

Banská Bystrica 30.03.2023
OZ 253897/I-9-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov help & partners, s. r. o., Tajovského 8568/3, 010 01 Žilina (ďalej navrhovateľ) a Ing. Vladimíry V., 010 08 Žilina (ďalej navrhovateľka), zastúpených v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 9740 04 Banská Bystrica (ďalej spolu ako navrhovatelia) na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 253897 „help&partners“ majiteľa express24, spol. s r. o., Agátová 183/14, 01 01 Žilina, (v súčasnosti My GGO. spol. s r. o.), zastúpeného v konaní spoločnosťou PLANAVSKY & PARTNERS s. r. o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 253897 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 4.2.2022 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 253897 „help&partners“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 16, 25, 33, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovatelia v podanom návrhu uviedli, že konateľ majiteľa Ing. Tibor M. mal vedomosť o existencii nezapísaného označenia „help&partners“, ktoré osobne vyrobil na objednávku pre navrhovateľku, ako konateľku navrhovateľa. Ďalej uviedli, že v prvej polovici roku 2020 navrhovateľka a Ing. Štefan F., súčasní spoločníci navrhovateľa, komunikovali s Ing. M. o založení sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania, používajúcej označenie „help&partners“. Konštatovali, že majiteľ a jeho konateľ Ing. M. mal pre potreby navrhovateľky a Ing. F. vytvoriť logo a s ním spojený grafický manuál a podľa dohody mal Ing. M. počas nasledujúcich cca 12 mesiacov vykonávať funkciu marketingového riaditeľa, za tieto služby mu mala byť hradená pravidelná platba.

Navrhovatelia konštatovali, že medzi konateľmi navrhovateľa a majiteľom od júna 2020 začala prebiehať komunikácia prostredníctvom aplikácie WhatsApp na tému založenia novej spoločnosti a konateľ majiteľa ponúkal služby v oblasti marketingu. Uviedli, že na osobnom stretnutí navrhovateľky s konateľom majiteľa bolo 30.6.2020 dohodnuté, že konateľ majiteľa vytvorí pre novú spoločnosť logo (dôkaz: faktúra za vyhotovenie loga). Následne sa od 1.7.2020 stretnutí zúčastňoval aj Ing. F., 10.7.2020 bolo predstavené nové logo, ktoré bolo schválené, a v ďalšej komunikácii v aplikácii boli 13.7.2020 schvaľované jednotlivé varianty loga (príloha 10). Uviedli ďalej, že na stretnutie sa viaže aj e-mail navrhovateľky adresovaný

konateľovi majiteľa, (ktorý predložil ako prílohu k námietkam proti zápisu označenia POZ 2057-2020 do registra aj majiteľ), a v ktorom boli špecifikované pracovné činnosti Ing. M., ako marketingového riaditeľa pre zakladanú spoločnosť help & partners s. r. o. Konštatovali, že na stretnutí 10.7.2020 bola riešená aj potreba domény helppartners.sk, ktorú si hneď nasledujúci deň majiteľ zaregistroval na svoju spoločnosť.

Navrhovatelia poukázali na to, že v emailovej komunikácii navrhovateľky je jasne opísaný zmluvný záväzok s Ing. M., keďže je v nej uvedený: „*obsahom balíčka je výkon funkcie marketingového riaditeľa, ktorý bude mať na starosti: 1. Firemný vizuál, manuál, firemné logo*“, z čoho podľa navrhovateľov vyplýva, že majiteľ vystupoval v podriadenej funkcii voči navrhovateľke, za výkon ktorej mu malo byť zaplatené a bol prijímateľom objednávky od zadávateľa. Navrhovatelia predložili faktúru z 20.7.2020 za dodanie loga stelesneného v napadnutej ochrannej známke, ktorú vystavil majiteľ a bola uhradená. Navrhovatelia upozornili, že majiteľ si uvedené logo, za ktoré dostal riadne zaplatené od navrhovateľky 28.7.2020, podal ako prihlášku napadnutej ochrannej známky, čo je možné považovať za konanie v zlej viere.

Navrhovatelia uviedli, že majiteľ po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vzhľadom na prebiehajúci proces zápisu spoločnosti navrhovateľa (28.8.2020) v auguste 2020 informoval navrhovateľku o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky na seba a o tom, že ju po registrácii spoločnosti navrhovateľky bezplatne na ňu prevedie. Následne po zápise spoločnosti navrhovateľa majiteľ zmenil svoj sľub a požadoval finančnú odmenu, ktorú z pôvodných 0 eur zmenil na 10 tis. eur. Navrhovatelia konštatovali, že majiteľ medzitým na základe poverenia navrhovateľky a Ing. F. vykonával prípravu predstavenia spoločnosti navrhovateľa, ktoré malo prebehnúť 3.9.2020 (dôkazy: objednávka reklamných predmetov, objednávka jedál, vytvorenie videopozvánok). Podľa navrhovateľov uvedené doklady preukazujú, že Ing. M. vykonával uvedené činnosti pre navrhovateľku, nie pre seba a svoju spoločnosť.

Navrhovatelia tiež poukázali na to, že 11.7.2020 majiteľ na svoje meno nechal zaregistrovať aj doménu helppartners.sk, ktorú rovnako zaregistroval na základe pokynu navrhovateľky s tým, že ju neskôr odovzdá navrhovateľovi. Podľa nich Ing. M. koncom augusta 2020 v telefonickom rozhovore s konateľmi navrhovateľa ponúkol, že po zaregistrovaní spoločnosti navrhovateľa (help & partners s. r. o.) vykoná za odplatu prevod domény helppartners.sk aj prihlášky napadnutej ochrannej známky na spoločnosť navrhovateľa. Uvedené preukazuje ponuka právneho zástupcu majiteľa z 25.8.2020, ktorá obsahuje návrh zmluvy na prevod domény a návrh zmluvy na prevod prihlášky ochrannej známky (prílohy č. 12-14). Podľa navrhovateľov to dokazuje, že motívom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a domény nebolo používanie daného označenia pre vlastné potreby, ale len ako predmetu na neskorší predaj navrhovateľovi.

Navrhovatelia uviedli, že 3.9.2020 prebehla prezentácia spoločnosti navrhovateľa budúcim obchodným partnerom, ktorú Ing. M. nevykonal podľa zadania a dohody navrhovateľa, navrhovateľky a Ing. F. Poukázali na to, že Ing. M. odmietol ich pripomienky akceptovať a prepracovať dohodnuté marketingové aktivity a činnosti, preto s ním bola ukončená spolupráca z ich strany. Ing. M. odmietol ukončenie spolupráce a vyhlásil, že uvedené logo, momentálne stelesnené v napadnutej ochrannej známke je ochotný odpredať za sumu 10 tis. eur. Podľa navrhovateľov uvedené konanie majiteľa a jeho ponuka na predaj preukazujú, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Navrhovatelia zdôraznili, že majiteľ nijako nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky a podľa nich je dokladom o nekalej súťaži majiteľa aj príloha námietok proti zápisu označenia „help & future“ POZ 2057-2020 do registra, v ktorej majiteľ dokladuje výpis zo stránky na sociálnej sieti Help&future, ktorú spravoval Ing. M., avšak v súčasnosti už stránka neexistuje.

