mailovou komunikáciou, ktorá poukazuje na spoločnú prácu pána M. a K. pri tvorbe novej webovej stránky [www.focuspro.sk](http://www.focuspro.sk), správy sú datované od augusta 2020 do 17. septembra 2020, okrem iného je viditeľné v hlavičke navrhovanej stránky označenie zhodné so zverejneným označením; namietateľ predložil aj kópiu súvisiacej zmluvy o dielo zo 17.8.2020, kde je objednávateľom spoločnosť namietateľa a faktúry za tvorbu webovej

stránky aj s bankovým výpisom o ich uhradení z účtu namietateľa; vymedzenie zmluvného vzťahu medzi namietateľom a pánom Ing. K. vyplýva podľa namietateľa z predloženej komunikácie cez aplikáciu WhatsApp a Facebook Messenger, ide o správy od augusta 2020 týkajúce sa prác na webovej stránke, zverejňovaného obsahu a vydávania Novín, problémov so zmenami vo faktúrach, plánovania stretnutia o predaji podielu spoločnosti namietateľa pánu Ing. K. (apríl 2021), nehody medzi pánom M. a K. vyplývajú aj z komunikácie datovanej v júni 2021; namietateľ predložil príklady e-mailovej komunikácie medzi ním a pánom K. a tiež so zákazníkmi, pričom zo správ datovaných v júni 2021 vyplýva riešenie finančných záležitostí, vzniknuté nejasnosti aj v súvislosti so zásahom do kontaktov na webovej stránke spoločnosti namietateľa, žiadosť pána K. o migráciu webovej stránky namietateľa (focuspro.sk) na stránku prihlasovateľa (ngp.news), ukončenie spolupráce bolo oznámené v správe zo 17.6.2021 (po podaní prihlášky zverejneného označenia), aj niektoré ďalšie správy sú datované po rozhodnom dátume (2.6.2021), ale v súvislosti s ostatnými predloženými dôkaznými materiálmi ozrejmuje ďalší vývin udalostí, ktorých začiatok siaha do relevantného obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, keďže ide o správy zaslané klientom namietateľa v mene spoločnosti prihlasovateľa s informáciou, že obsah Novín bude uverejňovaný na novej doméne (ngp.news) a aj sociálne siete sú v plnej prevádzke, pričom sa mení vydavateľ aj kontakty, správy obsahujú označenia



- namietateľ predložil dôkazy v súvislosti s protiprávnym prevzatím šablóny a rozsahu webovej stránky vytvorenej pre namietateľa na základe predloženej zmluvy, v súvislosti s premigrovaním obsahu z www.focuspro.sk na www.ngp.news predložil porovnanie materiálov zverejnených na oboch stránkach aj na sociálnej sieti Facebook, Instagram a na Youtube, k predloženým materiálom namietateľ uviedol, že počas obdobia 6.9.2020 až 14.6.2021 sa z 203 názvov článkov zhoduje 196, z predloženého je zrejmé, že prihlasovateľ skopíroval databázu materiálov (články, fotografie, videá a pod.) a zmenil aj autora. Niektoré skopírované materiály obsahujú aj logo namietateľa a meno pána M. Na toto konanie prihlasovateľ zneužil prístupové údaje na úložisko na server namietateľa, ako aj k jednotlivým sociálnym sieťam, ktoré mu boli poskytnuté v dobrej viere a výlučne na účely plnenia povinností v zmysle zmluvného vzťahu s namietateľom;
- namietateľ poukázal aj na to, že prihlasovateľ začal používať označenie „Noviny pre grafický priemysel“ v slovnej aj grafickej podobe a tiež označenie „NGP“, ktoré je pre zákazníkov namietateľa zaužívanou skratkou Novín, uvedené tvrdenie podložil namietateľ poukázaním na predložené cenové ponuky zasielané zákazníkom namietateľa, na e-mailovú komunikáciu so zákazníkmi aj na správy posielané prostredníctvom aplikácie WhatsApp medzi pánom M. a pánom K., kde samotný pán K. túto skratku používal v mene spoločnosti namietateľa;
- namietateľ uviedol, že prihlasovateľ kontaktoval Národnú agentúru ISSN pri Univerzitnej knižnici v Bratislave, aby ISSN vydateľských údajov bolo zmenené z namietateľa na prihlasovateľa. Namietateľ zistil, že prihlasovateľ agentúre podvodne oznámil, že namietateľ zmenil obchodné meno na obchodné meno prihlasovateľa a agentúra túto zmenu zapísala. Namietateľ pritom nikdy neposkytol prihlasovateľovi súhlas na takýto úkon. Dôsledkom bolo, že v evidencii periodickej tlače vedenej Ministerstvom kultúry SR je vedený ako vydavateľ Novín namietateľ, ale ISSN viedla agentúra na obchodné meno prihlasovateľa. V tejto súvislosti namietateľ predložil výtlačok zo stránky Univerzitnej knižnice v Bratislave so zásadami pridelenia ISSN tlačným periodickým publikáciami, kde je okrem iného uvedené, že zmeny týkajúce sa zmeny názvu vydavateľstva alebo adresy, periodicity a ukončenia vydávania sa nahlasujú agentúre, ale nevyžadujú si pridelenie nového ISSN; namietateľ predložil aj výtlačok z uvedenej stránky s informáciami o periodiku Noviny pre grafický priemysel s prideleným ISSN 1335-7239 a vydateľskými údajmi: Bratislava : 2017-2020. Focus Pro s. r. o., Bratislava : 2021 – VISUAL s. r. o, a dátumom vykonania zmeny 17.6.2021. Namietateľ predložil aj e-mailovú komunikáciu právneho zástupcu namietateľa zaslanú Národnej agentúre ISSN pri Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorou požiadal o informáciu, kto o zmenu údajov vydavateľa požiadal a tiež o výmaz uvedenej zmeny. Agentúra odpovedala, že žiadosť o zmenu zaslal pán Ing. Ondrej K., zmena bola vymazaná a ako vydavateľ je opäť uvedená spoločnosť namietateľa;
- namietateľ uskutočnil tzv. skúšobný nákup a zakúpil si od prihlasovateľa polročné predplatné Novín, prihlasovateľ mu v rámci tohto nákupu elektronicky zaslal aj verziu vydaní Novín 01 – 05/2021, ktoré boli vydané namietateľom ako vydavateľom a v ktorých sú obsiahnuté aj články konateľa namietateľa. Skúšobnému odberateľovi bolo doručené

