



Banská Bystrica 17. 4. 2018
OZ 238570/I-14-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa HC CAPITAL, a. s., Kolárska 8, 811 06 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokát Ivor, s. r. o., Mojmirova 1161/6, 020 01 Púchov (ďalej „navrhovateľ“), na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 238570 „avena“, majiteľa Juraja Topora, Pod kalváriou 1688/137, 955 01 Topoľčany, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej aj „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 238570 sa vyhlasuje za neplatnú pre služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 3.3.2017 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 238570 „avena“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) a týkal sa služieb v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností z 25.11.2003 kúpil od spoločnosti select International, a. s., nehnuteľnosti (okrem iného aj rekreačné zariadenie) nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján. Spoločnosť select International, a. s. a následne navrhovateľ uvedené rekreačné zariadenie prevádzkoval, resp. navrhovateľ dal do nájmu nájomcovi pod zaužívaným názvom hotel Avena.

Navrhovateľ uviedol, že 4.11.2004 uzavrel zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 33/2004 so spoločnosťou SK AVICENA Plus s. r. o., v tom čase zastúpenú konateľmi Jánom P. a Jurajom T. (t. j. súčasný majiteľ ochrannej známky). Predmetom zmluvy bol nájom rekreačného zariadenia hotela Avena v Liptovskom Jáne vo vlastníctve navrhovateľa. Prílohu č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 33/2004 tvorí preberací protokol, z ktorého je zrejmé, že miestom jeho podpísania bol hotel Avena v Liptovskom Jáne. Zároveň bol 4.11.2004 vyhotovený aj zápis z fyzickej obhliadky predmetu nájmu, ktorá sa konala v hoteli Avena v Liptovskom Jáne. Následne 5.3.2012 bola uzavretá nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012 medzi navrhovateľom ako prenajímateľom a spoločnosťou MM CAPITAL s. r. o., zastúpenou konateľom Jánom P. ako nájomcom. Predmetom zmluvy bol nájom uvedeného rekreačného zariadenia vo vlastníctve navrhovateľa, t. j. hotela Avena. Navrhovateľ uviedol, že v spoločnosti MM CAPITAL, s. r. o., p.

Juraj T., t. j. majiteľ napadnutej ochrannej známky, nefiguroval. Navrhovateľ konštatoval, že v čase uzavretia nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 06/2012 p. T. s p. P. spolupracovali v podnikaní v hotelierstve, a že p. Juraj T. bol konateľom i spoločníkom spoločnosti SK AVICENA Plus spol. s r. o. Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012 so spoločnosťou MM CAPITAL, s. r. o., bola 31.8.2016 ukončená dohodou, od 1.9.2016 je na základe zmluvy o nájme nehnuteľností č. 10/2016 zmluvným nájomcom a prevádzkovateľom hotela Avena spoločnosť ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou navrhovateľa.

Navrhovateľ uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky a druhý konateľ spoločnosti SK AVICENNA Plus spol. s r. o., Ján P., prestali v priebehu roku 2014 spolupracovať a spoločne podnikat'. V tom čase bol hotel Avena prenajatý spoločnosti MM CAPITAL, s. r. o., v ktorej majiteľ napadnutej ochrannej známky, p. T., nefiguroval.

Podľa navrhovateľa majiteľ napadnutej ochrannej známky výlučne účelovo a so zámerom majetkového prospechu 31.1.2014 podal žiadosť o zápis ochrannej známky „avena“ pre služby v triedach 35, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranná známka „avena“ bola zapísaná do registra 13.11.2014 pre oblasť tovarov a služieb v triedach 35 a 43, teda oblasť, v ktorej podniká a používa označenie „avena“ navrhovateľ a vlastník hotela Avena, resp. i jeho terajší nájomca a prevádzkovateľ - spoločnosť ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o.

Navrhovateľ uviedol, že o zápise napadnutej ochrannej známky nemal vedomosť, takisto ani jeho terajší nájomca a dozvedel sa o tom až na základe výzvy majiteľa ochrannej známky zo 6.12.2016. Uvedené konanie majiteľa je v rozpore s dobrými mravmi i so zásadami poctivého obchodného styku, pretože majiteľ účelovo a zo zisťných dôvodov požiadal o zápis napadnutej ochrannej známky v čase, keď k hotelu Avena nemal už žiadny právny vzťah a keď ukončoval spoluprácu s vtedajším nájomcom hotela Avena. Podľa navrhovateľa pritom bolo zrejmé, že majiteľ ju nebude môcť nijako využívať vo vzťahu k hotelierskym službám ani vo vzťahu k hotelu Avena.