Podľa navrhovateľov majiteľ nemá záujem o dané označenie, nepodniká v uvedenej oblasti, dokonca v námietkach proti zápisu označenia „help & future“ POZ 2057-2020 predložil doklady o používaní označenia „help&partners“ navrhovateľkou, pričom jednou z príloh je emailová komunikácia majiteľa s navrhovateľkou, kde sám majiteľ deklaruje, že dostal ponuku na funkciu marketingového riaditeľa, teda funkciu podriadenú osobe navrhovateľky, spolu s vyčíslením odmeny za poskytnuté služby. Majiteľ bol teda podriadeným subjektom voči navrhovateľke a bolo preukázané, že nie je pôvodcom nápadu označenia „help&partners“, ani jeho zadávateľom a taktiež nevynaložil žiadne vlastné finančné náklady na realizáciu a propagáciu loga stelesnenom v napadnutej ochrannej známke, všetky náklady a aj jeho práca mu boli uhradené navrhovateľmi.

Navrhovatelia zdôraznili, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v rozpore s dobrými mravmi z dôvodu vedomosti majiteľa o podriadenom vzťahu voči navrhovateľke, keď po objednávke a vytvorení loga, vystavení faktúry na navrhovateľku a následnom uhradení, si toto logo zaregistroval pre vlastnú spoločnosť. Snahou majiteľa bolo využiť zápis ochrannej známky vo svoj prospech, blokovať novovznikajúci podnikateľský subjekt a ekonomicky ho znevýhodniť, aby tak navrhovatelia nemohli využívať už vynaložené prostriedky a dobré meno vo svoj prospech. Majiteľ mal pred podaním prihlášky ochrannej známky dostatočnú vedomosť o podnikateľských aktivitách navrhovateľov, resp. jeho konateľov, ktoré sa snažil využiť vo svoj prospech a použil nimi objednané označenie „help&partners“, čisto s cieľom blokovať a následne využiť tento stav na vlastné zvýšené obohatenie.

S ohľadom na uvedené bola napadnutá ochranná známka podľa navrhovateľov podaná v zlej viere, a preto navrhli, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 10.2.2022 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 3.4.2022 uviedol, že z návrhu nevyplýva, že navrhovatelia sú osobami aktívne legitimovanými na podanie predmetného návrhu a osobami dotknutými na svojich právach v súlade s § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Upozornil, že pre konanie je dôležitý právny stav v čase podania prihlášky, pričom navrhovateľ bol založený a vznikol až po dátume podania predmetnej prihlášky, navrhovateľka zase neuviedla, na čom svoju aktívnu legitimáciu založila.

Ďalej uviedol, že navrhovatelia si musia byť vedomí, že nie sú osobami oprávnenými na podanie návrhu, podali ho účelovo so snahou oddialiť právoplatnosť rozhodnutia úradu z konca decembra 2021, ktorým bola zamietnutá prihláška ochrannej známky „help & future“, POZ 2057-2020.

Majiteľ uviedol, že nesúhlasí s tvrdením navrhovateľov o jeho konaní v zlej viere pri podaní prihlášky a poukázal na to, že navrhovatelia túto skutočnosť nijako nedokázali, dokonca uviedli tvrdenia, ktoré jej podanie v zlej viere priamo vylučujú. Konštatoval, že dôkazné bremeno v tomto prípade leží na osobe, ktorá dobrú vieru sporuje. Poukázal na to, že navrhovatelia uviedli, že navrhovateľka mala zrejmú vedomosť o tom, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky a že tento postup bol v súlade s ich dohodou. Ak ďalej uviedli, že majiteľ sa zaviazal následne im bezplatne previesť práva k napadnutej ochrannej známke, s týmto tvrdením majiteľ nesúhlasí a podľa neho je nesporné, že k prevodu práv k predmetnej ochrannej známke nikdy nedošlo. Zdôraznil, že ak podľa navrhovateľov má majiteľ voči nim záväzok vyplývajúci z predmetného právneho vzťahu (povinnosť previesť im práva z napadnutej ochrannej známky), tento nárok si mali uplatniť v sporovom súdnom konaní, ale konanie pred úradom v žiadnom prípade nemá nahrádzať právomoc súdov v obchodnoprávných sporoch.

Majiteľ konštatoval, že medzi navrhovateľkou a majiteľom naozaj došlo k rokovaniam o obchodnej spolupráci, ale odmietol tvrdenia týkajúce sa okolností prerušenia, resp. ukončenia rokovaní v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami majiteľa. Uviedol, že navrhovateľka mala záujem o spoluprácu s majiteľom v oblasti poskytovania služieb, prebiehala medzi nimi komunikácia, následne sa však navrhovateľka rôznymi nekalými obchodnými a právnymi taktikami pokúšala spôsobiť majiteľovi ujmu na jeho právach a obmedziť jeho podnikateľské aktivity spojené s napadnutou ochrannou známkou.

Majiteľ zdôraznil, že má záujem o aktívne používanie napadnutej ochrannej známky, ale pred investíciami do uvedeného projektu potrebuje definitívne vyriešiť ochranu svojich práv z dôvodu jej podobnosti s označením „help & future“, POZ 2057-2020. Poukázal na to, že navrhovateľka dva mesiace po tom, ako si bola vedomá existencie napadnutej ochrannej známky si založila nový podnikateľský subjekt help & future s. r. o., ktorý len s drobnými zmenami skopíroval napadnutú ochrannú známku, neoprávnene prevzal kompletne know-how a všetky výsledky činnosti majiteľa pri príprave obchodnej kampane spojenej s napadnutou ochrannou známkou. Podľa majiteľa vznikla situácia, keď navrhovatelia obchádzajú práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke, čím mu znemožňujú jej aktívne používanie a pokúšajú sa situáciu využiť vo svoj prospech nepodloženým tvrdením o jeho pasivite.

Podľa majiteľa konanie navrhovateľov vykazuje znaky konania v rozpore s dobrými mravmi, uviedol, že má záujem o používanie napadnutej ochrannej známky, a to priamo a aj v spolupráci s externými partnermi. Jeho aktivity sú však priamo blokované alebo minimálne zdržované protiprávnym konaním spoločnosti help & future s. r. o., ktorej spoločníkom je navrhovateľka. Uviedol, že je v súčasnosti v značnej právnej neistote týkajúcej sa efektívnej obrany svojich práv, pretože ani po dvoch rokoch obhajovania svojich práv si nemôže byť úplne istý, že jeho práva budú zachované. Navrhovatelia využívajú všetky procesné nástroje na to, aby čo najviac oddialili definitívne rozhodnutie o označení „help & future“. Majiteľ tiež uviedol, že je majiteľom viacerých internetových domén vzťahujúcich sa na napadnutú ochrannú známku, ktoré platí s cieľom ich následného využívania, čo by podľa neho z ekonomického hľadiska nedávalo zmysel, ak by nemal záujem o používanie napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ zdôraznil, že z predložených dôkazov vyplýva len to, že medzi stranami v rámci ich potenciálnej spolupráce prebiehali rokovania o prípadnom prevode práv z ochrannej známky, ktoré však neboli úspešné, a tiež, že majiteľ bol v predmetnom období nesporne vlastníkom napadnutej ochrannej známky, o čom navrhovatelia mali vedomosť. Majiteľ opakovane poukázal na účelovosť konania navrhovateľov, uviedol, že navrhovateľka nenapadla platnosť napadnutej ochrannej známky až pokiaľ nezistila, že sa jej nepodarilo účelové konanie smerujúce k tomu, aby obišla práva majiteľa z napadnutej ochrannej známky prostredníctvom jej napodobeniny a snahou prihlásiť si označenie „help & future“ ako ochrannú známku POZ 2057-2020 a návrh bol podaný až po doručení rozhodnutia o zamietnutí zápisu tohto označenia.

