



Banská Bystrica 18. decembra 2014  
POZ 776-2013 II/168-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. apríla 2014 prihlasovateľom RNDr. Annou Kesanovou, Žižkova 46, 811 02 Bratislava, v konaní zastúpeným Ing. Štefanom Cicholesom, SIGNUM, patentová a známková kancelária, Hraničná 20, 040 17 Košice (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 776-2013/Z-153-2014 z 2. apríla 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „STRANA TIP“, číslo spisu POZ 776-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. 776-2013/Z-153-2014 z 2. apríla 2014 zrušuje a vec sa vracia odboru známkov a dizajnov na nové prejednanie a rozhodnutie.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. 776-2013/Z-153-2014 z 2. apríla 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „STRANA TIP“, číslo spisu POZ 776-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že existuje dôvodný predpoklad, že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z toho, že prihlasovateľom je fyzická osoba a nie samotná politická strana. Ak by totiž prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známkov, výhradným majiteľom by sa stala fyzická osoba – prihlasovateľ a príslušná politická strana by stratila možnosť používať svoj názov. Prihlasovateľ zároveň nepreukázal, že by konal so súhlasom, resp. v zastúpení prípravného výboru strany (keďže táto ešte v čase podania prihlášky ochrannej známky nebola zapísaná v registri politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky).

Prvostupňový orgán súčasne odmietol argument prihlasovateľa, ktorý sa odvolal na konanie o prihláškach kombinovaných ochranných známkov v znení „TIP Tvoríme Inú Politiku“, č. spisov POZ 1891-2013 a POZ 1892-2013, ktoré boli ešte v čase pred vydaním prvostupňového rozhodnutia prevedené z predsedu a štatutára Strany TIP na prihlasovateľa. Táto skutočnosť mala podľa prihlasovateľa preukázať, že práve on je pre predsedu a štatutárneho zástupcu príslušnej strany dôveryhodnou osobou. Prvostupňový orgán však upozornil na to, že prípadnú zlú vieru je potrebné posudzovať vždy v okamihu podania prihlášky ochrannej známky a ďalšie okolnosti, ktoré nastali po podaní prihlášky, nemôžu mať na vyslovenie záveru o dobrej či zlej viere vplyv. Podľa neho nebolo v konaní preukázané, že súčasný štatutár Strany TIP bol v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky členom jej prípravného výboru, ani že prihlasovateľ bol pre súčasného štatutára dôveryhodnou osobou aj v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, a ani že v tom čase všetci členovia prípravného výboru strany oprávnil prihlasovateľa na jej podanie. Keďže prihlasovateľ nepredložil žiadny relevantný doklad vyjadrujúci súhlas prípravného výboru dotknutej politickej strany (prípadne splnomocnenie) na podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky, prvostupňový orgán túto v celom rozsahu zamietol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení uviedol, že prvostupňový orgán s ohľadom na právny význam pojmu „dobrá viera“ nerozhodol správne. Rozhodnutie bolo podľa jeho názoru vydané na základe nesprávneho skutkového a právneho posúdenia veci, len na základe voľnej úvahy prvostupňového orgánu a bez dôkazu o existencii zákonnej prekážky na strane prihlasovateľa.

Prihlasovateľ vyjadril pochybnosť o správnosti aplikácie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Prvostupňové rozhodnutie nie je podložené zodpovedajúcim dôkazom zakladajúcim opodstatnenosť záveru o absencii dobrej viery. Zdôraznil, že dôvod nedostatku dobrej viery na strane prihlasovateľa môže prvostupňový orgán uplatniť len vtedy, ak je nedostatok dobrej viery zjavný, prípadne, ak ho zistí na základe pripomienok tretích osôb. Základnými kritériami zlej viery sú zámer a podvodný úmysel. Samotné podozrenie alebo len tvrdenie zlej viery pritom nie je dostačujúce. Dobrá viera je subjektívnou kategóriou, preto o absencii dobrej viery je možné usudzovať vtedy, ak je preukázaný úmysel podvodu alebo snaha o jednostrannú výhodu. Takýto dôkaz však podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán neuviedol. Samotná skutočnosť, že prihlasovateľom nie je politická strana alebo že prihlasovateľ nepreukázal, že koná so súhlasom, resp. v zastúpení prípravného výboru, nemožno považovať za dôkaz absencie dobrej viery. Poukázal na to, že v deň podania prihlášky neexistovala iná osoba (predmetná politická strana), ktorej práva by mohli byť podaním prihlášky ochrannej známky dotknuté, pričom existencia práv inej osoby je implicitnou podmienkou aplikácie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Z prvostupňového rozhodnutia nie je zrejma jednoznačná identifikácia dotknutého subjektu, ochrana práv ktorého zakladá vyslovenie zlej viery prihlasovateľa. Keďže prvostupňový orgán nepreukázal skutočnú existenciu osoby, ktorej práva by mohli byť podaním prihlášky dotknuté, ani požiadavka na doloženie plnomocenstva alebo súhlasu takejto osoby s konaním prihlasovateľa nie je opodstatnená.

