



Banská Bystrica 25. februára 2014  
POZ 1530-2008/OZ 224306 II/18-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. februára 2012 majiteľom RAPPA, s. r. o., Komárňanská cesta (sady), 940 64 Nové Zámky, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Stanislavom Barkocim, Justičná 7, 811 07 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1530-2008/OZ 224306 I/86-2011 z 20. decembra 2011 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 224306 „RAPPA“ za neplatnú, podaného navrhovateľom RASL, s. r. o., Komárňanská cesta (sady), 940 64 Nové Zámky (pred zmenou obchodného mena: RAPPA – Služby, s. r. o.), v konaní zastúpeným spoločnosťou NITCHNEIDER & NOVÁK, s. r. o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 1530-2008/OZ 224306 I/86-2011 z 20. decembra 2011 mení takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 224306 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1530-2008/OZ 224306 I/86-2011 z 20. decembra 2011 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ochranná známka č. 224306 „RAPPA“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú. Navrhovateľ návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky, ktorý sa týkal celého jej zoznamu tovarov a služieb, podal podľa § 16 ods. 8 a 10 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k) predmetného zákona. Podaný návrh odôvodnil jednak tým, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a tiež zameniteľnosťou napadnutej ochrannej známky s jeho obchodným menom, resp. jeho podstatnou časťou zapísaným do obchodného registra 9. apríla 2002, odkedy podniká s tovarmi a službami rovnakými alebo podobnými tovarom a službám zapísaným pre napadnutú ochrannú známku. Vzhľadom na to, že od 1. januára 2010, t. j. v čase konania o podanom návrhu nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, prvostupňový orgán postupoval podľa prechodných ustanovení § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) a o návrhu rozhodol v súlade s platným právnym predpisom, pričom návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky považoval za návrh na vyhlásenie predmetnej ochrannej známky za neplatnú.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na zápis do registra, pretože napĺňa podmienky zápisnej výluky označenia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, t. j. prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v rozpore s princípmi dobrej viery. Posudzovanie

naplnenia podmienok potrebných na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán považoval za bezpredmetné, pretože by to nemalo vplyv na končené rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa s rozhodnutím prvostupňového orgánu nestotožnil.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa na registráciu napadnutej ochrannej známky na pôvodnú majiteľku PhDr. L. B. ako fyzickú osobu uviedol, že takýto postup bol zvolený v dôsledku aktivít súčasného konateľa a jediného spoločníka navrhovateľa a jeho snáh o prevzatie kontroly nad obidvomi spoločnosťami. V nadväznosti na uvedené podotkol, že takáto forma registrácie nie je neobvyklá a pôvodná majiteľka napadnutej ochrannej známky k nej pristúpila predovšetkým z dôvodu ochrany svojej niekoľkoročnej práce.

K otázke osobnej účasti pôvodnej majiteľky napadnutej ochrannej známky na podnikaní spoločnosti RAPPa, s. r. o. a jej vzťahu k využívaniu predmetnej ochrannej známky v rámci podnikania majiteľ poznamenal, že súčasná právna teória a tiež prax v práve obchodných spoločností konštatuje, že spoločnosť s ručením obmedzením nemá čisto kapitálový charakter, ale existuje miera personálneho prepojenia medzi spoločníkmi a spoločnosťou, ako je tomu aj v preskúvanom prípade. S ohľadom na uvedené je možné tvrdenia o špekulatívnosti registrácie napadnutej ochrannej známky jej pôvodnou majiteľkou vyvrátiť.

Konanie pôvodnej majiteľky napadnutej ochrannej známky nenapĺňa ani jeden zo znakov konania v zlej viere, keďže jej cieľom bola ochrana označenia a obchodného mena spoločnosti, ktorú zakladala. Hoci navrhovateľ tvrdí, že konaním pôvodnej majiteľky dochádzalo k vedomému poškodzovaniu materiálnych práv, vznik akejkoľvek škody však v žiadnej časti návrhu vierohodne nepreukazuje.