Majiteľ s ohľadom na uvedené navrhol, aby úrad zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu.

Navrhovatelia v podaní doručenom úradu 19.8.2022 reagovali na vyjadrenie majiteľa a poukázali na rovnaké skutočnosti, ako v návrhu, pričom zdôraznili, že z dôvodov, na základe ktorých tvrdili, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, je potrebné ich považovať za osoby oprávnené podávať uvedený návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovatelia len zrekapitulovali, že podanie prihlášky v rozpore s dobrými mravmi je práve z dôvodu vedomosti majiteľa o podriadenom vzťahu k navrhovateľke, ktorý si po objednávke a vytvorení loga, vystavení faktúry a jej uhradení toto logo podal ako prihlášku ochrannej známky na vlastnú spoločnosť. Taktiež z jeho snahy využiť zápis ochrannej známky vo svoj prospech, blokovat novovznikajúci podnikateľský subjekt a ekonomicky ho znevýhodniť, aby tak navrhovatelia nemohli využívať už vynaložené prostriedky a dobré meno vo svoj prospech. Navrhovatelia upozornili, že majiteľ sa nijako nevyjadril k dokladom navrhovateľov ani sám nedodal žiadne doklady. Konštatovali, že v konaní pred úradom nejde o obchodný spor, ale práve o podstatu práva vyplývajúceho z duševného vlastníctva, pretože predmetom sporu je spor o označenie. Predložené dôkazy dokladujú, že uvedené činnosti vykonával Ing. M. prostredníctvom spoločnosti express24, spol. s r. o., ako činnosť objednanú navrhovateľkou a jej novovytvorenou spoločnosťou help & partners s. r. o., teda nie vo svojom mene a pre svoje obchodné účely. Navrhovatelia upozornili, že majiteľ žiadny z predložených dokladov nenapadol ani nekomentoval, že by uvedené doklady nesúhlasili s tvrdeniami navrhovateľov.

Navrhovatelia nesúhlasili s tvrdením majiteľa, že má záujem o aktívne používanie napadnutej ochrannej známky, v neprospech toho podľa nich svedčí ponuka na prevod domény a ochrannej známky, ako aj vykonávanie činností pre navrhovateľov od júna 2020 až do septembra 2020. Poukázali na to, že majiteľ nepredložil v konaní ani vo svojich námietkach proti zápisu označenia POZ 2057-2020 žiadne doklady o používaní označenia „help&partners“, že stránka na sociálnej sieti s názvom „help & future“, ktorú spravoval Ing. M., už v súčasnosti neexistuje, a tiež, že majiteľ v oblasti poskytovania finančných služieb a ich sprostredkovania nemôže podnikat, pretože na uvedené je potrebná licencia od Národnej banky Slovenska.

Navrhovatelia konštatovali, že majiteľovi nebolo nijako bránené v používaní napadnutej ochrannej známky, navrhovatelia nezamedzovali používanie žiadnymi prostriedkami, toto tvrdenie je neodôvodnené. Odkázali, že majiteľ v námietkach proti zápisu označenia „help & future“ sám predložil dôkazy o používaní označenia navrhovateľmi, a sám deklaroval, že dostal ponuku na funkciu marketingového riaditeľa navrhovateľa.

Navrhovatelia zhrnuli, že majiteľ mal pred podaním prihlášky vedomosť o podnikateľských aktivitách navrhovateľov, ktoré sa snažil využiť vo svoj prospech a použil objednané označenie „help&partners“ čisto s cieľom blokovat' a následne využívať tento stav na vlastné zvýšené obohatenie. Vzhľadom na uvedené bola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v zlej viere a majiteľ nepredložil relevantné dôkazy o jeho dobrom úmysle pri podaní prihlášky.

Majiteľ v podaní doručenom úradu 7.11.2022 uviedol, že nesúhlasí s postupom navrhovateľov, ktorí v rozpore s § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach uviedli nové tvrdenia a rozšírili tak svoj návrh. Majiteľ uviedol, že medzi nimi nikdy nebol rozpor v tom, že medzi nimi prebiehali rokovania, rozchádzajú sa len v tom, z akého dôvodu sa ukončili. Tiež podľa neho nie je pravda, že majiteľ mal vystupovať v podriadenej pozícii, pretože ide o právnickú osobu, ak by o takéto postavenie šlo, muselo by to byť medzi stranami dohodnuté, k čomu nedošlo. Tiež uviedol, že navrhovatelia mali záujem o uzatvorenie zmluvy o prevode práv k ochrannej známke, z čoho podľa neho jasne vyplýva, že mali vedomosť o tom, kto je jej vlastníkom. Skutočnosť, že k prevodu nedošlo len osvedčuje, že napadnutá ochranná známka je stále vo vlastníctve majiteľa.

Majiteľ vyjadril svoj nesúhlas s tým, že nemá záujem o používanie napadnutej ochrannej známky a uviedol, že skutočnosť, že v minulosti medzi stranami došlo k rokovaniam o prípadnom prevode práv z ochrannej známky, uvedené nedokazuje, dokazuje to len skutočnosť, že v rámci rokovaní o prípadnej spolupráci strany zvažovali aj tento postup. Konštatoval, že prevody práv z ochrannej známky sú bežnou súčasťou obchodnoprávných vzťahov a toto by nemalo byť na ujmu majiteľa.

Majiteľ znova poukázal na to, že navrhovatelia sa rozhodli obísť práva majiteľa prostredníctvom označenia „help & future“, aj keď pre svoje podnikanie mohli zvoliť akékoľvek iné označenie a keď im tento postup nevyšiel, rozhodli sa právoplatnosť rozhodnutia o zamietnutí zápisu toho označenia oddialiť týmto konaním.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

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 návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 253897 „help&partners“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa express24, spol. s r. o., Agátová 183/14, 01 01 Žilina (v súčasnosti My GGO. spol. s r. o.), s právom prednosti od 28.7.2020 bola 8.12.2020 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 33, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka



Navrhovatelia odôvodnili svoj návrh tým, že konateľ majiteľa Ing. Tibor M. mal vedomosť o existencii označenia „help&partners“, pretože ho vyrobil na objednávku navrhovateľky, ako konateľky navrhovateľa. K objednávke a vytvoreniu loga, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, došlo na základe

komunikácie konateľa majiteľa s navrhovateľkou a druhým konateľom navrhovateľa, ktorá sa týkala založenia sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti financií, poisťovníctva a vzdelávania help & partners s. r. o. a jej predstavenia na trhu. Uviedli, že podľa dohody mal konateľ majiteľa Ing. M. počas nasledujúcich cca 12 mesiacov v novovytvorenej spoločnosti vykonávať funkciu marketingového riaditeľa. Majiteľ si napriek uvedenému logo, za vytvorenie ktorého dostal zaplatené od navrhovateľky, podal ako prihlášku napadnutej ochrannej známky, čo je možné považovať za konanie v zlej viere.