Prihlasovateľ v súvislosti s procesnou stránkou konania prvostupňovému orgánu vyčítal, že mu nezaslal výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti (chyby podania) naraz, ale postupne, keď k ďalším formálnym nedostatkom pribudol vecný nedostatok v podobe absencie dobrej viery prihlasovateľa. Postupné čiastkové oboznamovanie účastníka konania so zistenými nedostatkami podľa neho vzbudzuje pochybnosti o objektívnosti konania a má nepriaznivý vplyv na trvanie konania vo veci.

S ohľadom na uvedené argumenty prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a pokračovanie v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 28, § 29, § 32 až § 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška slovej ochrannnej známky „STRANA TIP“, číslo spisu POZ 776-2013, bola podaná 30. apríla 2013 prihlasovateľom RNDr. Annou Kesanovou, Žižkova 46, 811 02 Bratislava, pre tovary „ročenky; tlačoviny; plagáty; fotografie; prospekty; tlačené publikácie; kalendáre a diáre s výnimkou elektronických; noviny; perá (kancelárske potreby); písacie potreby“ v triede 16, „odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, predovšetkým odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení“ v triede 25 a pre služby „reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; propagačná činnosť všetkého druhu a prostredníctvom akéhokoľvek média i prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; lepenie plagátov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; hospodárske a ekonomické predpovede; odborné obchodné poradenstvo; lobistické služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; štatistické informácie; zhromažďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25 prostredníctvom internetu; prieskum verejnej mienky“ v triede 35, „elektronická pošta; služby tlačovej agentúry (kancelárie); poskytovanie tlačových sprav; spravodajské agentúry; počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; e-mailové dátové služby; prenos správ a obrázkov pomocou počítača; on-line služby, a to prenos správ a informácií všetkého druhu; prenos správ, aj elektronicky; webmessaging, najmä preposielanie správ všetkých druhov na internetové adresy; zaobstarávanie prístupu k databanke na stiahnutie informácií pre elektronické médiá (internet); poskytovanie diskusných miestností na preposielanie správ medzi užívateľmi počítača“ v triede 38, „vzdelávanie; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie spoločenských zhromaždení; poskytovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie spoločenských podujatí, večierkov (eventov) a plesov; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie športových podujatí, živých vystúpení a súťaží; publikovanie periodickej a neperiodickej tlače (s výnimkou reklamnej, inzertnej a náborovej tlače); publikovanie a vydávanie tlačiarenských výrobkov vo forme elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ako aj hovorových údajov, ktoré sú stiahnuteľné cez dátové siete (s výnimkou reklamných, inzertných a náborových); vydávanie kníh, časopisov, periodík, ročeniek; vydávanie (on-line) kníh, časopisov a iných publikácií v elektronickej forme; reportérske služby; vydávanie informácií týkajúcich sa politických, kultúrnych a spoločenských podujatí pomocou on-line služieb; poskytovanie školenia, zábavy, športových a kultúrnych činností; poskytovanie informácií týkajúcich sa spoločenských a kultúrnych podujatí; výroba rozhlasových alebo televíznych programov; výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (s výnimkou reklamných, náborových)“ v triede 41, „spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; hostovanie na počítačových stránkach“ v triede 42 a pre „právne poradenstvo a právny výskum; právne služby; lobistické služby na politické účely; poskytovanie informácií týkajúcich sa politických podujatí“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podaným rozkladom prihlasovateľ napadol prvostupňové rozhodnutie z dôvodu nesprávneho skutkového a právneho posúdenia veci a nesprávnej aplikácie zákonného ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán podľa neho neuviedol také skutočnosti ani dôkazy, ktoré by odôvodňovali záver o absencii dobrej viery pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky na strane prihlasovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnej veci uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám o sebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie obtiažne. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a jeho preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom

používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej zemi, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky), a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je teda 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.

Z obsahu spisu č. POZ 776-2013 sú orgánu rozhodujúcemu o rozklade známe tieto skutočnosti. Prihláška slovnnej ochrannej známky v znení „STRANA TIP“ bola na úrade podaná 30. apríla 2013. Strana TIP so sídlom Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica, vznikla zápisom do registra politických strán, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 7. novembra 2013.