Podľa navrhovateľa je konanie majiteľa vyslovene účelové a zisťné a chce profitovať z ochrannej známky, ku ktorej nemá žiadny právny vzťah. Je mu pritom známe, že označenie „avena“ dlhodobo používa navrhovateľ práve pre služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Skutočnosť, že ide o účelové a zisťné konanie majiteľa preukazuje aj jeho výzva určená navrhovateľovi, ktorý dlhodobo používa pre svoje ubytovacie zariadenia označenie „avena“, na poskytovanie finančného plnenia majiteľovi v súvislosti s používaním napadnutej ochrannej známky. Dňa 6.12.2016 zaslal majiteľ navrhovateľovi návrh na uzavretie licenčnej zmluvy, v ktorom bolo uvedené, že navrhovateľ je majiteľom hotela, pre ktorý používa označenie Relax Hotel Avena, teda používa označenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou „avena“ pre zhodné služby, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná. V návrhu majiteľ navrhol spoločnosti navrhovateľa uzavretie licenčnej zmluvy a odmenu vo výške 1000 eur mesačne.

Navrhovateľ uviedol, že označenie „avena“ pre svoje ubytovacie zariadenie používa dlhodobo, o čom mal majiteľ preukázateľne jednoznačnú a nespochybniteľnú vedomosť. Rekreačné zariadenie s označením hotel Avena v Liptovskom Jáne dlhodobo vlastní navrhovateľ, čo je zrejmé z viacerých predložených dokumentov. Navrhovateľ dal do pozornosti aj skutočnosť, že je držiteľom domény v znení avenahotel.sk od 28.4.2008 a hotelavena.sk od 2.1.2015. Z uvedených skutočností a relevantných dokladov je podľa navrhovateľa zrejmé, že používa označenie „avena“ pre svoje rekreačné zariadenia dlhodobo, a to už od roku 2003, kedy tento hotel kúpil.

Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal aj na skutočnosť, že spoločnosť Hotel Avena, s. r. o. (po zmene obchodného mena z 31.8.2011 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o. dcérska spoločnosť navrhovateľa - HC CAPITAL, a. s.) prevádzkuje hotel AVENA Plus**, ktorý po rekonštrukcii premenovali na ALEXANDRA WELLNESS HOTEL***. Hotel AVENA Plus**, teraz ALEXANDRA WELLNESS HOTEL*** bol v tom čase a v súčasnosti stále je sesterským hotelom hotela Avena, pričom sa oba nachádzajú v obci Liptovský Ján.

Na základe uvedených skutočností je podľa navrhovateľa zrejmé a preukázané, že on a jeho dcérska spoločnosť ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., používajú označenie „avena“ dlhodobo už od roku 2001, a to pre ubytovacie zariadenia a ubytovacie služby, t. j. pre kategórie služieb, v ktorých si zaregistroval napadnutú ochrannú známku aj jej majiteľ v triede 43. Konanie majiteľa je vyslovene účelové s cieľom získať neoprávnený majetkový prospech od navrhovateľa, ktorý dlhodobo prevádzkuje ubytovacie zariadenia pod

označením zhodným s napadnutou ochrannou známkou a takéto konanie nemôže v žiadnom prípade požívať právnu ochranu, je to konanie v hrubom rozpore s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku i s ustanoveniami zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ i jeho dcérska spoločnosť ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., vykonávajú dlhodobo obchodné činnosti v oblasti marketingu a obchodného poradenstva, t. j. pre kategórie služieb, v ktorých si zaregistroval ochrannú známku jej súčasný majiteľ v triede 35, a to i v súvislosti s prevádzkou hotela Avena.

V závere navrhovateľ navrhol úradu vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 24.4.2017 bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému návrhu nevyjadří, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.11.2017 uviedol, že podľa podaného návrhu tri rôzne spoločnosti (navrhovateľ, spoločnosť select International, s. r. o., a SK AVICENNA Plus spol. s r. o.) používali nezapísané označenie „hotel Avena“ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom podľa dôkazov v návrhu bola spoločnosť MM CAPITAL s. r. o. od 7.3.2012 štvrtou spoločnosťou a spoločností je podľa majiteľa ešte viac, napr. banka.

Podľa majiteľa používanie nezapísaného označenia toľkými spoločnosťami vylučuje možnosť nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky. Majiteľ poukázal na to, že hotel Avena sa nachádza v Liptovskom Jáne, teda toto označenie má len miestny dosah.

Majiteľ konštatoval, že neboli splnené podmienky ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach a napadnutú ochrannú známku nie je možné na základe predloženého návrhu a dôkazov vyhlásiť z tohto dôvodu za neplatnú.