Ďalej navrhovatelia uviedli, že majiteľ po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky na seba, následne o tom informoval navrhovateľku a tiež ju informoval o tom, že ju po registrácii spoločnosti navrhovateľky bezplatne na ňu prevedie. Avšak po zápise tejto spoločnosti majiteľ zmenil svoj sľub a požadoval za prevod neprímeranú finančnú odmenu. Podľa navrhovateľov si majiteľ označenie „help&partners“ zaregistroval na vlastnú spoločnosť s cieľom využiť zápis ochrannej známky vo svoj prospech, blokovať novovznikajúci podnikateľský subjekt a ekonomicky ho znevýhodniť, aby tak navrhovatelia nemohli využívať už vynaložené prostriedky a dobré meno vo svoj prospech. Uviedli, že majiteľ mal pred podaním prihlášky ochrannej známky dostatočnú vedomosť o podnikateľských aktivitách navrhovateľov, resp. jeho konateľov, ktoré sa snažil využiť vo svoj prospech a použil nimi objednané označenie „help&partners“ čisto s cieľom blokovať a následne využívať tento stav na vlastné zvýšené obohatenie. Motívom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky teda nebolo používanie označenia pre vlastné potreby, ale len získanie predmetu na neskorší predaj navrhovateľom.

Navrhovatelia spolu s odôvodnením návrhu predložili nasledujúce doklady:

- faktúru z 20.7.2020 vystavenú spoločnosťou majiteľa pre navrhovateľku za vyhotovenie grafického návrhu loga, označená ako príloha 2,
- nedatované podklady k tvorbe loga, ide o rôzne verzie loga tvoreného slovným spojením „help & partners“ a obrazového prvku, ako prvé je označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, logo je tiež zobrazené na rôznych predmetoch (šálka, auto, vlajka, dáždnik), označené ako príloha 2a,
- e-mailovú správu zo 16.8.2020 od spoločnosti majiteľa pre navrhovateľku, v predmete správy je uvedená „faktúrka predmety s potlačou help“; ďalej je v nej zobrazená preposlaná správa zo 16.8.2020 od pracovníka spoločnosti sketch určená pre majiteľa, v ktorej je uvedené, že v prílohe (faktúra_zal1059_2020.pdf a zavazna_objednavka-express24-spolsro_tibor-michalek-2020-1544-03.pdf) zasiela podľa dohody zálohovú faktúru, p. M. správu od spoločnosti sketch preposlal navrhovateľke a napísal, že to zaplatí a že navrhovateľka má poslať Mati (pozn. kópia správy šla aj Martine M. zo spoločnosti majiteľa) zálohu v tej istej sume, označená ako príloha 3,
- záväznú objednávku 2020-1544-03 vystavenú 14.8.2020 spoločnosťou Sketch, s. r. o. pre majiteľa za 100 ks dáždnikov s potlačou, 200 ks guľôčkových pier s gravírovaním a 500 ks pier s potlačou; faktúra označená ako zal1059/2020 vystavená 16.8.2020 od spoločnosti Sketch s. r. o., pre majiteľa, za zákazku (Tibor M.), označená ako príloha 3a a 4,
- nedatovaný e-mail od navrhovateľky pre Ing. M., v ktorom je opísaný „Baliček 10 000“, jeho obsahom je výkon funkcie marketingového riaditeľa, ktorý bude mať na starosť: firemný vizuál, manuál, webovú stránku, marketingovú činnosť na sociálnych sieťach, riadenie marketingových aktivít, pomoc pri organizovaní akcií, zelená linka, „platba od septembra v splátkach 2000 eur“, v závere je otázka: „Môže byť takto?“, označené ako príloha 3b,
- e-mailovú správu zo 17.8.2020 od p. M. pre navrhovateľku (v kópii aj pre Martinu M.), v predmete správy je uvedené „Pozvánka – video“, v správe je okrem iného aj reklamný slogan spoločnosti majiteľa (We are specialized in graphic, film making & production, web development and social networks.) tiež, že p. M. poslať pozvánku na event a pokyn, že nasadenie na sociálne siete konzultovať s ním, ako príloha je uvedený súbor VANCOVA_invite.zip, označené ako príloha 5,
- videá, v ktorých je propagované otvorenie novej spoločnosti navrhovateľky a Štefana F., 3.9. v Žiline, názov spoločnosti nie je uvedený, označené ako prílohy 5a a 5b,

- e-mailovú správu z 20.8.2020 od subjektu SpicyBrown - špecialista na eventy, zjavne zabezpečujúceho dodávku jedál určenú pre p. M., ktorá bola v kópii zaslaná aj navrhovateľke, týkala sa výberu jedál pre studený a teplý bufet, p. M. v nadväzujúcej konverzácii navrhovateľke zaslal požiadavku, nech nakombinuje jedlá, s tým, že to potom uzavru, označené ako príloha 6,

- výpis z obchodného registra spoločnosti majiteľa, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 17.10.2012, pre rôzne predmety činnosti, napr. aj pre *„kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), počítačové služby, vydavateľská činnosť, sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky“*, podľa ktorého je konateľom spoločnosti Ing. Tibor M. a jediným spoločníkom spoločnosti je Martina M., označené ako príloha 7,

- výpis z obchodného registra spoločnosti navrhovateľa, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 28.8.2020, okrem iného aj pre *„činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, prenájom hnutelných vecí, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, faktoring a forfaiting, finančný lízing, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti“*, konateľom spoločnosti je Ing. Štefan F. a spoločníkmi sú navrhovateľka a Ing. F., označené ako príloha 8,

- výpis z obchodného registra spoločnosti help & future s. r. o., s rovnakým sídlom aj predmetom činnosti ako spoločnosť navrhovateľa, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 18.9.2020, konateľom spoločnosti je Ing. Štefan F. a spoločníkmi sú navrhovateľka a Ing. F., označené ako príloha 9,

- výpis rozhovorov z komunikačnej aplikácie WhatsApp z obdobia od 10.7.2020 do 26.8.2020, podľa ktorej:

10.7.2020 - Tibor Bytca Marketing (ďalej len p. M., ako vyplýva zo správy z 11.8.2020, v ktorej tento adresát zasielal požiadavky a na konci správy je uvedené jeho meno a funkcia) vytvoril skupinu s názvom help.partners, pridal do skupiny navrhovateľku, následne v rozhovore navrhovateľka navrhla dať inkognito skupinu a znak, aby nedošlo k prezradeniu, v nadväznosti na to p. M. zmenil názov z help.partners na insurance,

13.7.2020 - z konverzácie vyplýva, že v skupine bol aj Štefan F., ďalej v konverzácii p. M. požadoval od navrhovateľky a p. F. dáta na spoločnosť, sídlo, telefón a pod., na firemné tlačoviny, na siete, potom požadoval koncept prezentácie pre dopracovanie vizualizácie, o 21:46 p. M. poslal správu v znení *„HELP & PARTNERS colors for classes“*, ďalej sú správy bez textu a je v nich uvedené version color, *„médiá vynechané“* a version blue tone, p. M. k nim uviedol, že je to na diskusiu, navrhovateľka v reakcii na uvedené uviedla, že *„za mňa prvé lepšie“* a p. F. v reakcii uviedol, že *„jednoznačne prvé resp. 4 a aj 5“*, ďalej sa vyjadroval k farbe,

10.8.2020 - komunikácia medzi p. M., navrhovateľkou a p. F., ktorá sa týkala reklamných predmetov, ich objednávok (napr. dáždňik, košík), vzhľadom na dátum je zrejmé, že ide o komunikáciu už po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky,