Prvostupňový orgán sa podľa majiteľa vo svojom rozhodnutí nedostatočne vysporiadal s aplikáciou zlej viery na konanie pôvodnej majiteľky. Mal za to, že pri konštatovaní uvedenom v napadnutom rozhodnutí, že „*navrhovateľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky aktívne používal pri svojej činnosti sporné označenie*“, abscentuje logická časová súslednosť v otázke vzniku práv k spornému označeniu. Zároveň vytkol prvostupňovému orgánu, že pri posudzovaní zlej viery nezohľadnil fakt, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a niekoľko rokov predtým aktívne používala sporné označenie spoločnosť RAPPa, s. r. o. (majiteľ), ktorá nesie k predmetnému označeniu právo prednosti. Označenie, ktoré bolo zapísané ako napadnutá ochranná známka, si podľa vyjadrení majiteľa dal, prostredníctvom v tom čase jedinej spoločníčky a konateľky PhDr. L. B., vyhotoviť práve on v spoločnosti YCON GRAPHIC STUDIO, spol. s r. o., o čom svedčia doklady predložené v predmetnom konaní.

Majiteľ napadol konštatovanie prvostupňového orgánu, že z predloženej Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie loga, nie je zrejmé, o aké logo išlo, keďže v nej nie je zobrazené. V tejto súvislosti zdôraznil, že vzhľadom na to, že predmetom zmluvy bolo zhotovenie loga, nie je možné, aby v zmluve bolo toto zachytené, avšak časová súslednosť a predložené listinné dôkazy, ktoré boli predložené, nepochybne preukazujú, že majiteľ od objednania loga nepoužíval iné označenie, len označenie zapísané ako napadnutá ochranná známka.

Ďalej majiteľ vytkol prvostupňovému orgánu, že sa nevysporiadal s otázkou navrhovateľom uvádzanej priority obchodného mena. Vzhľadom na to, že majiteľ vznikol zápisom do obchodného registra 25. novembra 1999 a od svojho vzniku pôsobí pod obchodným menom RAPPa, s. r. o., pričom navrhovateľ bol do obchodného registra zapísaný 19. apríla 2002, argument týkajúci sa priority obchodného mena navrhovateľa považoval majiteľ za neopodstatnený.

V nadväznosti na uvedené majiteľ podotkol, že navrhovateľ bol založený ako podporný subjekt, ktorý mal realizovať niektoré naňho delegované činnosti v rámci jeho podnikania. Z uvedeného dôvodu bolo navrhovateľovi umožnené, aby používal označenie „RAPPa“, ktoré už v čase jeho vzniku bolo používané majiteľom. Práve majiteľ sa stal v povedomí zákazníckej verejnosti všeobecne známy pod označením „RAPPa“, ktoré je chránené napadnutou ochrannou známkou, a to v súvislosti s predmetom podnikania, ktorým je predaj a servis poľnohospodárskej techniky a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Pokiaľ ide o otázku používania napadnutej ochrannej známky a budovania jej reputácie a rozlišovacej spôsobilosti, majiteľ sa odvolal na dôkazy predložené v predchádzajúcom konaní.

Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, v tejto časti napadnuté rozhodnutie označil za nepreskúmateľné, a to z dôvodu, že prvostupňový orgán k predmetnému neuviedol žiadne vecné ani právne argumenty.

V ďalšej časti rozkladu majiteľ poukázal na prihlášku slovnej ochrannej známky „RAPPA“, č. spisu POZ 1529-2008, proti zápisu ktorej boli zo strany navrhovateľa podané pripomienky, v ktorých bola v rozhodujúcich častiach použitá totožná argumentácia ako v predmetnom prípade. V prípade prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1529-2008 však úrad naplnenie podmienok pre konanie v zlej viere nekonštatoval. V tejto súvislosti poznamenal, že hoci prihláška napadnutej ochrannej známky č. spisu POZ 1530-2008 bola podaná v rovnaký deň a za totožného skutkového stavu ako prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1529-2008, argumentácia použitá v pripomienkach smerujúcich proti zápisu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1529-2008 do registra a v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu naplnenie rovnakej zápisnej výluky bola vyhodnotená rozdielne. Majiteľovi je známe, že v predmetných prípadoch ide o samostatné konania, v ktorých je možné rozhodnúť rozdielne, avšak zdôraznil, že rozdielne rozhodnutie v posudzovanej otázke je neprípustné, ak obidva prípady vychádzajú z totožného skutkového stavu.