Majiteľ zdôraznil, že petit pôvodného návrhu bol uplatnený len vo vzťahu k ustanoveniu § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach a navrhovateľ rozšíril pôvodný návrh na základe výzvy úradu na doplnenie návrhu. Podľa majiteľa nejde o doplnenie pôvodného návrhu, ale o rozšírenie návrhu o ďalší dôvod, čo je neprípustné a úrad by na to nemal prihliadať.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ označenie hotel Avena nevytvoril a nemá k nemu žiadne práva. Uviedol, že predmetná nehnuteľnosť bola majetkom p. M. a mala názov VAB SIPOX HOLDING, potom ju prevzala banka a prenajala spoločnosti SK AVICENNA Plus s. r. o., ktorá v nej prevádzkovala hotel Avena. Konštatoval, že v tejto spoločnosti bol spoločníkom majiteľ ochrannej známky p. T. a práva p. T. a p. P. k označeniu „avena“, resp. hotelu Avena sú staršie ako je dátum, kedy nehnuteľnosť kúpil navrhovateľ. Podľa majiteľa neskôr banka predala nehnuteľnosť spoločnosti select International, a. s., ktorá ju prenajala spoločnosti SK AVICENNA plus s. r. o., ktorá pokračovala v prevádzkovaní hotela Avena. Majiteľ uviedol, že navrhovateľ kúpil nehnuteľnosť a pozemky od spoločnosti select International, a. s., na základe kúpnej zmluvy až 25.11.2017. Majiteľ konštatoval, že označenie hotel Avena vytvoril MUDr. Ján P. dávno predtým, ako nehnuteľnosť kúpil navrhovateľ a svedčí o tom doména avena.sk, ktorej je držiteľom od 13.3.2013. Tiež poukázal na to, že navrhovateľ nemá podľa výpisu z obchodného registra povolenú činnosť, na základe ktorej by mohol poskytovať služby ubytovania a stravovania, prevádzkovať hotel, preto jeho tvrdenie o prevádzkovaní je nepravdivé, nemá k označeniu „avena“ žiadne práva a nemohol ich ani nadobudnúť. Práva k označeniu „avena“ majú p. P. a T., ktorí boli spoločníkmi v spoločnosti select International, a. s.

Majiteľ uviedol, že na stránke www.avena.sk, ktorá patrí p. P. sa zobrazia rekreačné objekty tejto skupiny nielen v Liptovskom Jáne, ale aj v Demänovskej doline, Bobrovci a v Prašníku, medzi nimi aj chata AVENNA, patriaca majiteľovi.

Majiteľ si v závere vyjadrenia vyhradil právo na predloženie podrobnejšieho odôvodnenia a predloženie dôkazov do dvoch mesiacov, ktoré však nevyužil a v uvedenej lehote svoje podanie nedoplnil.

Na základe uvedených skutočností majiteľ uviedol, že neboli naplnené podmienky ustanovení § 7 písm. f) ani ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, teda neboli splnené podmienky uvedené

v § 35 ods. 1 a ods. 3 zákona o ochranných známkach. Majiteľ navrhol, aby úrad zamietol predmetný návrh v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov 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.

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

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 238570 „avena“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Juraja Topora, Pod kalváriou 1688/137, 955 01 Topoľčany s právom prednosti od 31.1.2014 bola 13.11.2014 zapísaná do registra ochranných znáмок pre služby v triedach 35, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Vnútorne presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodíť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skorším označením inej osoby, môže svedčiť v prospech záveru, že takéto konanie prihlasovateľa nie je náhodné.

Inštitút dobrej viery, resp. *vice versa* zlej viery prihlasovateľa zakotvený v § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona sa uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej známky“, ktorú si jej prihlasovateľ dáva zapísať nie za účelom používania v obchodnom styku, ale ak zamýšľa brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej známkovej transakcie.

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky, vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by napr. neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti na trhu zavedeného označenia, ktoré je predmetom iného práva, či blokovalo jeho používateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa, úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie odôvodnil tým, že na základe kúpnej zmluvy z 25.11.2003 sa stal majiteľom nehnuteľnosti - rekreačného zariadenia, ktoré prevádzkoval a dal do nájmu pod zaužívaným názvom hotel Avena. Ďalej uviedol, že 4.11.2004 uzavrel so spoločnosťou SK AVICENNA Plus s. r. o. zmluvu o nájme predmetného rekreačného zariadenia a konateľom tejto spoločnosti bol v tom čase p. Juraj T., t. j. majiteľ napadnutej ochrannej známky, a tiež p. P. Neskôr v roku 2012 navrhovateľ uzavrel nájomnú zmluvu na prenájom rekreačného zariadenia hotela Avena so spoločnosťou MM CAPITAL s. r. o., v ktorej už nefiguroval p. T., len p. P. Zmluva bola ukončená dohodou k 31.8.2016 a od 1.9.2016 je nájomcom a prevádzkovateľom hotela Avena spoločnosť ALEXANDRA WELLNESS HOTEL s. r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou navrhovateľa. Navrhovateľ konštatoval, že p. T. si v roku 2014, t. j. po ukončení spolupráce s p. P., výlučne účelovo a so zámerom majetkového prospechu podal prihlášku napadnutej ochrannej známky aj pre služby v triedach 35 a 43, teda pre oblasť, v ktorej navrhovateľ ako vlastník hotela Avena podniká a používa označenie „avena“. Majiteľ mal teda jednoznačnú a nespochybniteľnú vedomosť o tom, že označenie „avena“ pre svoje ubytovacie zariadenia dlhodobo používa navrhovateľ. Navrhovateľ sa o existencii napadnutej ochrannej známky dozvedel až 6.12.2016, a to na základe výzvy majiteľa, v ktorej ho majiteľ vyzval na finančné plnenie a zaslal mu návrh na uzavretie licenčnej zmluvy, pričom odmenu pre poskytovateľa licencie navrhol vo výške 1000 eur mesačne.