aj vydanie 06-07/2021, z čoho je zrejmé, že prihlasovateľ vydáva „Noviny pre grafický priemysel – ngp.news“ a na poslednej strane uvádza, že je vydavateľom a používa ISSN namietateľa, uvedené namietateľ podložil dôkazmi – výtlačkami a kópiou doručenej zásielky od prihlasovateľa na adresu skúšobného odberateľa (z uvedených dôkazov je objednávka a faktúra za nákup z júla 2021 a výtlačok Novín 06-07/2021 z 30.6. 2021 a 30.7.2021, teda z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia 2.6.2021);

- namietateľ predložil kópiu uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica Sp. zn.: 12CbPv/14/2021 z 27.9.2021, ktorým súd návrhu žalobcu (namietateľ) proti žalovaným 1. Ing. Ondrej K. – OK PRIMA a 2. VISUAL spol. s r. o. (prihlasovateľ) na vydanie neodkladného opatrenia v plnom rozsahu vyhovel (uvedený dôkaz je z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia).

Namietateľ v súvislosti s dôkazmi argumentoval tým, že je už viac ako 20 rokov vydavateľom Novín, ktoré majú stabilnú základňu zákazníkov a sú na relevantnom trhu na Slovensku známe. Od júla 2020 do mája 2021 využíval produkčné služby prihlasovateľa, resp. jeho jediného konateľa a spoločníka. Prihlasovateľ v tomto období spolupracoval s namietateľom na obsahu Novín, po ukončení spolupráce prihlasovateľ uviedol do obehu periodikum s identickým slovným názvom „Noviny pre grafický priemysel“, pričom pri ich vydávaní používa formát, grafiku, obrazovú dokumentáciu a predovšetkým symboly a označenie Novín, ako aj ISSN namietateľa. V názve internetovej domény aj na účtoch na sociálnych sieťach používa zaužívanú skratku namietateľových Novín „NGP“. Podanie prihlášky zverejneného označenia je tak podľa namietateľa podaním v zlej viere, zverejnené označenie je zhodné s obrazovým označením používaným namietateľom, z čoho podľa namietateľa pramení nekalý úmysel prihlasovateľa prisvojiť si tradíciu vydávania Novín.

Namietateľ poukázal aj na podobu obrazového označenia používaného prihlasovateľom, ktoré obsahuje čiernou farbou vyhotovené slovné prvky „NOVINY PRE GRAFICKÝ PRIEMYSEL ngp.news“, pričom rozloženie prvkov je rovnaké ako v označení používanom namietateľom a v slovnom prvku „NOVINY“ sú písmená „-INY“ podčiarknuté žltotooranžovou farbou veľmi obdobným spôsobom ako sú v namietateľovom označení podčiarknuté písmená „-in-“ v slove „noviny“. Zároveň namietateľ zdôraznil, že napriek tejto podobnosti označenia namietateľa a prihlasovateľa, sa prihlasovateľ rozhodol podať prihlášku zverejneného označenia zhodujúceho sa s označením používaným namietateľom od apríla 2017.