V súvislosti so súdnym sporom, ktorý prebiehal na Okresnom súde Bratislava I, majiteľ poukázal na skutočnosť, že tento bol právoplatne ukončený súdnym zmiernom schváleným 27. mája 2011 - uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k. 28CbPv/5/2009-129 (ďalej len „uznesenie o schválení zmiernu“), v zmysle ktorého sa odporca (v preskúmanom prípade navrhovateľ) zaväzuje zdržať používania loga „RAPPA“ registrovaného ako ochranná známka č. 224306. Uzavretie súdneho zmiernu v tomto znení je zo strany navrhovateľa uznaním nároku majiteľa na používanie napadnutej ochrannej známky. Kópiu predmetného uznesenia predložil majiteľ spolu rozkladom.

Berúc do úvahy uvedené majiteľ konštatoval, že prvostupňový orgán dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a prvostupňové rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

S ohľadom na tieto skutočnosti požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Navrhovateľ sa k podanému rozkladu v úradom určenej lehote nevyjadril. Navrhovateľ nereagoval ani na výzvu úradu zo 4. decembra 2012, v ktorej bol upozornený, že právoplatné uznesenie o schválení zmiernu má účinky právoplatného rozsudku a zakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci, a zároveň bol vyzvaný na zaujatie stanoviska k predmetnému uzneseniu.

Rozhodnutie 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 účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom 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 § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí, ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 tohto zákona užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Podľa § 99 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Rozsudkom však môže súd zrušiť uznesenie o schválení zmiernu, ak je zmier podľa hmotného práva neplatný. Návrh možno podať do troch rokov od právoplatnosti uznesenia o schválení zmiernu.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 224306 „RAPPA“, s právom prednosti od 8. augusta 2008, bola do registra ochranných známk zapísaná 13. marca 2009 pre pôvodnú majiteľku PhDr. L. B., Nesvady, pre tovary „*poľnohospodárske stroje, ich vybavenie a súčasti, zariadenia na obrábanie pôdy, ošetrovanie trávnikov a záhrad, prípojné zariadenia, kombajny na pohon spaľovacím motorom, rezačky na pohon spaľovacím motorom, samohybné poľnohospodárske vozidlá, nakladače (samoходné), pluhy, sejacie stroje*“ v triede 7, pre „*traktory*“ v triede 12 a pre služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, najmä poľnohospodárskych strojov, zariadení a komunálnej techniky*“ v triede 35 a „*servisná činnosť, rekonštrukcie a opravy poľnohospodárskych strojov, zariadení a komunálnej techniky*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S účinnosťou od 22. februára 2010 bola predmetná ochranná známka prevedená na súčasného majiteľa – spoločnosť RAPPA, s. r. o., Komárňanská cesta (sady), 940 64 Nové Zámky.



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil záver prvostupňového orgánu, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na zápis do registra, pretože napĺňa podmienky zápisnej výluky označenia v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V časti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach považoval prvostupňové rozhodnutie za nepreskúmateľné. Spolu s rozkladom predložil majiteľ uznesenie o schválení zmiernu.

V súvislosti s posúdením dôvodnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na to, že zakotvenie ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov do slovenskej známkovej legislatívy predstavuje transpozíciu Prvej smernice Rady 80/104/ES o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk (v súčasnosti Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii

právných predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk), pričom účelom jeho zavedenia bolo zintenzívnenie a posilnenie ochrany práv majiteľov ochranných známk. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 14/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., sa inštitút dobrej viery uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej“, resp. „pirátskej“ známky, ktorú si jej prihlasovateľ nedáva zapísať z dôvodu jej používania v obchodnom styku, ale iba za účelom dosiahnutia zisku zo známkovej transakcie, prípadne s blokačným úmyslom. Za osobu konajúcu v zlej viere sa v právnej terminológii považuje osoba, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade má pojem neexistencie dobrej viery významný morálny a etický rozmer. Jeho obsahom je porušenie uznávaných pravidiel správania sa, pričom neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje v podaní prihlášky ochrannej známky s iným cieľom, než je umožniť ochrannej známke plniť jej základnú funkciu, t. j. umožniť spotrebiteľovi alebo koncovému užívateľovi identifikovať pôvod výrobku alebo služby označenej ochrannou známkou a odlišiť ich tak od výrobkov a služieb iného pôvodu.

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. Základnými kritériami posudzovania zlej viery je známosť určitej situácie a podvodný úmysel či zámer konajúcej osoby, pričom nie je potrebné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Ku konštatovaniu, či konanie prihlasovateľa možno označiť za konanie v dobrej, resp. zlej viere, možno dospieť len na základe posúdenia okolností, za akých sa tento psychický stav prejavuje.

Pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné prihliadnuť v danom prípade na skutočnosť, že súdny spor o ochranu pred nekalosúťažným konaním, ktorý prebiehal medzi majiteľom a navrhovateľom na Okresnom súde Bratislava I, bol právoplatne ukončený uznesením o schválení zmiernosti (č. k. 28CbPv/5/2009-129 z 27. mája 2011). Podľa predloženého uznesenia sa odporca (v predmetnom prípade navrhovateľ) zaväzuje zdržať používania loga „RAPPA“ registrovaného ako ochranná známka č. 224306 (napadnutá ochranná známka) a zároveň je povinný zverejniť na svoje náklady jeho znenie na internetových stránkach [www.rappa.sk](http://www.rappa.sk), [www.rasl.sk](http://www.rasl.sk), [www.rappaslužby.sk](http://www.rappaslužby.sk), [www.rabe.sk](http://www.rabe.sk), [www.rotogrind.sk](http://www.rotogrind.sk) a jeho petit jednorázovo v Obchodnom vestníku.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zmiernosťou sa rozumie dohoda účastníkov uzavretá v priebehu konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti. Ukončenie sporu zmiernosťou je možné v prípadoch, v ktorých to pripúšťa povaha veci. Súdnym zmiernosťou podľa § 99 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov sa stáva zmiernosťou v prípade, ak súd dohodu účastníkov schváli uznesením. V prípade právoplatného uznesenia o schválení zmiernosti nadobúda takéto uznesenie účinky právoplatného rozsudku, to znamená, že je exekučným titulom a zakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Tieto dôsledky umožňujú súdu, aby schválil iba zmiernosť o takom predmete konania, o akom by inak mal právomoc rozhodnúť.

Z predloženého uznesenia o schválení zmiernosti je zrejmé, že navrhovateľ uznal práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke „RAPPA“, resp. jeho oprávnenosť na používanie napadnutej ochrannej známky a zároveň sa zaviazal zdržať sa jej používania. S ohľadom na tento prejav vôle navrhovateľa, ktorý je záväzný a smerodajný, a ktorým sám navrhovateľ uznal práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke, nie je dôvodné túto vyhlásiť za neplatnú s odvolaním sa na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V takomto prípade by totiž rozhodnutie o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú išlo nad rámec dohody majiteľa a navrhovateľa prijatej v rámci súdneho konania o ochranu pred nekalosúťažným konaním a nerešpektovalo by predložený súdny zmiernosť, a tým práva majiteľa k napadnutej ochrannej známke uznané aj samotným navrhovateľom. Z uvedeného je zrejmé, že prvostupňové rozhodnutie je potrebné v tejto časti zmeniť a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietnuť.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú opierajúci sa o ustanovenie § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán posudzovanie podmienok potrebných pre jeho úspešné uplatnenie považoval za bezpredmetné, a to berúc do úvahy výsledok konania o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1

zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Hoci v preskúvanom prípade došlo k zmene hodnotenia relevantnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a tým aj k zmene záveru prvostupňového orgánu v tejto časti, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje v danom prípade za potrebné s ohľadom na zásadu hospodárnosti a rýchlosti správneho konania vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie. Ako totiž vyplýva z obchodného registra, od 28. decembra 2011 došlo k zmene obchodného mena navrhovateľa z RAPP – Služby, s. r. o. (namietané označenie) na RASL, s. r. o., a teda v predmetnom prípade v čase rozhodovania o rozklade neexistuje právo v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach (zhodné alebo podobné obchodné meno), ktoré by mohlo byť ohrozené alebo poškodené zápisom napadnutej ochrannej známky v registri. Berúc do úvahy uvedené návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú opierajúci sa o predmetné ustanovenie nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade považovať za relevantný.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci preskúmania napadnutého prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu dospel k odlišným záverom ako prvostupňový orgán, a preto uznal za potrebné zmeniť prvostupňové rozhodnutie. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Doručiť:

I.  
JUDr. Stanislav Barkoci  
Justičná 7  
811 07 Bratislava

II.  
NITCHNEIDER & NOVÁK, s. r. o.  
Einsteinova 21  
851 01 Bratislava