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil tieto dôkazy:

- kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľností V 3721/2003 z 25.11.2003, dôkaz č. 2,
- výpis z listu vlastníctva č. 329 pre k. ú. Liptovský Ján, dôkaz č. 3,
- zmluvu o nájme nebytových priestorov, č. 33/2004 z 19.8.2004 (účinnosť od 1.12.2004), prílohu č. 2 k predmetnej zmluve „Hlavný preberací protokol“ z novembra 2004, zápis z fyzickej obhliadky predmetu nájmu zo 4.11.2004, dôkazy č. 4, 5, 6,
- zmluvu o nájme nebytových priestorov, č. 06/2012 zo 7.3.2012 (účinnosť od 1.4.2012), výpis z obchodného registra spoločnosti MM CAPITAL, s. r. o., výzvu navrhovateľa spoločnosti MM CAPITAL, s. r. o. z 8.11.2016, dôkazy č. 7, 8, 27,
- návrh na uzavretie licenčnej zmluvy z 5.12.2016, dôkaz č. 9
- plán správnej výrobnéj praxe, SK AVICENNA Plus spol. s r.o., Relax Hotel Avena - Liptovský Ján, vypracovaný 1.5.2001, dôkaz č. 10,
- list navrhovateľa „Užívanie pozemkov - žiadosť o zaujatie stanoviska“ z 25.1.2004, adresovaný Pozemkovému spoločenstvu Komposesorát Marcovská (ďalej aj „PSKM“), dôkaz č. 11,
- rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo 17.12.2004, dôkaz č. 12,
- nájomnú zmluvu č. 01-2005/345/1-2 z 9.5.2005, dôkaz č. 13,
- kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu obce Liptovský Ján z 11.1.2005, dôkaz č. 14,
- list navrhovateľa zo 7.9.2006 určený obecnému úradu Liptovský Ján, dôkaz č. 15,
- list navrhovateľa „Žiadosť o zaujatie stanoviska“ zo 7.8.2007 adresovaný PSKM, odpoveď PSKM zo 14.11.2007, dôkazy č. 16 a 17,
- rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši z 15.8.2008, rozhodnutie OÚ životného prostredia v Liptovskom Mikuláši z 1.10.2008, dôkazy č. 18 a 19,
- výpisy z SK-NIC pre domény avenahotel.sk a hotelavena.sk, dôkazy č. 20 a 21,
- zmluvu o nájme nehnuteľností č. 10/2016 z 28.7.2016, dôkaz č. 23,
- výpisy z obchodného registra spoločností SK AVICENNA Plus s. r. o., ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., a navrhovateľa, dôkazy č. 22, 24 a 25.

Z predloženého výpisu z obchodného registra akciovej spoločnosti navrhovateľa (dôkaz č. 25) vyplýva, že do obchodného registra bola zapísaná 10.12.2002, predmetom jej činnosti je okrem iného prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb.

Podľa predloženej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností V 3721/2003 z 25.11.2003 (dôkaz č. 2) sa navrhovateľ stal výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - rekreačného zariadenia v obci Liptovský Ján, zapísaného na liste vlastníctva č. 329. Vo výpise z listu vlastníctva č. 329 (dôkaz č. 3) je ako vlastník pozemkov a stavby so súpisným číslom 345 postavené na pozemku parcelné číslo 3467/4 s charakteristikou rekreačné zariadenie uvedená spoločnosť navrhovateľa, ako titul nadobudnutia je uvedená kúpna zmluva V 3721/2003.

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2004 (dôkaz č. 4) bola uzavretá 19.8.2004 medzi navrhovateľom v postavení prenajímateľa a spoločnosťou SK AVICENNA Plus s. r. o. ako nájomcu. Jej predmetom je nájom nehnuteľností, okrem iného aj stavby (rekreačného zariadenia) so súpisným číslom 345 postavené na pozemku s parcelným číslom 3467/4 spolu s jeho vnútorným vybavením. V zmluve je uvedené, že táto zmluva nahrádza zmluvu uzatvorenú medzi nájomcom a predchádzajúcim prenajímateľom podľa podmienok v nej uvedených. Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, sú v nej špecifikované podmienky nájmu rekreačného zariadenia, účel nájmu, výška nájomného, jeho splatnosť, v zmluve je dohodnuté každoročné novembrové zasadnutie nájomcu a prenajímateľa, sú v nej stanovené práva a povinnosti. Účinnosť zmluvy bola stanovená od 1.12.2004, resp. sa deň účinnosti môže posunúť na deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, za spoločnosť SK AVICENNA Plus, s. r. o., ju podpísali p. Ján P. a p. Juraj T. Bola predložená aj príloha č. 2 k zmluve o nájme (dôkaz č. 5), ktorú tvorí hlavný preberací protokol spolu s dielčimi preberacími protokolmi, ktorými bolo potvrdené odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí rekreačného zariadenia. Vyplýva z neho, že navrhovateľ odovzdal do nájmu a nájomca prebral 19.11.2004 zrekonštruované rekreačné zariadenie - hotel Avena, vrátane jeho vnútorného vybavenia, a to na základe predchádzajúceho vykonania riadnej fyzickej inventúry. Ako vyplýva zo zápisu z fyzickej obhliadky predmetu nájmu - hotela Avena (dôkaz č. 6) zo 4.11.2004 za účasti osôb zo spoločnosti navrhovateľa, spoločnosti SK AVICENNA Plus s. r. o. a spoločnosti SESTAV s. r. o., na obhliadke bol dohodnutý postup odovzdania častí rekreačného zariadenia, boli zadané požiadavky a sú tu údaje o plánovanej kolaudácii na 10.11.2004.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 22) bola spoločnosť SK AVICENNA Plus s. r. o. zapísaná do obchodného registra 7.3.2002, predmetom jej činnosti sú okrem iného ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu, masérské služby, prevádzkovanie solária. Podľa údajov vo výpise z obchodného registra boli v roku 2004 jej spoločníkmi p. Ján P. (od 4.6.2003 po súčasnosť) a p. Juraj T. (od 4.6.2003 do 3.3.2015). Konateľmi spoločnosti v roku 2004 boli Ján P. (od 4.6.2003 do súčasnosti) a Juraj T. (od 4.6.2003 do 13.3.2015).