11.8.2020 - p. M. požadoval podklady k prezentácii - týkajúce sa osôb navrhovateľky a p. F. (foto, CV), fotky ich zástupcov, tímové foto, zoznam partnerov, konkurencie, tabuľky, grafy s prezentovaním výsledkov, štruktúru tržieb, výhľad na ďalšie roky, históriu spoločnosti, dôležitých sprostredkovateľov podľa činnosti (úvery, hypo, poistenie, dôchodky, investície), p. F. mu položil otázku, či ide o prezentáciu alebo o internetovú stránku, ďalšia komunikácia medzi nimi sa týkala nadchádzajúceho podujatia, konkrétne, koho pozvať na podujatie,

12.8.2020 - 13.8.2020 - komunikácia ohľadne objednávky reklamného predmetu - dáždika, ďalej sa p. F. pýtal p. M., či vie zabezpečiť, aby 3.9.2020 mohli dávať aj nejaké rúška s firemným logom,

16.8.2020 - p. M. vytvoril skupinu s názvom HLP

23.8.2020 - komunikácia p. M. s navrhovateľkou a p. F. sa týkala podujatia, ktoré pripravovali, je do nej zapojená aj ďalšia osoba, z komunikácie vyplýva, že medzi nimi prebiehala diskusia a v niektorých veciach sa nezhodli a mali rozdielne názory,

24.8.2020 - dlhá diskusia o priebehu podujatia a jeho scenári, určení úloh, p. M. pripojil do skupiny manželku, „aby sa mohli riešiť aj finančné záležitosti“, z diskusie možno usúdiť, že p. M. má zabezpečovať kreatívnu časť podujatia, resp. jeho priebeh, napr. p. F. mu píše: „za mňa su tam obavy z tohoto, ale to vôbec nie je o tvojej osobe a tvojich profi služieb“, tiež sa riešili reklamné predmety a p. M. preposlal do skupiny mail od spoločnosti Sketch, v ktorom sa píše o zaslaní faktúry a tiež o doručení tovaru, p. M. v správe o 13:46 písal: „objednal som fotografa a kameramana na vasu akciu..., sú to profesionáli, s ktorými dlhodobo spolupracujem, Doporučujem!“, „vyjadrenie ci ano alebo nie potrebujem do piatku“, ďalej z komunikácie vyplýva, že p. F. napísal, že s navrhovateľkou majú iného fotografa, p. M. v reakcii napísal „Ja to vidím inak, ale respektujem Vase podľa mňa neprofesionalne rozhodnutie“, v komunikácii o 23:20 týkajúcej sa prezentácie na podujatí p. M. píše: „design a formu riešim ja“, navrhovateľka odpovedá „Ano riešiš. Som klient a mám právo sa k tomu vyjadriť“,

25.8.2020 - diskusia o prezentácii, v ktorej napr. p. F. dal p. M. pokyny aké farebné pozadie má použiť, označené ako prílohy 10 a 11,

- e-mail z 25.8.2020, teda po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, od právneho zástupcu majiteľa pre navrhovateľku, v ktorom zaslal pripravené dve zmluvy: zmluvu o prevode domény www.helppartners.sk a zmluvu o prevode práv k prihláške ochrannej známky; v správe je uvedené, že v zmluvách je potrebné doplniť žlté časti a že ešte čakajú na vznik spoločnosti help & partners a potom to tam doplnia s tým, že ešte pripravia zmluvu na logo a prevod práv k logu spoločnosti, k správe sú priložené súbory s názvom express24 - H&P - Zmluva o prevode práv z prihlášky ochrannej známky.docx a express24-H&P - Zmluva o prevode domény.docx, označené ako príloha 12,

- nedatovaný návrh zmluvy o prevode práv z prihlášky ochrannej známky, medzi majiteľom ako prevodcom a spoločnosťou help & partners s. r. o., zastúpenej konateľom Ing. Štefanom F., ako nadobúdateľom, bez identifikačného čísla organizácie a údajov o zápise spoločnosti v obchodnom registri (tieto časti sú zvýraznené žltou), predmetom zmluvy je prihláška ochrannej známky POZ 1659-2020, v návrhu zmluvy je zvýraznená prázdna časť - zmluvná cena za prevod, označené ako príloha 13,

- nedatovaný návrh zmluvy o prevode domény medzi majiteľom ako prevodcom a spoločnosťou help & partners s. r. o., zastúpenej konateľom Ing. Štefanom F., ako nadobúdateľom, bez identifikačného čísla organizácie a údajov o zápise spoločnosti v obchodnom registri (tieto časti sú zvýraznené žltou), predmetom zmluvy sú práva a povinnosti viažuce sa na registráciu, správu a držbu doménového mena druhej úrovne helppartners.sk, v návrhu zmluvy je zvýraznená prázdna časť - zmluvná cena za prevod domény, označené ako príloha 14,

- nedatované ukážky zo sociálnej siete s výsledkom vyhľadávania stránky Help & partners, kde je zobrazené označenie totožné s napadnutou ochrannou známkou; stránka navrhovateľky na sociálnej sieti, kde je uvedené že pracuje v Help & future, označené ako prílohy 15a a 15b,

- údaje z registra whois.sk- nic.sk s výsledkom vyhľadávania domény helppartners.sk, doména bola vytvorená 11.7.2020, jej držiteľom je spoločnosť majiteľa, označené ako príloha 16,

- e-mail určený pre zástupcu navrhovateľov, v ktorom navrhovateľka opísala stretnutia s majiteľom, v správe uviedla, že p. M. bol jej dlhoročným klientom, že sa od neho dozvedela, že pre svojich klientov robí reklamné materiály a rozumie sa sociálnym sieťam, preto sa dohodli, že bude spravovať jej stránku na sociálnej sieti, že sa v júni 2020 stretli a rozprávali o potenciálnej spolupráci a 30.6.2020 sa dohodli, že p.

M. urobí logo pre jej firmu, 1.7.2020 sa zoznámil s p. F., opäť došlo k diskusii o logu a marketingovej spolupráci, došlo k dohode o príprave návrhu loga za cenu 1000 eur, 10.7.2020 p. M. ukázal logo a spracovaný materiál na billboardy, logo sa navrhovateľke a p. F. páčilo, tak ho zaplatili, p. M. ponúkol aj balíček ďalších služieb za 10 tis. eur, ktoré podľa navrhovateľky nikdy neboli presne špecifikované, na stretnutí sa riešilo aj to, že je potrebné kúpiť doménu, následne poslal na WhatsApp, čo všetko kupuje v ich mene, pričom to kúpil na svoju firmu, tak ako aj ochrannú známku, podľa navrhovateľky s úmyslom držať ich v hrsti. Uviedla, že čo sa týka loga, spracoval navrhovateľku a p. F., že ochrannú známku treba podať okamžite, aby im ju nikto nevyfúkol, a keďže sa firma help & partners len zakladala, povedal, že ochrannú známku napíše na express24 a potom ju bezodplatne prepíše na help & partners, keď bude firma založená, označené ako príloha 17.