Konštatovanie zlej viery v prvostupňovom rozhodnutí vychádzalo z predpokladu, že vzhľadom na to, že prihlasovateľom je fyzická osoba a nie samotná politická strana, v prípade zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, výhradným majiteľom ochrannej známky by sa stala fyzická osoba – prihlasovateľ a príslušná politická strana by stratila možnosť používať svoj názov.

V súvislosti s hodnotením existencie zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v predmetnom konaní opomenúť skutočnosť, na ktorú poukázal v preskúvanom prípade prihlasovateľ, a sice, že v konaní o prihláškach ochranných známk č. spisov POZ 1891-2013 a POZ 1892-2013 v znení „TIP Tvoríme Inú Politiku“, ktoré 11. novembra 2013 podal vo svojom mene Ing. Tomáš H., predseda a štatutár politickej strany TIP, došlo na základe žiadosti z 21. marca 2014 k prevodu práv z uvedených prihlášok ochranných známk na osobu prihlasovateľa. S ohľadom na túto skutočnosť orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade nemožno bez ďalšieho mať za preukázané, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky konal so zlým úmyslom, teda že prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 776-2013 si podal v nie dobrej viere. Hoci sa tento úkon (prevod práv z prihlášok ochranných známk) časovo neviaže k dátumu podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 776-2013, predmetom ktorej je prihlásené označenie, ale bol vykonaný neskôr, spochybňuje tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 776-2013 nebola podaná v dobrej viere. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že samotný predpoklad existencie zlej viery nemožno s ohľadom na uvedené skutočnosti považovať za postačujúci na konštatovanie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Na doplnenie možno uviesť, že týmto nie je vylúčené, že v prípade, ak v predmetnom prípade vyjdú najavo nové skutočnosti, resp. budú podané pripomienky proti zápisu prihláseného označenia do registra z dôvodu tejto absolútnej výluky zo strany dotknutých subjektov, ktoré preukážu jej naplnenie, prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 776-2013 bude na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach zamietnutá.

Pokiaľ ide o spochybnenie procesného postupu prvostupňového orgánu, ktorý najskôr prihlasovateľovi zaslal výzvu na odstránenie formálnych nedostatkov prihlášky a následne, po vyjadrení prihlasovateľa, mu adresoval ďalšiu výzvu na odstránenie formálnych nedostatkov, tento krát však už spolu s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti obsahujúcim vecné nedostatky prihlášky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Úrad sa v každom prípade v konaní usiluje o rešpektovanie zásad efektívnosti a hospodárnosti konania. Zároveň však musí rešpektovať aj známkovo-právnu prax, ktorá sa v priebehu konania o prihláškach ochranných známk vyvíja a mení (ako v danom prípade potreba implementácie záverov vyplývajúcich z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-307/10 z 19. júna 2012 „IP Translator“, ktorý ovplyvnil prieskum prihlášok ochranných známk ohľadom posudzovania zoznamov nárokových tovarov a služieb). Z tohto dôvodu môžu nastať ojedinelé prípady, kedy je napriek snahe úradu o minimalizáciu dĺžky trvania prieskumového konania potrebné výzvu na odstránenie formálnych nedostatkov opakovať. Zároveň je potrebné dodať, že postup úradu, v ktorom je prihlasovateľovi najskôr zaslaná výzva na odstránenie formálnych nedostatkov a až následne výzva na odstránenie vecných nedostatkov prihlášky, je odôvodnený tým, aby sa predchádzalo vzniku a kumulovaniu prípadných nežiaducich chýb konania. V každom prípade je potrebné mať na pamäti, že každé konanie o prihláškach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad postupuje individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu. Zároveň skutočnosť, že prvostupňový orgán najskôr prihlasovateľovi zaslal oznámenie o formálnych nedostatkoch a potom znova výzvu na odstránenie formálnych nedostatkov spolu

s vecnými nedostatkami prihlášky, nepredstavuje takú okolnosť, pre ktorú by bolo potrebné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

Na základe uvedených skutočností je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že z obsahu spisu nemožno bez ďalšieho mať za preukázané, že by prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 776-2013 bola prihlasovateľom podaná v nie dobrej viere. Z tohto dôvodu v takejto situácii nemožno konštatovať naplnenie zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, a preto je dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie. V rámci nového prerokovania veci prvostupňový orgán opätovne preskúma zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia, a to aj s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti.

V konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Štefanom Cicholes  
SIGNUM, patentová a známková kancelária  
Hraničná 20  
040 17 Košice