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2012 (dôkaz č. 7) bola uzavretá 7.3.2012 medzi navrhovateľom a spoločnosťou MM CAPITAL, s. r. o., jej predmetom je nájom nehnuteľností, okrem iného aj stavby (rekreačného zariadenia) so súpisným číslom 345 postavené na pozemku s parcelným č. 3467/4 spolu s jeho vnútorným vybavením. Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, počnúc dňom 1.4.2012, sú v nej špecifikované podmienky nájmu rekreačného zariadenia, účel, výška nájomného, jeho splatnosť, práva a povinnosti, za spoločnosť MM CAPITAL, s. r. o., ju podpísal p. Ján P.

Podľa výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 8) bola spoločnosť MM CAPITAL, s. r. o., zapísaná do obchodného registra 16.4.2008, jej konateľom bol v čase podpisu zmluvy o nájme (dôkaz č. 7) p. Ján P. a predmetom jej činnosti sú okrem iného ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne. Podľa výzvy navrhovateľa z 8.11.2016 (dôkaz č. 27) bola spoločnosť MM CAPITAL, s. r. o., opakovane vyzvaná na úhradu záväzkov po splatnosti, šlo o pohľadávky z nájomného na prenájom budovy hotela Avena v Liptovskom Jáne a vo výzve je uvedené, že omeškanie s platením pretrváva pri niektorých pohľadávkach viac ako 8 mesiacov. Podľa vyjadrenia navrhovateľa bola zmluva s MM CAPITAL, s. r. o., ukončená dohodou k 31.8.2016, nebol však o tom predložený dôkaz.

Zmluva o nájme nehnuteľností č. 10/2016 (dôkaz č. 23) bola uzavretá 28.7.2016 medzi navrhovateľom a spoločnosťou ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., jej predmetom je nájom nehnuteľností, okrem iného aj stavby (rekreačného zariadenia) so súpisným číslom 345 postavené na pozemku s parc. č. 3467/4 spolu s jeho vnútorným vybavením. Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, s účinkami od 1.9.2016, sú v nej špecifikované podmienky nájmu rekreačného zariadenia, účel, nájomné, jeho splatnosť, práva a povinnosti. Podľa výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 24) bola spoločnosť ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o. (pôvodne od 31.12.2004 do 30.8.2011 pod obchodným menom Hotel AVENA, s. r. o.), zapísaná do obchodného registra 31.12.2004, spoločníkom tejto spoločnosti je od 6.2.2008 navrhovateľ.

Plán správnej výrobnéj praxe (dôkaz č. 10) bol vypracovaný Štátnym zdravotným ústavom v roku 2001 pre spoločnosť SK AVICENNA Plus s. r. o. a Relax Hotel Avena Liptovský Ján, čo poukazuje na to, že označenie hotel Avena bolo používané už v roku 2001 a na prevádzke hotela sa zrejme podieľala spoločnosť SK AVICENNA Plus s. r. o.

Podľa dôkazu č. 11 navrhovateľ ako vlastník nehnuteľnosti hotela Avena komunikoval v roku 2004 s Pozemkovým spoločenstvom Komposesorát Marcovská (ďalej aj „PSKM“) ohľadne užívania pozemkov v bezprostrednej blízkosti hotela Avena. Navrhovateľ 9.5.2005 uzavrel s týmto subjektom nájomnú zmluvu (dôkaz č. 13) o dočasnom užívaní pozemku. V roku 2007 prejavil navrhovateľ záujem o vybudovanie viacúčelového ihriska, listom v tejto veci oslovil PSKM, podľa predložených materiálov oslovený subjekt zaujal nesúhlasné stanovisko (dôkazy č. 16 a 17).

Dôkazy č. 12 a č. 14 súvisia s uvedením hotela Avena do užívania po jeho prestavbe, ide o súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši s uvedením objektu Relax hotel AVENA do užívania zo 17.12.2004, vydaný na základe návrhu podaného spoločnosťou SK AVICENNA Plus s. r. o. a kolaudačné rozhodnutie, ktorým obec povolila užívanie stavby „Prestavba hotela Avena Liptovský Ján“ vydané obcou Liptovský Ján z 11.1.2005, kde stavebníkom bol navrhovateľ.