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 vyvodíť 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 ospravedlňovalo. 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.

Predložené odôvodnenie námietok a relevantné dôkazné materiály, teda tie, ktoré sa viažu na obdobie pred podaním prihlášky zverejneného označenia (2.6.2021) preukazujú, že namietateľ pôsobí na slovenskom trhu v oblasti vydávania periodika určeného pre špecifickú oblasť polygrafického priemyslu od roku 2001. Spolupráca prihlasovateľa s namietateľom a súčasne vedomosť prihlasovateľa o označení používanom namietateľom je zrejmá. Zároveň z predložených dôkazov vyplýva, že namietateľom používané označenie a zverejnené označenie sú zhodné.

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.

Podľa predložených dôkazov namietateľ ponúkol konateľovi prihlasovateľa spoluprácu v roku 2020. Pán Ing. K. ponuku prijal a konatelia oboch spoločností rozvinuli vzájomnú spoluprácu najmä v oblasti tvorby novej webovej stránky, či digitálneho vydávania Novín. Označenie používané namietateľom v podobe zhodnej so zverejneným označením bolo konateľovi spoločnosti prihlasovateľa dobre známe, keďže ho používali na označenie Novín, ktoré vydávali, v e-mailovej komunikácii so zákazníkmi, na faktúrach, na webovej stránke namietateľa. Pán K. získal od namietateľa možnosť používať kontakty jeho spoločnosti, adresu elektronickej pošty aj prístupové údaje na úložisko na server namietateľa aj k jednotlivým sociálnym sieťam. Uvedené namietateľ poskytol pánu Ing. K. v dobrej viere s cieľom umožniť mu vykonávať prácu, na ktorej sa dohodli, a aj s perspektívou, že prihlasovateľ v blízkej budúcnosti odkúpi obchodný podiel väčšinového spoločníka a konateľa v spoločnosti namietateľa – pána M. Konateľ spoločnosti prihlasovateľa zneužil prejavenu dôveru a získané prístupy k namietateľovým dátam, čo sa prejavilo migráciou šablóny a obsahu webovej stránky namietateľa na webovú stránku prihlasovateľa, snahou o zmenu vydavateľa na svoju spoločnosť v súvislosti s prideleným medzinárodným identifikátorom periodickej publikácie – ISSN, informovaním zákazníkov namietateľa o zmene vydavateľa Novín a pod. Konanie prihlasovateľa vyústilo do podania žiadosti o zápis zverejneného označenia ako ochrannej známky do registra úradu. Uvedené snahy prihlasovateľa sú evidentným prejavom zneužitia vzťahu s namietateľom vrátane jeho práv k označeniu vydávaných Novín a snahy vykonávať identickú činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet. Takéto praktiky nie sú prejavom čestného konania ani poctivých obchodných zvyklostí. Naopak, sú prejavom úmyslu prihlasovateľa neoprávnenne získať výhodu v segmente trhu, kde namietateľ svojím dlhoročným úsilím si už vybudoval istú pozíciu, ťažiť z výsledkov jeho podnikateľského úsilia a zároveň znemožniť mu používať označenie, ktoré sa niekoľko rokov spája s jeho prácou. Úmysel prihlasovateľa poškodiť záujmy namietateľa spôsobom nezlučiteľným s účasťou na hospodárskej súťaži čestným spôsobom sú zrejmé.

Uvedené skutočnosti poukazujú na to, 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 brániť namietateľovi v ďalšom používaní označenia „Tlač zo všetkých strán noviny PRE GRAFICKÝ PRIEMYSEL“, teda reálne by mohlo dôjsť k ujme na strane namietateľa. Je tak dôvodné predpokladať, že úmyslom prihlasovateľa bolo brániť namietateľovi v používaní jeho dlhodobo používaného 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 blokovat' a poškodiť namietateľa a získať neoprávnenú výhodu pre seba.

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 sa k podaným námietkam nevyjadril, 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.

Keďže zákonom stanovené podmienky ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach boli naplnené a námietkam založeným na tomto ustanovení bolo v plnej miere vyhovené, nie je dôvodné zaoberať sa posúdením ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného 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

#### **Doručiť:**

V4 Legal, s.r.o., Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
VISUAL spol. s r. o., A. Mráza 4, 821 03 Bratislava, Slovenská republika