Ešte pred samotným posúdením dôkazov je potrebné sa vyjadriť k námietke majiteľa, že navrhovateľa v rozpore s § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach uviedli v podaní doručenom úradu 19.8.2022 nové tvrdenia a rozšírili tak svoj návrh. Je potrebné poukázať na to, že podanie navrhovateľov z 19.8.2022 bolo reakciou na vyjadrenie majiteľa. Navrhovateľa v tomto podaní reagovali na tvrdenia a argumenty majiteľa a uviedli k nim svoje stanovisko, neuviedli však žiadne dôvody, ktoré by už neboli uvedené v návrhu. Týmto spôsobom nerozšírili svoj návrh o nový dôvod, pretože si v ňom neuplatnili žiadne nové dôvody v zmysle § 7, nepredložili žiadne nové dôkazy, a preto nedošlo k naplneniu podmienok podľa § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorý stanovuje, že na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú o ďalší dôvod sa neprihliada.

V súvislosti s dôkaznými prostriedkami predloženými navrhovateľmi je potrebné uviesť, že niektoré z nich nie sú datované alebo sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Nedatované dôkazy je však možné vzhľadom na ich obsah a ďalšie predložené dôkazné prostriedky, ktoré im dodávajú objektivitu a potvrdzujú ich, vziať do úvahy a nemožno ich ako celok odmietnuť. K dôkazom, ktoré sú datované po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, je potrebné uviesť, že nie sú úplne bez významu, pretože v spojitosti s ďalšími predloženými dôkazmi môžu byť podporne použité na interpretáciu zámeru a úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky.

Čo sa týka predloženého vyjadrenia navrhovateľky v prílohe 17, ide o subjektívne vyhlásenie navrhovateľky, ktoré možno brať do úvahy len ako súčasť vyjadrenia navrhovateľov a tvrdenia v ňom uvedené možno akceptovať len v spojitosti so skutočnosťami vychádzajúcimi z ostatných predložených dôkazov.

Z predložených dôkazov vyplýva, že navrhovateľka a p. F. začali 10.7.2020 komunikovať s p. M. (podľa predloženého výpisu z obchodného registra majiteľa ide o konateľa majiteľa) prostredníctvom komunikačnej aplikácie. Z predloženej komunikácie medzi nimi možno vyvodiť, že p. M., konateľ spoločnosti majiteľa, pre navrhovateľku a p. F. pripravoval marketingovú stratégiu súvisiacu s plánovaným vytvorením ich spoločnosti. Skupinu v komunikačnej aplikácii vytvoril p. M. 10.7.2020 pod názvom helppartners, pričom z následnej komunikácie navrhovateľky, ktorá navrhla zmeniť tento názov, aby nedošlo k jeho prezradeniu, je zjavné, že jej na predmetnom názve záležalo. Ďalej možno podľa správ z 13.7.2020, v ktorých p. M. odoslal do skupiny správu s názvom HELP& PARTNERS colors for classes a ďalšie správy s médiami „...na diskusiu“ a reakcií navrhovateľky a p. F. dedukovať, že p. M. zaslal do skupiny verzie loga, ktoré mal vytvoriť pre spoločnosť s názvom help & partners. Poukazujú na to nasledujúce správy navrhovateľky a p. F. a ich reakcie na správy p. M., z ktorých možno vyvodzovať, že sa vyjadrovali k rôznym verziám loga, ktoré im boli predložené. V predložených nedatovaných materiáloch (v prílohe 2a) sú zobrazené rôzne verzie loga so slovným spojením „help&partners“ (5 rôznych označení s rovnakým slovným spojením s použitím rôznych obrazových prvkov). Prvé označenie v tejto prílohe je zhodné s označením, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku. V komunikačnej aplikácii pritom navrhovateľka aj p. F. vyslovili názor, že si vybrali prvý variant. Na základe predloženej faktúry z 20.7.2020 vystavenej majiteľom pre navrhovateľku v spojení s vyjadrením navrhovateľov o jej zaplatení ďalej možno konštatovať, že navrhovateľka zaplatila majiteľovi za grafický návrh loga.

Následne zo správ v komunikačnej aplikácii (prílohy 10 a 11) ktoré boli odosielané v auguste 2020, teda po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, vyplýva, že medzi navrhovateľkou, p. F. a majiteľom prebiehala komunikácia a spolupráca, týkajúca sa prípravy na podujatie, na ktorom mala byť 3.9.2020

predstavená novovytvorená spoločnosť navrhovateľky a p. F., s názvom help&partners. Z ich komunikácie jednoznačne vyplýva, že spoločnosť, ktorej predstavovanie sa pripravovalo, bola, resp. mala byť spoločnosťou p. V., teda navrhovateľky, a p. F., konateľa navrhovateľa. Túto skutočnosť potvrdzuje aj následný zápis spoločnosti navrhovateľa do obchodného registra 28.8.2020 pod obchodným menom help & partners s. r. o., ktorej spoločníkmi sú navrhovateľka a p. F., jej konateľom je p. F. Tiež možno konštatovať, že podľa komunikácie v prílohe 10 a 11 je zjavné, že p. M. vykonával činnosť pre navrhovateľku a p. F., poskytoval im svoje služby pri uvádzaní tejto spoločnosti na trh, konkrétne pri príprave podujatia na predstavenie spoločnosti vrátane občerstvenia, fotenia, priebehu, zabezpečenia reklamných predmetov pre zákazníkov, ale aj firemných tlačovín a sociálnych sietí. O tom, že majiteľ vedel o plánovanom založení spoločnosti navrhovateľa svedčí aj e-mail navrhovateľky pre majiteľa, v ktorom mu uviedla podmienky ich ďalšej spolupráce, keď mu ponúkla pozíciu riaditeľa v jej spoločnosti. Vykonávanie činnosti p. M. pre navrhovateľku potvrdzuje tiež mailová komunikácia zo 16.8.2020, v ktorej p. M. preposielal navrhovateľke správu od spoločnosti, v ktorej objednal reklamné predmety určené ako darčeky pre účastníkov podujatia, na ktorom mala byť predstavená spoločnosť navrhovateľky a p. F. V predmetnej správe dal p. M. navrhovateľke jasný pokyn, aby za uvedené predmety, ktoré objednával a ktoré boli fakturované na jeho spoločnosť (príloha 4), zaplatila majiteľovi. Tiež z komunikácie v prílohe 11 a zo správ z 24.8.2020 vyplýva, že p. M. informoval navrhovateľku o postupe spoločnosti zabezpečujúcej reklamné predmety a preposlal aj e-mail od pracovníčky tejto spoločnosti, v ktorej informovala, že reklamné predmety odošlú v piatok (28.8.2020) a v pondelok (31.8.2020) budú doručené.

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

Pre naplnenie uplatneného dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane majiteľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by majiteľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv navrhovateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do jeho práv, 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 navrhovateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu majiteľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky, teda v tomto prípade na 28.7.2020.

Na zistenie, či majiteľ ku dňu podania prihlášky napadnutej 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 majiteľa 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 majiteľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by podaním prihlášky ochrannej známky majiteľ 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 majiteľ pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost' (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, 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.

Prvú z podmienok uplatneného ustanovenia, vedomosť majiteľa v čase podania prihlášky ochrannej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno považovať za splnenú. Majiteľ si 28.7.2020 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorá je obrazová, tvorená slovným spojením „help&partners“ a zhodná s logom, ktoré je zobrazené v prílohe 2a ako prvé. Podľa zistených okolností konateľ majiteľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o tom, že označenie, ktoré si prihlasuje ako ochrannú známku pre svoju spoločnosť, vytvoril pre navrhovateľku, že ide o označenie, ktoré má byť logom spoločnosti, ktorej založenie v tom čase navrhovateľka s p. F. naplno pripravovala. Bolo jednoznačne preukázané, že konateľ majiteľa s uvedenými osobami komunikoval a spolupracoval pri príprave podujatia na predstavenie tejto spoločnosti na trhu a jej vstupu na trh.