Dôkazy č. 18 a 19 tvoria rozhodnutia Obvodného lesného úradu a Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši z roku 2008. V príslušných konaniach bola žiadateľom spoločnosť Hotel AVENA s. r. o. vo veci udelenia povolení potrebných na stavbu „Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS Liptovský Ján“. Podľa odôvodnenia rozhodnutí bolo účelom predmetnej stavby skvalitnenie existujúcej prevádzky hotela AVENA PLUS v Liptovskom Jáne. V liste určenom Obecnému úradu Liptovský Ján zo 7.9.2006 (dôkaz č. 15) navrhovateľ žiadal o zabezpečenie rekonštrukcie príjazdovej cesty k hotelu Avena v Jánskej doline.

Podľa výpisov z SK-NIC (dôkazy č. 20 a 21) bola doména avenahotel.sk technicky akceptovaná od 28.4.2008 a doména hotelavena.sk bola technicky akceptovaná 2.1.2015, podľa výpisov je držiteľom domény HCCA-0001, pričom z údajov z www.sk-nic.sk vyplýva, že ide o skratku spoločnosti navrhovateľa (HC CAPITAL).

Z predloženého návrhu na uzavretie licenčnej zmluvy (dôkaz č. 9) majiteľa napadnutej ochrannej známky určeného navrhovateľovi z 5.12.2016 vyplýva, že majiteľ vo veci používania ochrannej známky č. 238570 „avena“ oslovil navrhovateľa, ktorý je majiteľom hotela s označením Relax Hotel Avena a navrhol mu uzavretie licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky č. 238570 pre služby v triede 43 za 1000 eur mesačne.

Majiteľ vo svojom vyjadrení predložil tieto dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti select International, a. s. „v likvidácii“,
- výpis z SK - NIC domény avena.sk,
- kópiu so stránky ubytovanienaslovensku.eu,
- odkaz na stránku www.avena.sk.

Podľa výpisu z obchodného registra bola spoločnosť select International, a. s. „v likvidácii“ zapísaná do registra 1.1.2000 a 3.9.2005 bola spoločnosť vymazaná z registra, dátum vstupu spoločnosti do likvidácie je uvedený 1.10.2004. Predmetný dôkaz má podľa majiteľa preukázať, že práva p. T. a P. k označeniu „avena“ sú oveľa skoršie ako spoločnosti navrhovateľa, pretože pôvodne hotel Avena patril inému subjektu (VAB SIPOX HOLDING), potom ju podľa majiteľa prevzala banka a tá predala zariadenie spoločnosti select International a. s., od ktorej ho kúpil navrhovateľ. Majiteľ tiež vo vyjadrení tvrdil, že p. P. a p. T. boli spoločníkmi v spoločnosti select International, a. s., avšak predložený výpis z obchodného registra uvedené tvrdenie nepotvrďuje. Uvedený dôkaz teda preukazuje, kedy bola spoločnosť select International a. s. „v likvidácii“ zapísaná do registra, kedy bola vymazaná, avšak nepreukazuje majiteľom tvrdené skutočnosti o predaji a kúpe zariadenia hotela Avena ani skoršie práva p. P. a p. T. k označeniu „avena“.

Čo sa týka výpisu z SK-NIC domény avena.sk, táto vznikla v roku 2003, jej držiteľom je spoločnosť Relax Hotel s. r. o., nie p. P. ako tvrdí majiteľ. Podľa výpisu je doména avena.sk zaregistrovaná a platná, ale nevyplývajú z nej skoršie práva p. P., a už vôbec nie majiteľa ochrannej známky. Majiteľ poukázal aj na to, že pri otvorení stránky www.avena.sk sa zobrazia rekreačné objekty skupiny a medzi nimi aj chata Avena. Majiteľ nepredložil výpis či kópiu z tejto stránky, ale po jej otvorení sa v ponuke rekreačných zariadení chata AVENA neobjavila. Ako bolo zistené z archívu tejto stránky, v jej ponuke figuroval Relax Hotel Avena do augusta 2016.

Na kópii zo stránky ubytovanienaslovensku.eu je zobrazená fotografia chaty, s označením „Chata Avena“, Prašice, pod ňou je uvedené meno Juraj a telefónne číslo. Z tohto dôkazu nevyplýva, že ide o zariadenie, ktoré prevádzkuje majiteľ napadnutej ochrannej známky, tak ako to tvrdil vo vyjadrení.

Po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že navrhovateľ sa v roku 2004 stal majiteľom nehnuteľnosti - rekreačného zariadenia v Liptovskom Jáne, ktoré už v tom čase bolo označované ako hotel Avena, resp. hotel Relax Avena. Podľa predložených dôkazov je navrhovateľ majiteľom zariadenia hotel Avena až do súčasnosti, t. j. do podania návrhu. Z dôkazov vyplynulo, že rekreačné zariadenie bolo v roku 2004 zrekonštruované, čo preukazujú dôkazy č. 14, 12, neskôr v roku 2008 tiež prebehla rekonštrukcia a prístavba zariadenia, čo preukazujú dôkazy č. 18 a 19. Navrhovateľ s účinnosťou od 1.12.2004 dal predmetné zariadenie do nájmu spoločnosti SK AVICENNA Plus s. r. o., ktorá bola zastúpená konateľmi p. Jurajom T. a p. Jánom P.. Dôkazy poukazujú tiež na to, že spoločnosť SK AVICENNA Plus s. r. o. prevádzkovala hotel Avena už skôr, ako sa majiteľom hotela stal navrhovateľ, keďže v predloženej nájomnej zmluve (dôkaz č. 4) je uvedené, že nahrádza zmluvu uzavretú s predchádzajúcim vlastníkom. Taktiež na to poukazuje dôkaz č. 10, ktorý bol vypracovaný v roku 2001 a je v ňom ako zadávateľ uvedená spoločnosť SK AVICENNA Plus s. r. o. a zariadenie Relax Hotel Avena – Liptovský Ján. Podľa predloženej nájomnej zmluvy z roku 2012 (dôkaz č. 7) navrhovateľ s účinnosťou od 1.4.2012 prenajal zariadenie s označením hotel Avena spoločnosti MM CAPITAL, s. r. o., v ktorej bol konateľom už len p. P. Neskôr s účinkami od 1.9.2016 hotel prenajal spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o., v ktorej je spoločníkom navrhovateľ od roku 2008, teda ide o spoločnosť priamo prepojenú s navrhovateľom. Ako vyplýva z predložených dôkazov, navrhovateľ ako majiteľ nehnuteľnosti vykonával kroky potrebné pre chod hotela vyplývajúce mu z vlastníctva tejto nehnuteľnosti, komunikoval s úradmi pri rekonštrukcii hotela a zabezpečovaní potrebných povolení.

Na základe zistených skutočností možno teda konštatovať, že p. T., t. j. majiteľ napadnutej ochrannej známky, v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii označenia „avena“ a jeho používaní navrhovateľom na označovanie konkrétneho rekreačného zariadenia v Liptovskom Jáne. Uvedené skutočnosti možno považovať za nepopierateľné, pretože sa ako konateľ spoločnosti SK AVICENNA Plus s. r. o. priamo podieľal na prevádzkovaní zariadenia, osobne podpísal zmluvu s navrhovateľom o nájme tejto nehnuteľnosti a na jej prevádzkovaní sa podieľal zrejme aj predtým. Navrhovateľ tiež tvrdil, že p. T. spolupracoval s p. P. až do roku 2014 v podnikaní v hotelierstve, avšak táto skutočnosť z predložených dôkazov nevyplývala.

Majiteľ teda 31.1.2014 podal prihlášku ochrannej známky „avena“, napriek tomu, že týmto žiadal o ochranu označenia, o ktorom vedel, že je dlhodobo spojené s názvom konkrétneho hotela v Liptovskom Jáne, ktorého vlastníkom je navrhovateľ. Pre účely posudzovania zlej viery je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti veci - teda najmä skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky. V tomto prípade nemožno neprihliadnuť aj na okolnosti po podaní prihlášky, pretože tieto môžu prispieť k zisteniu pohnútky prihlasovateľa, ktorá ho viedla k podaniu prihlášky ochrannej známky. Za relevantnú okolnosť je tak potrebné považovať aj konanie majiteľa po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, keď v decembri 2016 upozornil navrhovateľa na existenciu napadnutej ochrannej známky, poukázal na to, že navrhovateľ toto označenie môže používať len so súhlasom majiteľa ochrannej známky, a navrhol mu v zmysle uvedeného uzavretie licenčnej zmluvy s mesačnou odmenou 1000 eur. Táto výzva jasne naznačuje úmysel majiteľa zabrániť navrhovateľovi v používaní označenia „avena“, resp. toto používanie podmieňuje súhlasom zo strany majiteľa napadnutej ochrannej známky, a to napriek tomu, že majiteľ vedel, že navrhovateľ už v roku 2004 takto označenú nehnuteľnosť získal do vlastníctva. Vzhľadom na uvedené, podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom možno považovať za zámerné, s cieľom získať určité zvýhodnené postavenie, resp. s cieľom blokovania navrhovateľa a jeho činnosti.

Vnútorňá pohnútká (motivácia) prihlasovateľa sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania, avšak na základe predložených dôkazov bolo zistené, že majiteľ vedel o tom, že navrhovateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá nesie dlhodobo označenie „avena“ a ktoré je predmetom používania v hotelierskych službách, napriek tomu si slovné označenie „avena“ prihlásil na ochranu. Následne podaním výzvy navrhovateľovi konal so zámerom zabrániť mu v používaní označenia „avena“. Takéto konanie majiteľa, spočívajúce v snahe zabrániť používaniu označenia subjektom, ktorý ho používal už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a majiteľ o tomto používaní vedel, dokonca sa na prevádzke takto označeného zariadenia sám dlhoročne podieľal, vybočuje z uznávaných zásad etického konania, ako aj čestných praktík v podnikateľskom prostredí.