Druhou podmienkou, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel majiteľa, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní. Zo zistených okolností vyplýva, že majiteľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky začal spolupracovať s navrhovateľkou a p. F. v súvislosti s vytvorením ich spoločnosti a jej uvedením na trh. Súčasne bolo zistené, že pre nich v období medzi 10.7.2020 a 20.7.2020 vytvoril grafický návrh loga, pričom za poskytnutie tejto služby vystavil navrhovateľke faktúru. Bolo zistené, že majiteľ si 11.7.2020 dal zaregistrovať doménu helppartners.sk, teda obsahujúcu slovné spojenie, ktoré malo tvoriť obchodné meno spoločnosti navrhovateľky a p. F. Následne 28.7.2020 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, ktorej predmetom bolo obrazové označenie „help&partners“. Z vyjadrenia oboch účastníkov konania vyplýva, že o zaregistrovaní domény aj o podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky bola navrhovateľka aj p. F. informovaní, hoci zo žiadneho predloženého dôkazu nie je možné bezpochyby určiť, či o tejto skutočnosti boli informovaní pred alebo až po podaní prihlášky. Podľa tvrdení navrhovateľov pritom boli p. M. oboznámení o podaní prihlášky s tým, že táto prihláška ochrannej známky bude prevedená na ich spoločnosť, hneď po tom ako bude zapísaná do obchodného registra. Zrejmý zámer previesť prihlášku ochrannej známky na navrhovateľa potom, ako bude jeho spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, jasne potvrdzuje e-mail právneho zástupcu majiteľa z 25.8.2020. V tomto e-maile majiteľ po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky prostredníctvom svojho právneho zástupcu kontaktoval navrhovateľku s ponukou na prevod prihlášky napadnutej ochrannej známky aj na prevod domény helppartners.sk. Tento krok majiteľa prezrádza, že majiteľ si označenie „help&partners“ a slovné spojenie týmto spôsobom zabezpečil pre seba nie s cieľom používať ho v rámci svojej činnosti, pretože vedel, že ho má v úmysle používať spoločnosť navrhovateľa, teda navrhovateľka a p. F.

Po zohľadnení zistených skutočností možno konštatovať, že preukázané konanie majiteľa zreteľne poukazuje na jeho zámer, ktorým nebolo používať označenie, ktoré si prihlásil, na označovanie svojich tovarov a služieb, ale s cieľom chrániť označenie o ktorom vedel, že ho chce na označovanie tovarov a služieb používať iný subjekt, s ktorým spolupracoval a pre ktorý vytvoril toto označenie - navrhovateľku a jej novovytváranú spoločnosť. Hoci majiteľ vo svojich podaniach opakovane tvrdil, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku chcel a chce používať, ale vzhľadom na prebiehajúce spory nemôže, z okolností prípadu jasne vyplýva, že v čase podania prihlášky nemal záujem používať prihlasované označenie pre seba, ale prihlášku si podal len s cieľom, aby ju neskôr previedol na navrhovateľa.

K podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky došlo v situácii, keď navrhovateľka a p. F. pripravovali vytvorenie svojej spoločnosti s názvom help & partners s. r. o. a súčasne jej predstavenie svojim potenciálnym zákazníkom na podujatí, pri zrealizovaní ktorého s nimi spolupracoval majiteľ. Skutočnosť, že si tretia osoba (majiteľ) podala prihlášku ochrannej známky, ktorú tvorí zhodné slovné spojenie ako ich plánované obchodné meno a pre tovary a služby, ktoré plánovali v rámci spoločnosti poskytovať, možno vnímať ako konanie s cieľom dostať ich do postavenia, v ktorom budú odkázaní výlučne na jeho vôľu. V prípade, že by chceli toto označenie používať na označovanie svojich služieb na území Slovenskej republiky, sa totiž stali závislými od osoby, ktorá si prihlášku podala a stala sa majiteľom takejto ochrannej známky. Majiteľ si na základe zistených okolností jednoznačne uvedomoval, že navrhovateľka a spoločnosť navrhovateľa, ktorá v tom čase bola pripravovaná, majú v úmysle používať označenie „help & partners“ ako obchodné meno spoločnosti, nemal žiadny dôvod predpokladať, že ho nezamýšľajú používať na území Slovenskej republiky. Možno podotknúť, že podľa zistených okolností prišiel s myšlienkou potreby chrániť označenie, ktoré navrhovateľka a p. F. zamýšľali používať ako svoje obchodné meno a logo, práve p. M., ktorý vytvoril logo pre navrhovateľku a p. F. Motivácia p. M. chrániť vytvorené označenie v prospech navrhovateľov prostredníctvom

jeho včasného prihlásenia na svoju spoločnosť a následného prevodu na navrhovateľa však vyznieva značne paradoxne vo svetle všetkých posudzovaných okolností. Je tomu tak nielen vzhľadom na skutočnosť, že k dohodnutému prevodu nakoniec nedošlo, ale aj s prihliadnutím na skutočnosť, že p. M. nielenže nepodal prihlášku v mene navrhovateľky, resp. p. F., hoci nie sú známe dôvody, ktoré by mu v takomto konaní bránili. Navyše označenie neprihlásil ani na seba ako fyzickú osobu, ale na svoj podnikateľský subjekt - spoločnosť majiteľa, hoci, ako už bolo skôr uvedené, z okolností prípadu jednoznačne vyplýva, že v čase podania prihlášky nebolo zámerom majiteľa používať prihlásené označenie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

Pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky si majiteľ musel byť vedomý toho, že jej podaním a zápisom výlučne pre svoju spoločnosť navrhovateľom spôsobí ujmu tým, že ich dostane do nevýhodného postavenia, pretože navrhovatelia budú môcť na území Slovenskej republiky naďalej používať predmetné označenie len so súhlasom jeho spoločnosti, inak sa vystavujú riziku, že budú porušovať jeho práva. Je zrejmé, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky a následné získanie ochrany pre predmetné označenie zo strany majiteľa dostalo navrhovateľov do závislého postavenia vo vzťahu k spoločnosti p. M., čo nemožno vnímať ako v súlade s oprávnenými záujmami navrhovateľa, t. j. spoločnosti, ktorá sa v tom čase formovala, a navrhovateľky ako osoby, ktorá ju vytvárala a stála za jej vytvorením na území Slovenskej republiky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení upozornil, že navrhovatelia nie sú osobami aktívne legitimovanými na podanie predmetného návrhu a osobami dotknutými na svojich právach v súlade s § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože navrhovateľ bol založený a vznikol až po dátume podania predmetnej prihlášky, a navrhovateľka neuviedla, na čom svoju aktívnu legitimáciu založila.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach sú osoby oprávnené na podanie námietok podľa § 7 zároveň oprávnené po zápise ochrannej známky do registra podať návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Okruh subjektov oprávnených podať námietku proti zápisu označenia do registra v zmysle § 7 je taxatívne vymedzený a podľa § 7 písm. j) môže námietku podať osoba, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Dotknutie práva predstavuje akýkoľvek zásah do cudzieho práva, a to bez ohľadu na jeho výdatnosť, početnosť alebo dobu trvania, či prípadný negatívny následok v podobe ujmy, vzniku škody alebo inej ujmy. Pojem dotknutie práva je potrebné vykladať široko vo význame akýchkoľvek dotknutých a zároveň právom chránených hodnôt niekoho iného, a to v spojení s privátnou autonómiou dotknutého. Posúdenie zásahu do práv prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, závisí na interpretácii tohto právneho pojmu a jeho aplikácie na zistený skutočný stav, pričom pre zistenie, či prihlasovateľ k dátumu podania prihlášky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom treba zohľadniť všetky relevantné faktory individuálneho prípadu. Podstatné teda je, či podaním prihlášky ochrannej známky došlo k zákonom predvídanému objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére niekoho iného, a to bez ohľadu na jeho vôľu.

V čase podania námietok bol navrhovateľ riadne zapísaný do obchodného registra, teda ako právnická osoba mal oprávnenie na podanie námietok. Posúdenie skutočnosti, či navrhovateľ mohol byť osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, nemožno v tomto prípade výlučne odvodzovať a obmedziť na to, či v čase jej podania bola jeho spoločnosť zapísaná do obchodného registra, pretože je nevyhnutné vziať do úvahy všetky relevantné faktory tohto prípadu. Ako bolo zistené, necelý mesiac pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľka a p. F., v súčasnosti spoločníci navrhovateľa, mali jasný zámer založiť spoločnosť navrhovateľa, ktorú chceli predstaviť na podujatí 3.9.2020. Majiteľ o ich pláne vedel, pretože na príprave predstavenia ich spoločnosti potenciálnym zákazníkom s nimi spolupracoval. Pri zohľadnení uvedeného možno konštatovať, že spoločnosť navrhovateľa, ktorá bola do obchodného registra zapísaná približne mesiac po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom, pod obchodným menom help & partners s. r. o., ktoré je totožné so slovným spojením, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, patrí do okruhu osôb, ktoré by mohli byť dotknuté na svojich právach podaním prihlášky, v prípade zistenia, že prihláška nebola podaná v dobrej viere. Navrhovateľ by poskytovaním služieb súvisiacich s jeho zapísaným predmetom činnosti, ktorý sa prekrýva s rozsahom napadnutej ochrannej známky, pod svojím obchodným menom help & partners s. r. o. mohol porušovať práva z ochrannej známky.

Rovnako možno uviesť, že dotknutou na svojich právach môže byť aj navrhovateľka, keďže na základe jej spolupráce s konateľom majiteľa pri vytvorení a predstavení jej spoločnosti došlo k zásahu do práv k označeniu, ktoré si dala vytvoriť a zaplatila zaňho, so zámerom ďalej ho používať v rámci činnosti v spoločnosti navrhovateľa. Vzhľadom na uvedené je potrebné námietku majiteľa, že navrhovatelia nie sú aktívne legitimovaní na podanie návrhu, odmietnuť ako nedôvodnú.

Čo sa týka poukazu na postup a úmysly navrhovateľov, ktorí podľa majiteľa obchádzajú jeho práva k napadnutej ochrannej známke, čím mu znemožňujú jej aktívne používanie a pokúšajú sa situáciu využiť vo svoj prospech nepodloženým tvrdením o jeho pasivite je nutné uviesť, že predmetom posúdenia v danom prípade je konanie majiteľa pri podaní prihlášky, nie pohnútky či motív, ktoré viedli navrhovateľov k podaniu návrhu, resp. k podaniu inej prihlášky ochrannej známky. Navyše možno uviesť, že samotný fakt, že si navrhovateľka a p. F. prihlásili na ochranu iné označenie ako prihlášku ochrannej známky, ktorá nie je zapísaná, nemožno považovať za dostatočný dôvod na nepoužívanie napadnutej ochrannej známky. Z predložených dôkazov nevyplýva úmysel majiteľa používať označenie „help&partners“, naopak, dôkazy svedčia v prospech toho, že toto označenie chceli používať na označovanie svojich služieb navrhovateľa a majiteľ si to uvedomoval. Majiteľove tvrdenia, že prihláška inej hoci podľa neho podobnej ochrannej známky mu bráni v aktívnom používaní napadnutej ochrannej známky, nemožno považovať za adekvátne.

Majiteľ argumentoval, že navrhovatelia si svoj nárok voči majiteľovi na prevod napadnutej ochrannej známky mali uplatniť v sporovom súdnom konaní, pretože konanie pred úradom nemá nahrádzať právomoc súdov v obchodnoprávných sporoch. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že predmetom tohto konania pred úradom nie je prípadné naplnenie záväzkov majiteľa, či navrhovateľov, ale výlučne posúdenie, či majiteľ pri podaní prihlášky konal alebo nekonal v dobrej viere a či osoby, ktoré návrh podali, boli jeho konaním pri podaní prihlášky dotknuté na svojich právach.

Navrhovatelia boli podaním a následným zápisom napadnutej ochrannej známky objektívne obmedzení v oprávnení používať označenie „help&partners“, ktorým zamýšľali už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky nazvať svoju spoločnosť a poskytovať pod ním svoje služby. Napriek faktu, na ktorý poukázal majiteľ, že navrhovateľka mala zrejmú vedomosť o tom, že majiteľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky a že tento postup bol v súlade s ich dohodou, nemožno vzhľadom na všetky okolnosti prípadu dospieť k záveru a žiadne dôkazy to nepreukazujú, že navrhovateľka dala majiteľovi súhlas, či dokonca pokyn, na podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky vo vlastnom mene, resp. na jeho spoločnosť a konanie majiteľa to neospravedľuje. Aj keď sa totiž navrhovateľka, resp. konateľ navrhovateľa, o predmetnom podaní prihlášky dozvedeli, nič to nemení na fakte, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky prináležalo, resp. malo prináležať navrhovateľovi a malo byť používané v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, nie s podnikateľskou činnosťou majiteľa, čo bolo v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako to vyplýva z predložených dôkazov, zrejme všetkým zúčastneným stranám. Majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky získal monopol na používanie tohto označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, pričom používanie uvedeného označenia je tak podmienené súhlasom majiteľa, čo, ako už bolo uvedené, navrhovateľov nepochybne dostalo do nevýhodného postavenia a spôsobilo im ujmu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti konanie majiteľa pri podaní prihlášky možno oprávnené považovať za špekulatívne, pretože základnou funkciou ochrannej známky je individualizovať tovary a služby majiteľa, nie obmedzenie alebo blokovanie inej osoby pri používaní označenia, prípadne takýmto spôsobom prinútenie tejto osoby prijať určité rozhodnutia, či vynútenie riešenia vzniknutej konfliktnej situácie vo svoj prospech.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, možno dospieť k záveru, že navrhovatelia relevantnými dôkazmi zdôvodnili a preukázali, že sú osobami dotknutými na svojich právach prihláškou napadnutej ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Bolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami. Zároveň možno konštatovať, že majiteľ nepreukázal, že by existoval dôvod na ospravedlnenie jeho konania a hoci uviedol viaceré argumenty, ktoré podľa neho svedčia o tom, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky konal v dobrej viere, nemožno ich

považovať za dôvody, ktoré by jeho konanie ospravedlňovali. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach možno preto považovať za naplnené.

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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, Slovenská republika
PLANAŤSKÝ & PARTNERS s. r. o., 1. mája 52/18, 014 01 Bytča 1, Slovenská republika