Majiteľ vo svojom vyjadrení poukázal na to, že navrhovateľ označenie hotel Avena nevytvoril a nemá k nemu žiadne práva, keďže predmetná nehnuteľnosť sa označovala rovnako už predtým, ako ju získal navrhovateľ. K uvedenému argumentu majiteľa možno uviesť, že skutočnosť kto a kedy vytvoril či začal používať označenie „avena“ ako názov hotela v Liptovskom Jáne nie je relevantná vo vzťahu ku konaniu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2014. Aj keď z predložených dôkazov vyplýva, že predmetná nehnuteľnosť niesla názov „AVENA“ predtým, ako ju do vlastníctva získal navrhovateľ, to nedávalo majiteľovi právo podať si prihlášku ochrannej známky „avena“ v roku 2014, t. j. 10 rokov po tom, ako takto označovanú nehnuteľnosť získal do vlastníctva navrhovateľ a umožnil kontinuálne používanie hotela pod označením „AVENA“. Navyše za situácie, že majiteľ ako konateľ spoločnosti SK AVICENNA Plus s. r. o. mal dlhodobu v prenájme od navrhovateľa predmetné zariadenie s názvom „AVENA“. Majiteľ tak vďaka dlhoročnej spolupráci vedel o tom, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky pre služby v triedach 35 a 43, t. j. monopolizáciou označenia „avena“ vo vzťahu k týmto službám môže navrhovateľa dostať do nepriaznivej situácie. Tvrdenia majiteľa, že označenie či názov hotel Avena vytvoril p. MUDr. Ján P., neboli preukázané. Možno pritom zdôrazniť, že ani v prípade preukázania skutočnosti o vytvorení názvu hotela p. P., by to automaticky nevysvetľovalo a neospravedlňovalo opísané zámerné konanie majiteľa v roku 2014, ktorý vedel, že označenie „avena“ legitímne a dlhodobo na trhu používa v rámci svojej činnosti navrhovateľ, pretože v rámci poctivých obchodných zvyklostí by riešenie tejto otázky vyžadovalo iný postup. Taktiež v neprospech dobrého úmyslu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky svedčí aj fakt, že sám nepreukázal zámer pod označením „avena“ rozširovať vlastné podnikanie.

Možno zdôrazniť, že majiteľ sa vo svojom vyjadrení viackrát odvolával na p. P., ktorý síce figuroval podľa predložených dôkazov ako konateľ spoločností, ktoré mali prenajatý hotel Avena (SK AVICENNA Plus s. r. o. a MM CAPITAL s. r. o.) od navrhovateľa, avšak keďže ide o osobu odlišnú od majiteľa, tieto argumenty bez podrobnejšieho vysvetlenia a zdôvodnenia nemožno považovať za dôvodné a zrozumiteľné vo vzťahu ku konaniu majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ argumentoval aj tým, že používanie označenia „avena“ navrhovateľom, keďže hotel Avena sa nachádza v Liptovskom Jáne, má len miestny dosah. Napriek tomuto názoru však majiteľ listom zo 6.12.2016 upozornil navrhovateľa, že používať označenie „avena“ môže len s jeho súhlasom. Zákon o ochranných známkach pritom v ustanovení § 14 stanovuje, že majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah jeho používania sa nezmenil. Majiteľ teda napriek názoru, že označenie navrhovateľa má len miestny dosah, paradoxne zaslal výzvu navrhovateľovi s tým, že používať označenie „avena“, zhodné s jeho ochrannou známkou, môže len s jeho súhlasom. Tento postup majiteľa môže taktiež svedčiť o nečistom charaktere jeho vnútornej motivácie.

Na základe uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože za podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám v triede 35 a 43 je nutné vidieť snahu majiteľa privlastniť si označenie, ktoré pri svojej činnosti používal dlhodobo navrhovateľ a jeho používanie má pre neho význam. Monopolizáciou označenia, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky pre služby majiteľa v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb by tak mohla byť navrhovateľovi spôsobená ujma. Podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vo vzťahu k službám v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za naplnené

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že pôvodný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol rozšírený o nový dôvod, čo je neprípustné, je potrebné uviesť, že v zmysle § 51 ods. 13 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa podanie posudzuje podľa jeho obsahu a z podania musí byť zrejmé, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Podaný návrh bol v súlade s uvedeným pri formálnom prieskume posúdený podľa obsahu. Keďže v návrhu boli odôvodnené skutočnosti, ktoré zakladajú podanie návrhu aj podľa § 35 ods. 1 cit. zákona v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, navrhovateľ bol vyzvaný, aby úradu potvrdil, či si návrh uplatňuje aj z tohto dôvodu, čo podaním z 31.3.2017 urobil. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že návrh bol posúdený podľa jeho obsahu tak ako bol podaný, nebol rozšírený o nový dôvod, čo napokon potvrdzuje aj doplnenie podania navrhovateľa z 31.3.2017, v ktorom uviedol len príslušné zákonné ustanovenie, žiadne ďalšie nové skutočnosti.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných 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 územia Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Advokát Ivor, s. r. o.
Mojmírova 1161/6
020 01 Púchov 1

Patentová a známková kancelária Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1/A
851 03 Bratislava 5